



Amtsblatt des Europäischen Patentamts

Official Journal of the European Patent Office

Journal officiel de l'Office européen des brevets

30 Juni 1985
Jahrgang 8 / Heft 6
Seiten 157-186

30 June 1985
Year 8 / Number 6
Pages 157-186

30 juin 1985
8^e année / numéro 6
Pages 157-186

Bericht über die Amtseinführung des neuen Präsidenten des Europäischen Patentamts

Herr Paul Braendli wurde am 10. Juni 1985 anlässlich der 22. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation feierlich in sein Amt eingeführt.

Der Präsident des Verwaltungsrats, Herr Otto Leberl, hieß Herrn Braendli als neuen Präsidenten des Europäischen Patentamts im Rat willkommen. Er würdigte Herrn Braendlis langjährige Erfahrung und seine Leistungen nicht nur auf dem Gebiet des europäischen Patentsystems, sondern auch auf dem weiten Feld des internationalen gewerblichen Rechtsschutzes. Herr Leberl erklärte im Namen des Rates, man werde den Anforderungen der kommenden Jahre mit Zuversicht entgegensehen, und versicherte den neuen Präsidenten der uneingeschränkten Mitarbeit und Unterstützung des Rates.

In seiner Eigenschaft als Vertreter der Bundesrepublik Deutschland, des Sitzstaates der EPO, hieß Herr Albrecht Krieger Herrn Braendli in seinem neuen Amt willkommen und gab der Verbundenheit seiner Regierung mit der Arbeit des Amtes Ausdruck.

Im Namen der WIPO überbrachte Herr Klaus Pfanner Herrn Braendli die besten Wünsche der WIPO und der internationalen Rechtsschutzgemeinschaft für sein neues Amt als Präsident des EPA und erklärte, er würde sich über eine Fortsetzung der weltweiten Zusammenarbeit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes freuen.

Der Präsident des Rates des Instituts der beim EPA zugelassenen Vertreter, Herr

Report on the Inauguration of the new President of the European Patent Office

A ceremony to mark the beginning of Mr. Paul Braendli's term of office took place on 10 June 1985 within the framework of the 22nd meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation.

The Chairman of the Administrative Council, Mr. Otto Leberl, welcomed Mr. Braendli on behalf of the Council in his new function before the Council as President of the European Patent Office. Mr. Leberl recounted Mr. Braendli's long years of experience and his achievements in dealing not only with matters relating to the European patent system but also with the broad field of international industrial property law. Mr. Leberl on behalf of the Council looked forward to the challenging years ahead and assured the new President of the Council's commitment to full co-operation and support.

Mr. Albrecht Krieger as representative of the host country where the EPO has its headquarters welcomed Mr. Braendli on behalf of the Bundesrepublik Deutschland in his new function, and expressed his government's commitment to the work of the Office.

On behalf of WIPO Mr. Klaus Pfanner expressed the best wishes of WIPO and the world-wide community to Mr. Braendli in his new function as President of the EPO and looked forward to continued world-wide co-operation in industrial property matters.

Mr. Jan D'haemmer, President of the Council of the Institute of Professional

Installation du nouveau Président de l'Office européen des brevets

L'installation de M. Paul Braendli, nouveau Président de l'Office européen des brevets, a été marquée par une cérémonie qui s'est déroulée le 10 juin 1985, dans le cadre de la 22^e session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets.

M. Otto Leberl, Président du Conseil d'administration, a souhaité la bienvenue à M. Braendli au sein de cet organe, aux travaux duquel il est maintenant appelé à participer en tant que Président de l'Office européen des brevets. M. Leberl a rappelé les longues années d'expérience de M. Braendli et les succès qu'il a obtenus dans le domaine relatif au système du brevet européen comme dans le vaste domaine du droit international de la propriété industrielle. Le Conseil, a déclaré M. Leberl, envisage avec confiance les années à venir, qui s'annoncent stimulantes, et assure le nouveau Président qu'il lui apportera son entière coopération et son appui.

En tant que représentant de la République fédérale d'Allemagne, pays hôte de l'OEB et de son siège, M. Albrecht Krieger a souhaité la bienvenue à M. Braendli et souligné l'intérêt que porte son gouvernement aux activités de l'Office.

M. Klaus Pfanner a pour sa part présenté les félicitations de l'OMPI et de la communauté internationale au nouveau Président de l'OEB et exprimé le vœu que se poursuive la coopération en matière de propriété industrielle à l'échelle mondiale.

M. Jan D'haemmer, Président de l'Institut des mandataires agréés près l'OEB a

Jan D'haemmer, wünschte dem neuen Präsidenten im Namen der Institutsmitglieder viel Glück für die vor ihm liegende Aufgabe. Herr D'haemmer gab der Hoffnung Ausdruck, daß das EPA auch weiterhin in allen Fragen, die sich sowohl den Benutzern des europäischen Patentsystems als auch dem Amt selbst stellten, mit dem Institut zusammenarbeiten werde.

Herr André Roussel wünschte dem neuen Präsidenten im Namen des Amtpersonals alles Gute. Die zunehmende Erweiterung des europäischen Patentsystems erfordere ein gutes Verhältnis zwischen dem Präsidenten und dem Personal, damit das Amt seinen Aufgaben voll und ganz gerecht werden könne.

Herr Braendli dankte dem Präsidenten des Rates, Herrn Leberl, und den anderen Gratulanten für ihren Willkommensgruß und ihre aufmunternden Worte. Herr van Benthem dankte er für die Unterstützung, die er ihm vor Aufnahme seiner neuen Tätigkeit gewährt habe.

Der neue Präsident erklärte in seinem Rückblick auf die fast achtjährige Geschichte des EPA, er wolle das bereits Erreichte festigen und darauf aufbauen. Das Vertrauen, das die Anmelder in das europäische Patentsystem setzten, sei dessen Stärke; dieses Vertrauen müsse gewahrt und vertieft werden. Unter Umständen müsse die Arbeitsweise des Amtes rationalisiert und vereinfacht werden, damit seine Leistungsfähigkeit langfristig gewährleistet bleibe und sich die Zunahme der europäischen Anmeldungen nicht auf die Qualität seiner Dienstleistungen auswirke.

Der Präsident gab seinem Wunsch nach einem harmonischen Miteinander des europäischen Systems und der nationalen Systeme der Vertragsstaaten sowie nach einer weiteren Angleichung dieser Systeme an das europäische Ausdruck. Er begrüßte insbesondere die Initiativen zur Verwirklichung des Gemeinschaftspatents, das einen weiteren Schritt auf dem Wege zu einer europäischen Integration im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes darstelle.

Die Automatisierung und Modernisierung im Bereich der Bearbeitung der Anmeldungen und der Patentdokumentation stellten eine noch nie dagewesene Herausforderung dar; das Europäische Patentamt müsse seine Pläne für die kommenden Jahre sorgfältig prüfen und analysieren, damit sie auch wirklich den großen Nutzen brächten, den die neue Technik verspreche. Die dreiseitige Zusammenarbeit mit dem amerikanischen und dem japanischen Patentamt werde einen reichen Erfahrungsschatz in Fragen der Modernisierung nutzbar machen, denen sich die Patentämter in aller Welt gegenübersehen.

Der bevorstehende Beitritt neuer Vertragsstaaten zum europäischen Patentsystem und die Rolle, die das EPA nach wie vor bei internationalen Beratungen

Representatives before the EPO, expressed on behalf of his members the best wishes of the EPI to the new President for the task that lay ahead. Mr D'haemmer looked forward to continued co-operation with the EPO on problems facing both users of the European system and the Office itself.

Mr. André Roussel, on behalf of the Personnel of the Office, expressed best wishes to the new President. The continued expansion of the European system required good links between the President and staff of the Office, in order to ensure that the tasks of the Office were carried out as effectively as possible.

Mr. Braendli in replying to the speeches thanked the Chairman of the Council, Mr. Leberl, and the speakers for their warm welcome and words of encouragement. Mr. Braendli thanked Mr. van Benthem for the assistance he had given him preparatory to his taking up his new duties.

The new President reflecting on the nearly 8 years history of the EPO expressed his wish to consolidate that which had already been achieved and to build for the future. The confidence with which applicants regarded the European system was its strength, and this confidence would need to be maintained and strengthened. Rationalisation and simplification of the administrative practices of the EPO could well be needed in order to guarantee the long term efficiency of the Office, so that the growth in European applications did not have repercussions on the quality of the services offered by the Office.

The President expressed his wish to ensure the harmonious co-existence of the European and national systems in the Contracting States, and his wish to encourage further harmonisation of the national and European systems. He welcomed especially the moves towards realisation of the Community patent which would bring a further impetus to European integration in the field of industrial property.

The challenges that automation and modernisation presented in the processing of applications and in patent documentation had a pioneering character, and the European Office's plans over the coming years would need careful control and analysis in order to bring the maximum benefits that new techniques promised. The trilateral co-operation with the American and Japanese Patent Offices would bring a wealth of shared experience to bear on those aspects of modernisation common to patent offices throughout the world.

The imminent possibility of new Contracting States joining the European system and the continuing role of the EPO in the process of international con-

souhaité, au nom de ses membres, tout le succès possible à M. Braendli dans la tâche qu'il doit accomplir. La poursuite de la coopération avec l'OEB en ce qui concerne les problèmes auxquels sont confrontés les utilisateurs du système européen et l'OEB lui-même paraît hautement souhaitable à M. D'haemmer.

Au nom du personnel de l'Office, M. André Roussel a présenté ses meilleurs vœux au nouveau Président. L'extension croissante du système européen — a-t-il déclaré — exige de bons rapports entre le Président et le personnel, afin que la mission de l'Office s'accomplisse avec un maximum d'efficacité.

Répondant à ces discours, M. Braendli a remercié M. Leberl, Président du Conseil, et les autres orateurs pour leur accueil chaleureux et leurs paroles encourageantes. Il a également remercié M. van Benthem d'avoir bien voulu l'aider à se préparer à ses nouvelles tâches de Président.

Evoquant les huit années d'existence que compte déjà l'OEB, le nouveau Président a déclaré qu'il souhaite consolider l'acquis et construire l'avenir. La confiance que manifestent les demandeurs envers le système européen fait sa force; aussi convient-il de la préserver et de la renforcer. La rationalisation et la simplification des procédures administratives à l'OEB sont nécessaires pour assurer à long terme l'efficacité de l'Office, afin que l'augmentation des demandes européennes n'ait pas de répercussions fâcheuses sur la qualité des services offerts par l'Office.

Le Président s'efforcera d'assurer une coexistence sans à-coups du système européen avec les systèmes nationaux dans les Etats contractants et de promouvoir une harmonisation encore plus poussée de ces deux systèmes. Il s'est félicité en particulier des progrès réalisés en vue de l'introduction du brevet communautaire, qui donnerait une nouvelle impulsion à l'intégration européenne dans le domaine de la propriété industrielle.

L'automatisation et la modernisation appliquées au traitement des demandes et à la documentation de brevets présentent des obstacles encore jamais affrontés: et ce sera faire oeuvre de pionnier que de les surmonter. La planification de l'Office européen pour les années à venir devra faire l'objet de contrôles et d'analyses approfondis, afin de retirer un maximum d'avantages des nouvelles techniques. La coopération trilatérale avec les offices américain et japonais apportera un précieux échange d'expérience touchant à des aspects de la modernisation communs à tous les offices de brevets dans le monde.

La probabilité d'une adhésion prochaine de nouveaux Etats contractants au système européen et le rôle que l'OEB continuera de jouer dans le processus de

in Fragen des Patentschutzes spielen, trügen dazu bei, daß sich auf internationaler Ebene ein gemeinsamer europäischer Standpunkt in Sachen des gewerblichen Rechtsschutzes herausbilde.

Abschließend bat der Präsident den Rat, die Anmelder und ihre Vertreter sowie die große internationale Rechtsschutzgemeinschaft, auch künftig an der Konsolidierung des europäischen Systems mitzuwirken.

sultation on matters concerning patent protection served to assist in formulating on the international level a common European viewpoint on industrial property matters.

Looking forward the President asked for the cooperation, and assistance of the Council, applicants and their professional representatives and the international community in the further consolidation of the European system.

consultation à l'échelle internationale contribueront à la définition d'un point de vue proprement européen sur les questions de propriété industrielle.

Pour l'avenir, le Président a demandé au Conseil, aux demandeurs et à leurs mandataires, et à la communauté internationale de l'appuyer et de travailler ensemble à l'affermissement du système européen.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 1. März 1985* **

Stichwort: "Unterbrechung des Verfahrens"

EPÜ Artikel 116 (2); Regel 90 (1) c)

"Unterbrechung des Verfahrens" — "Geschäftsunfähigkeit des Vertreters" — "mündliche Verhandlung vor der Eingangsstelle"

Leitsätze

I. Wenn die Eingangsstelle entscheiden muß, ob nach Regel 69 (2) EPÜ ein Rechtsverlust nach dem EPÜ eingetreten ist, so heißt das nicht, daß sie im Sinne des Artikels 116 (2) EPÜ "beabsichtigt, die europäische Patentanmeldung zurückzuweisen". Die Eingangsstelle kann also einen Antrag des Anmelders auf mündliche Verhandlung zurückweisen, wenn sie diese nicht für sachdienlich erachtet.

II. Unter der Geschäftsunfähigkeit des zugelassenen Vertreters eines europäischen Patentanmelders oder -inhabers im Sinne der Regel 90 (1) c) EPÜ (Unterbrechung des Verfahrens) ist dessen Unfähigkeit zu verstehen, seinen beruflichen Pflichten gegenüber seinem Mandanten nachzukommen. Da es den europaweit einheitlich geregelten Beruf des Vertreters vor dem EPA gibt, muß es auch eine einheitliche Norm zur Feststellung der Geschäftsunfähigkeit eines

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of the Legal Board of Appeal dated 1 March 1985* **

Headword: "Interruption of proceedings"

EPC Article 116 (2) EPC; Rule 90 (1) (c) EPC

"Interruption of proceedings" — "incapacity of representative" — "oral proceedings before Receiving Section"

Headnote

I. A case in which the Receiving Section has to decide whether the loss of a right has resulted from the EPC in accordance with Rule 69 (2) EPC is not a case in which the Receiving Section "envisages refusing the European Patent Application" within the meaning of Article 116 (2) EPC. Accordingly, the Receiving Section can refuse an applicant's request for oral proceedings in the case if it does not consider such proceedings expedient.

II. The legal incapacity of a professional representative of an applicant for or proprietor of a European patent for the purposes of Rule 90 (1) (c) EPC (interruption of proceedings) concerns his incapacity to carry out professional work on behalf of a client. Since there is a unified European profession of representatives before the EPO, there has to be a uniform standard of judging such legal incapacity in order to avoid differences in the application of Rule

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours juridique du 1^{er} mars 1985* **

Référence: "Interruption de la procédure"

Article 116 (2); Règle 90 (1) c) CBE

"Interruption de la procédure" — "incapacité du mandataire" — "procédure orale devant la Section de dépôt"

Sommaire

I. Une affaire dans laquelle la Section de dépôt doit déterminer s'il y a eu perte de droit en vertu de la règle 69 (2) CBE ne constitue pas un cas où la Section de dépôt "envisage de rejeter la demande de brevet européen" au sens de l'article 116 (2) CBE. La Section de dépôt peut donc ne pas accueillir une requête du demandeur aux fins d'une procédure orale si elle ne juge pas celle-ci utile.

II. Aux fins de la règle 90 (1) c) CBE (interruption de la procédure) l'incapacité légale du mandataire agréé représentant un demandeur ou un titulaire de brevet européen concerne l'incapacité d'accomplir sa mission au nom de son client. Etant donné l'existence d'une catégorie professionnelle unifiée, celle des mandataires agréés près l'OEB, il convient d'établir une norme uniforme dans l'appréciation de l'incapacité légale, afin d'éviter une application

* Übersetzung.

** Der Präsident des Europäischen Patentamts hat nach Regel 93 EPU angeordnet, daß nur die nachstehenden Auszüge aus der Entscheidung der Kammer zur Einsicht freigegeben sind.

* Official text.

** By order of the President of the European Patent Office made under Rule 93 EPC only the following extracts of the decision of the Board are available for public inspection.

* Traduction.

** Par ordre du Président de l'Office européen des brevets et en vertu de la règle 93 d), seuls les extraits de la décision publiés ci-après sont ouverts à l'inspection publique.

Vertreter geben, um eine nach Staatsangehörigkeit oder Geschäftssitz des Vertreters unterschiedliche Anwendung der Regel 90 (1) c) EPÜ zu vermeiden.

III. Bei derartigen Entscheidungen bietet dem EPA folgende Frage einen guten Anhaltspunkt: War der betreffende Vertreter zum fraglichen Zeitpunkt geistig in der Lage, die an ihn gestellten Anforderungen zu erfüllen, oder war er unfähig, vernünftige Entscheidungen zu treffen und die erforderlichen Handlungen vorzunehmen?

IV. Benötigt werden ein zuverlässiges medizinisches Gutachten sowie alle verfügbaren zuverlässigen Informationen über das Verhalten des Vertreters zum betreffenden Zeitpunkt.

V. Sind mehrere Vertreter bestellt, aber im Erteilungsantrag entsprechend den Anweisungen auf dem EPA-Formblatt 1001.1 nur einer angegeben, so hat eine spätere Geschäftsunfähigkeit dieses Vertreters eine Unterbrechung des Verfahrens gemäß Regel 90 (1) c) EPÜ zur Folge, es sei denn, mindestens einer der anderen Vertreter hätte von der Geschäftsunfähigkeit dieses Vertreters gewußt oder unter den gegebenen Umständen davon wissen müssen.

Entscheidungsgründe

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

2. Die Kammer hat die Behauptung des Beschwerdeführers, der Antrag auf mündliche Verhandlung vor der Eingangsstelle sei zu Unrecht zurückgewiesen worden, sorgfältig geprüft.

3. Artikel 116 (1) EPÜ sieht unter anderem vor, daß eine mündliche Verhandlung auf Antrag eines Beteiligten stattfindet. In Artikel 116 (2) EPÜ heißt es jedoch, daß die mündliche Verhandlung vor der Eingangsstelle auf Antrag des Anmelders nur stattfindet, wenn die Eingangsstelle dies für sachdienlich erachtet oder beabsichtigt, die europäische Patentanmeldung zurückzuweisen.

4. Zunächst zum letztgenannten Punkt: Es ist festzustellen, daß die Befugnis der Eingangsstelle zur Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung zwar begrenzt, aber dennoch ausdrücklich in Artikel 91 (3) EPÜ vorgesehen ist, und zwar dann, wenn Mängel im Zusammenhang mit bestimmten Formerfordernissen nicht gemäß Regel 41 (1) EPÜ beseitigt worden sind.

Demnach kann die Kammer das Argument des Beschwerdeführers nicht gelten lassen, daß die Eingangsstelle, wenn sie nach Regel 69 (2) EPÜ feststellen müsse, ob ein Rechtsverlust aufgrund des Übereinkommens eingetreten sei, im Sinne des Artikels 116 (2) EPÜ "beabsichtigt, die europäische Patentanmeldung zurückzuweisen".

90 (1) (c) EPC depending on the nationality or domicile of the representative.

III. A reasonable basis for decisions on the matter by the EPO is the test: was the representative concerned in a fit mental state to do the work required of him at the material time or did he lack the capacity to make rational decisions and to take necessary actions?

IV. Reliable medical opinion is necessary, as well as all available reliable information about the representative's conduct at the material time.

V. If several representatives are appointed but only one is named in the Request for Grant, in accordance with the instructions on EPO Form 1001.1, the subsequent legal incapacity of that representative will result in interruption of proceedings in accordance with Rule 90 (1) (c) EPC unless at least one of the other representatives is aware, or in the circumstances should have been aware, of the incapacity of the named representative.

Reasons for the Decision

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

2. The Board has carefully considered the appellant's complaint that the request for an oral hearing before the Receiving Section was wrongly rejected.

3. Article 116 (1) EPC provides inter alia that oral proceedings shall take place at the request of any party to the proceedings. Nevertheless, Article 116 (2) EPC provides that oral proceedings shall take place before the Receiving Section at the request of the applicant only where the Receiving Section considers this to be expedient or where it envisages refusing the European patent application.

4. Taking the last point first, it is to be noted that the Receiving Section's powers to refuse a European patent application are limited but are expressly provided for under Article 91 (3) EPC, in a case in which deficiencies in certain formal requirements are not corrected in accordance with Rule 41 (1) EPC.

Accordingly, the Board does not accept the appellant's argument that a case in which the Receiving Section has to decide under Rule 69 (2) EPC whether the loss of a right has resulted from the Convention is a case in which the Receiving Section "envisages refusing the European patent application" within the meaning of Article 116 (2) EPC.

hétérogène de la règle 90 (1) c) CBE qui varierait suivant la nationalité ou le domicile du mandataire.

III. Toute décision prise par l'OEB en la matière peut raisonnablement se fonder sur le critère suivant: l'intéressé jouissait-il à l'époque considérée des facultés mentales nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou se trouvait-il dans l'incapacité de prendre des décisions rationnelles et d'agir en conséquence?

IV. Il convient de s'entourer d'un avis médical autorisé, ainsi que de tous les renseignements dignes de foi sur la conduite du mandataire à l'époque considérée.

V. Si plusieurs mandataires ont été désignés mais que l'un d'entre eux seulement est mentionné dans la requête en délivrance, conformément aux instructions contenues dans le formulaire OEB 1001.1, l'incapacité légale ultérieurement constatée de ce mandataire aura pour effet l'interruption de la procédure en vertu de la règle 90 (1) c) de la CBE, sauf si l'un au moins des autres mandataires a eu ou aurait dû avoir connaissance de l'incapacité de son confrère.

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux exigences des articles 106, 107 et 108 et de la règle 64 CBE: il est par conséquent recevable.

2. La Chambre a examiné avec attention le grief formulé par le requérant, selon lequel la requête tendant à l'ouverture d'une procédure orale devant la Section de dépôt aurait été rejetée à tort.

3. L'article 116 (1) CBE prévoit notamment qu'il est recouru à la procédure orale sur requête d'une partie à la procédure. Le paragraphe (2) du même article dispose néanmoins qu'il n'est recouru, sur requête du demandeur, à la procédure orale devant la Section de dépôt que lorsque celle-ci le juge utile ou lorsqu'elle envisage de rejeter la demande de brevet européen.

4. Pour ce qui concerne ce dernier point, il convient de souligner que les pouvoirs limités dont dispose la Section de dépôt pour rejeter une demande de brevet européen sont toutefois expressément prévus à l'article 91 (3) CBE pour les cas où il n'est pas remédié, conformément à la règle 41 (1) CBE, à des irrégularités constatées lors de l'examen quant à la forme.

En conséquence, la Chambre ne saurait suivre le requérant lorsque celui-ci affirme qu'un cas où la Section de dépôt doit décider en vertu de la règle 69 (1) CBE si la perte d'un droit découle de la Convention est assimilable à un cas où la Section de dépôt "envisage de rejeter la demande de brevet européen" au sens de l'article 116 (2) CBE.

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

5. Was die Sachdienlichkeit anbelangt, so hat die Eingangsstelle entschieden, daß eine mündliche Verhandlung sinnlos wäre, da der Anmelder ausreichend Gelegenheit gehabt habe, seine Sache zu vertreten, und die Tatsachen und Beweismittel so eindeutig seien, daß das Amt eine Entscheidung treffen könne. Aus den Akten geht eindeutig hervor, daß die einschlägigen Argumente mit einer Ausnahme ausführlich dargelegt worden sind: Die Entscheidung stützt sich auf eine Auslegung der Regel 90 EPÜ, die auf einem Vergleich mit Artikel 122 EPÜ beruht. Dem Beschwerdeführer war zu keinem Zeitpunkt Gelegenheit gegeben worden, zu diesem Punkt etwas vorzubringen, da er in dem Bescheid vom ... oder in den früheren Bescheiden weder erwähnt noch angedeutet war. Dieser Punkt war jedoch nur von untergeordneter Bedeutung und hätte genausogut schriftlich erledigt werden können; die Kammer ist daher nicht der Überzeugung, daß die Eingangsstelle ihre Befugnisse mißbraucht hat, als sie es ablehnte, eine mündliche Verhandlung nur deshalb abzuhalten, weil dieser Punkt nicht zur Sprache gebracht worden war.

Der Beschwerdeführer hat versucht, die Kammer davon zu überzeugen, daß ihm nicht ausreichend Gelegenheit gegeben worden sei, seine Sache zu vertreten; der Eingangsstelle sei nämlich mit Schreiben vom ... mitgeteilt worden, daß weitere ... Beweismittel vorgelegt würden. In dem Schreiben stand tatsächlich, der Vertreter des Beschwerdeführers hoffe, im ... in der Lage zu sein, weitere Beweismittel vorzulegen, und beantrage, daß dem Beschwerdeführer die Einreichung dieser Beweismittel mindestens bis zum Ende dieses Monats gestattet werde. Zwar wurde für die Einreichung der Beweismittel keine Frist gesetzt, die Eingangsstelle hat jedoch mit ihrer Entscheidung bis ... gewartet und war damit dem Beschwerdeführer durchaus entgegengekommen. Es gab jedoch für die Eingangsstelle keinen Grund, noch länger zu warten. Nach Ansicht der Kammer kann ihr daraus kein Vorwurf gemacht werden.

Als einziger weiterer Vorwurf wurde vorgebracht, daß das Europäische Patentamt auf zwei Anträge auf Anfertigung von Kopien der einschlägigen Stellen in den vorbereitenden Dokumenten zur Münchner Diplomatischen Konferenz nicht eingegangen sei; der Beschwerdeführer habe diese Unterlagen durchsehen wollen, um seine Sache vorzubereiten. Zweifellos hat ein Beteiligter, der solche Unterlagen anfordert, ein Anrecht darauf, sie auch zu erhalten, wenn sie, wie im vorliegenden Fall, ohne weiteres gegen Erstattung der entsprechenden Kosten zu beschaffen sind; es ist bedauerlich, daß die Unterlagen nicht übermittelt wurden.

Der Beschwerdeführer hätte jedoch seine Anträge, die nicht unbedingt im Zusammenhang mit der Abhaltung einer mündlichen Verhandlung standen, ohne

5. As to the question of expediency, the Receiving Section decided that no purpose would have been served by granting an oral hearing, as the applicant had had a full opportunity to argue its case and the facts and evidence were sufficiently clear for the Office to be in a position to make a decision. From the File of the case, it is clear that the relevant arguments had been fully presented except in one respect: the decision given relied upon an interpretation of Rule 90 EPC in the light of a comparison with Article 122 EPC. The appellant was never given an opportunity to make submissions on this matter, since it was not mentioned or implied in the Communication dated ... or in any earlier communication. It was, however, a matter of subsidiary importance that could have been dealt with quite adequately in writing and, therefore, the Board is not satisfied that the Receiving Section exercised its discretion wrongly in refusing to hold oral proceedings merely because this point had not been raised.

The appellant has sought to persuade the Board that a full opportunity had not been given to argue its case because the Receiving Section had been told, in the letter dated ..., that further ... evidence was being obtained. In fact, that letter stated that the appellant's representative expected to be in a position to submit the evidence during ... and requested that the appellant be allowed at least until the end of that month to submit it. Although no time was set for the submission of this evidence, the Receiving Section did not wait until ... before issuing its decision, which seems to have been very fair to the appellant. There was no reason for the Receiving Section to wait any longer. Accordingly, in the opinion of the Board, no justifiable criticism can be made of the action of the Receiving Section in this respect.

The only other criticism made is that the European Patent Office ignored two requests for copies of relevant extracts from the preparatory documents for the Munich Diplomatic Conference, which the appellant considered it should study in order to prepare its case. There is no doubt that a party who requests such documents is entitled to have them if they are readily available, as they were in this case, subject to payment of the appropriate costs, and it is to be regretted that they were not sent.

However, the appellant could easily have repeated its requests, which had no necessary connection with the holding of oral proceedings, and, since the

5. Pour ce qui a trait à l'utilité d'une procédure orale, la Section de dépôt a décidé de ne pas faire droit à la requête présentée à cette fin car le demandeur ayant eu toute latitude de plaider sa cause, les faits et les preuves rapportées paraissaient suffisamment clairs à l'Office, qui s'estimait dès lors en mesure de statuer.

Il ressort des pièces du dossier que les arguments pertinents avaient été développés de façon très complète, sauf sur un point: en effet, la décision rendue se fondait sur une interprétation de la règle 90 CBE effectuée à la lumière d'une comparaison avec l'article 122 CBE. Le requérant n'a jamais été admis à présenter des conclusions à cet égard puisque la communication en date du ... n'y faisait aucune allusion, même implicite, pas plus qu'aucune autre communication antérieure. Il s'agissait toutefois d'un point secondaire qui aurait pu tout aussi bien être traité par écrit et la Chambre n'est pas convaincue que la Section de dépôt ait refusé à tort de recourir à une procédure orale pour la seule raison que ce point n'avait pas été soulevé.

Le requérant s'est efforcé de persuader la Chambre que la possibilité de plaider intégralement sa cause lui avait été déniée parce que la Section de dépôt avait été avisée, dans la lettre en date du ..., que de nouvelles preuves étaient sur le point d'être obtenues. En fait, cette lettre indiquait que le mandataire du requérant pensait être en mesure de soumettre ces preuves dans le courant du mois de ... et demandait à cet effet l'octroi au requérant d'un délai allant au moins jusqu'à la fin du même mois. Bien que n'ayant pas fixé de date pour la production de ces preuves, la Section de dépôt a néanmoins attendu jusqu'au ... pour rendre sa décision, ce qui paraît très équitable envers le requérant. Elle n'avait pas de raison d'attendre plus longtemps. La Chambre estime donc qu'aucune critique ne se justifie au regard de l'attitude adoptée en l'occurrence par la Section de dépôt.

La seconde critique formulée par le requérant porte sur le fait que l'Office européen des brevets a ignoré deux demandes de copies de passages pertinents extraits des documents préparatoires à la Conférence diplomatique de Munich, documents que le requérant jugeait nécessaires à l'élaboration de ses conclusions. Il ne fait aucun doute que les parties ont droit à la copie de tels documents si elles en font la demande, dans la mesure où ils sont disponibles, comme en l'espèce, et moyennant paiement des frais correspondants, et l'omission constatée à cet égard est assurément regrettable.

Il n'en demeure pas moins que le requérant aurait pu facilement réitérer sa demande, avec laquelle la tenue d'une procédure orale ne présentait du reste

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

weiteres wiederholen können; da sich die ergangene Entscheidung jedoch in keinem Punkt auf die vorbereitenden Dokumente gestützt hat, ist dem Beschwerdeführer nach Ansicht der Kammer daraus kein Nachteil entstanden.

Die Juristische Beschwerdekammer ist daher nach Lage des Falles der Auffassung, daß die Eingangsstelle von ihrem Recht, eine mündliche Verhandlung abzulehnen, in zulässiger Weise Gebrauch gemacht hat.

6. Die Kammer kommt nunmehr zu den Hauptpunkten der Beschwerde, deren erster die tatsächliche Wirkung der Regel 90 (1) c) EPÜ betrifft.

Diese Regel sieht unter anderem vor, daß das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt im Falle der "fehlenden Geschäftsfähigkeit" des Vertreters des europäischen Patentanmelders oder -inhabers unterbrochen wird. Weder die Regel noch das Übereinkommen enthalten eine Definition der fehlenden Geschäftsfähigkeit, obwohl Regel 90 (1) a) EPU auch bei fehlender Geschäftsfähigkeit des Anmelders oder Patentinhabers eine Unterbrechung des Verfahrens vorsieht. Aus der Regel 90 EPÜ selbst läßt sich allenfalls entnehmen, daß die Geschäftsunfähigkeit so geartet sein muß, daß die Bestellung eines neuen Vertreters notwendig oder zumindest angezeigt ist (vgl. R. 90 (3) EPÜ).

7. Obwohl der Begriff der "fehlenden Geschäftsfähigkeit" und ihre Folgen im nationalen Recht der Vertragsstaaten unterschiedlich beurteilt werden, scheint weitgehende Übereinstimmung darüber zu bestehen, daß eine volljährige Person dann geschäftsunfähig ist, wenn sie geistig so gestört ist, daß sie unfähig ist, durch eigenes Handeln wirksame Rechtsgeschäfte, z. B. Verträge, abzuschließen. Derartige geistige Störungen werden vom nationalen Recht auch anerkannt, wenn sie nur vorübergehender Natur sind (z. B. durch körperliche Verletzungen oder durch Alkohol oder sonstige Drogen verursacht wurden) oder zeitweise auftreten, wie bei einigen Geisteskrankheiten, bei denen der Kranke auch lichte Augenblicke hat.

Geschäftsunfähigkeit aufgrund geistiger Störung liegt anerkanntermaßen immer vor, wenn die geistige Störung länger anhält oder gar dauernd und irreversibel ist.

8. Es stellt sich die Frage, ob das Europäische Patentamt bei der Feststellung nach Regel 90 EPÜ, ob ein europäischer Patentanmelder oder -inhaber oder dessen Vertreter geschäftsunfähig ist, einheitliche Kriterien anwenden kann, ohne sich auf eine bestimmte nationale Rechtsordnung zu beziehen, oder ob diese Feststellung anhand der nationalen Rechtsvorschriften getroffen werden muß, denen die betreffende Person aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnsitzes untersteht. Die Kam-

mer decision given did not rely upon any matter in the preparatory documents, it is not apparent to the Board that any injustice to the appellant resulted.

In all the circumstances of the case, therefore, the Legal Board of Appeal is satisfied that the Receiving Section properly exercised its discretion to refuse to hold oral proceedings.

6. The Board now comes to the substantive issues in the appeal, the first of which is the true effect of Rule 90 (1) (c) EPC.

That Rule provides, *inter alia*, that proceedings before the European Patent Office shall be interrupted in the event of the "legal incapacity" of the representative of the applicant for or proprietor of a European patent. No definition of legal incapacity is given in the Rule or in the Convention, although Rule 90 (1) (a) EPC also makes provision for interruption on the ground of the legal incapacity of the applicant or proprietor himself. The most that can possibly be deduced from Rule 90 EPC itself is that the incapacity should be such that the appointment of a new representative is necessary or at least expedient: cf. Rule 90 (3) EPC.

7. Although there are differences in the national laws of Contracting States as to the concept of "legal incapacity" and as to its consequences, there seems to be broad agreement that a person of full age is legally incapacitated when he is suffering from such a disturbance of his mind that he is unable to form the necessary voluntary intention to carry out legal transactions which will be binding upon him, e.g. to make valid contracts. Such a disturbance of his mind may be recognised by national law even if it is temporary only (e.g. a disturbance caused by physical injury or by the influence of alcohol or other drugs) or occurs from time to time, as is the case with some mental illnesses in which the patient has lucid intervals.

Disturbance of the mind causing legal incapacity is always recognised by law if it is of long duration, *a fortiori* if it is permanent and irreversible.

8. The question has to be considered whether some uniform criteria may be applied by the European Patent Office without reference to any particular national law, for the purpose of deciding under Rule 90 EPC, the question of legal incapacity of the applicant for or proprietor of a European patent, on the one hand, or of his representative, on the other hand, or whether this must be decided in accordance with the rules of some national system of law with which the person concerned is connected by

aucune corrélation; qu'en outre, la décision rendue ne se fonde en aucune manière sur les documents préparatoires, il n'apparaît pas à la Chambre que le requérant ait souffert un préjudice quelconque à cette occasion.

Tous les faits de la cause bien considérés, la Chambre a acquis la conviction que c'est à bon droit que la Section de dépôt a rejeté la requête tendant à l'ouverture d'une procédure orale.

6. Abordant maintenant le fond du recours, la Chambre examinera en premier lieu la question de l'effet réellement produit par la règle 90 (1) CBE.

Cette règle dispose notamment que la procédure devant l'Office européen des brevets est interrompue en cas d'incapacité de la personne qui représente le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen. Aucune définition de l'incapacité ne figure dans la règle, et pas davantage dans la Convention, bien que la règle 90 (1) a) CBE prévoit également l'interruption en raison de l'incapacité du demandeur ou du titulaire lui-même. De la règle 90 CBE, on peut déduire tout au plus qu'il est nécessaire ou du moins utile de constituer un nouveau mandataire: cf. règle 90 (3) CBE.

7. Bien que les législations nationales des Etats contractants divergent sur le concept d'"incapacité" et sur ses points d'application, il semble largement admis qu'une personne majeure devient incapable lorsqu'elle est atteinte d'une altération de ses facultés mentales telle qu'elle l'empêche d'émettre la volonté de contracter valablement des engagements et de passer des actes. Les législations nationales reconnaissent l'altération même temporaire des facultés mentales (par exemple lorsqu'elle résulte d'une blessure corporelle ou que le sujet est sous l'empire de l'alcool ou de stupéfiants) ou bien une altération intermittente comme dans certaines maladies mentales où le patient retrouve sa lucidité par intervalles.

Si elle est de longue durée, l'altération des facultés mentales entraînant l'incapacité est toujours reconnue par la loi, à plus forte raison lorsqu'elle est permanente et irréversible.

8. Il convient de se demander si l'Office européen des brevets peut, sans se référer à une loi nationale particulière, appliquer un critère uniforme lorsqu'il s'agit de statuer en vertu de la règle 90 CBE, d'une part, sur l'incapacité du demandeur ou du titulaire d'un brevet européen, et, d'autre part, de son mandataire ou bien si cette question peut être tranchée conformément aux règles du système juridique national dont l'intéressé relève en raison de sa nationalité ou de son domicile. La Chambre a examiné les

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

mer hat die vorbereitenden Dokumente zu Regel 90 EPÜ geprüft, jedoch keinen einschlägigen Hinweis auf die Absicht des Gesetzgebers gefunden.

9. Die Kammer ist zu der Auffassung gelangt, daß die Fähigkeit des Anmelders oder Patentinhabers zur Vornahme von Rechtsgeschäften im Zusammenhang mit seiner Anmeldung bzw. seinem Patent anhand der nationalen Rechtsordnung festgestellt werden muß, da sein Interesse an der Anmeldung bzw. an dem Patent vermögensrechtlicher Art ist (vgl. Art. 74 und 2 (2) EPÜ). Im vorliegenden Fall muß darauf nicht näher eingegangen werden.

10. Die Frage nach der Geschäftsfähigkeit eines Vertreters ist jedoch anders gelagert. Für die Feststellung seiner Geschäftsunfähigkeit im Sinne der Regel 90 (1) c) EPÜ ist maßgebend, ob er unfähig ist, seinen beruflichen Pflichten gegenüber seinem Mandanten nachzukommen. Da es den europaweit einheitlich geregelten Beruf des vor dem Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreters gibt, darf man zu Recht davon ausgehen, daß es auch eine einheitliche Norm zur Feststellung der Geschäftsunfähigkeit geben muß, um eine nach Staatsangehörigkeit oder Sitz des Vertreters unterschiedliche Anwendung der Regel 90 (1) c) EPÜ zu vermeiden. Diese Frage hat selbstverständlich mit der Geschäftsfähigkeit des Vertreters in seinen persönlichen Angelegenheiten nichts zu tun, für die die nationalen Rechtsvorschriften maßgebend sind, denen er aufgrund seiner Staatsangehörigkeit oder seines Sitzes untersteht.

11. Dementsprechend ist es Aufgabe des Europäischen Patentamts, die Frage nach der Geschäftsunfähigkeit eines Vertreters für die Zwecke der Regel 90 (1) c) EPÜ anhand von Normen zu entscheiden, die es aufgrund seiner Erfahrung und unter Berücksichtigung der nationalen Rechtsgrundsätze der Vertragsstaaten entwickelt. Die folgende vom Beschwerdeführer vorgeschlagene einfache Fragestellung dürfte einen guten Anhaltspunkt für die Entwicklung einer solchen Norm bieten: War der betreffende Vertreter zum fraglichen Zeitpunkt geistig in der Lage, die an ihn gestellten Anforderungen zu erfüllen, oder war er unfähig, vernünftige Entscheidungen zu treffen und die erforderlichen Handlungen vorzunehmen?

12. In Fällen dieser Art ist die Beweisführung zwangsläufig schwierig. So läßt sich insbesondere oft nur schwer feststellen, wie gestört die betreffende Person zu einem bestimmten Zeitpunkt war, wenn sie nicht unter ärztlicher Aufsicht stand. In solchen Fällen müssen alle verfügbaren zuverlässigen Informationen über ihr Verhalten zu diesem Zeitpunkt sehr sorgfältig geprüft werden. Es kann hilfreich sein, wenn diese Informationen in einem späteren

nationality or domicile. The Board has examined the preparatory documents relating to Rule 90 EPC but they contain no relevant indication as to the intention of the legislature.

9. The Board recognises that the capacity of the applicant or proprietor to carry out legal transactions relating to his application or patent must be determined according to a national system of law, since his interest in the application or patent is an interest in property (cf. Articles 74 and 2 (2) EPC). For present purposes, it is not necessary to consider this matter further.

10. The question of the capacity of a representative is clearly different. The relevant aspect of his legal incapacity for the purposes of Rule 90 (1) (c) EPC is that of his incapacity to carry out professional work on behalf of a client. Since there is a unified European profession of representatives before the European Patent Office, it is justified to consider that there should be a uniform standard of judging legal incapacity, in order to avoid differences in the application of Rule 90 (1) (c) EPC depending on the nationality or domicile of the representative. The matter is, of course, completely separate from any question of a representative's legal incapacity to manage his own personal affairs, which, in accordance with the relevant national law will be governed by his nationality or domicile.

11. In these circumstances, the question of determining the legal incapacity of a representative for the purposes of Rule 90 (1) (c) EPC is one for the European Patent Office, applying its own standards, developed in the light of experience and taking into consideration principles applied in the national laws of Contracting States. The simple test proposed by the appellant seems a reasonable basis for developing such standards: was the representative concerned in a fit mental state to do the work required of him at the material time or did he lack the capacity to make rational decisions and to take necessary actions?

12. In cases of this kind, there are inevitably problems of proof. In particular, it may be difficult to determine how disturbed the mind of a person was at any particular date if he was not then under medical care. In such cases, it is necessary to consider very carefully all available reliable information about his conduct at the time. It may be helpful, though it should not be regarded as conclusive, if a medical opinion given at a later date takes into account such

documents préparatoires relatifs à la règle 90 CBE: ils ne contiennent aucune indication pertinente quant à l'intention du législateur.

9. La Chambre admet que la capacité du demandeur ou du titulaire de passer valablement des actes relatifs à la demande de brevet ou au brevet doit être déterminée conformément aux règles du système juridique national, car la demande de brevet européen ou le brevet européen est un objet de propriété (cf. article 2 (2) et article 74 CBE). Il n'est pas nécessaire en l'occurrence de s'étendre davantage sur ce point.

10. La question de la capacité du mandataire se présente à l'évidence sous un aspect différent. C'est l'incapacité du mandataire d'exécuter la mission dont l'a investi son client que vise la règle 90 (1) c) CBE. Etant donné l'existence d'une catégorie professionnelle unifiée, celles des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, on peut à bon droit estimer qu'il conviendrait d'apprécier l'incapacité en fonction d'un critère uniforme, afin d'éviter une application hétérogène de la règle 90 (1) c) CBE qui varierait suivant la nationalité ou le domicile du mandataire. Cet aspect de l'incapacité du mandataire se distingue entièrement de son incapacité de gérer ses affaires personnelles, laquelle est régie par le droit national applicable en fonction de sa nationalité ou de son domicile.

11. Dans ces conditions, il appartient à l'Office européen des brevets d'établir l'incapacité du mandataire aux fins de la règle 90 (1) c) en appliquant ses propres règles, mises au point à la lumière de l'expérience et compte tenu des principes appliqués dans le droit national respectif des Etats contractants. Le critère très simple proposé par le requérant semble fournir une base raisonnable à l'élaboration de telles règles: l'intéressé jouissait-il à l'époque considérée des facultés mentales nécessaires à l'exercice de sa mission ou se trouvait-il dans l'incapacité de prendre des décisions rationnelles et d'agir en conséquence?

12. Dans des cas de cette nature, l'administration de la preuve pose inévitablement des problèmes. Il est notamment difficile d'établir dans quelle mesure les facultés mentales d'une personne étaient altérées à une date donnée si cette personne ne se trouvait pas sous surveillance médicale. Il convient alors d'examiner soigneusement tous les renseignements dont on dispose sur sa conduite à l'époque. Un avis médical émis ultérieurement pourrait utilement

medizinischen Gutachten berücksichtigt werden, doch sollte dies nicht als ausschlaggebend angesehen werden. Ein zuverlässiges medizinisches Gutachten ist in jedem Falle erforderlich.

13. Im vorliegenden Fall hielt die Eingangsstelle das ihr vorliegende medizinische Gutachten für offensichtlich unzureichend ... dem Arzt, der die der Eingangsstelle vorgelegten Krankenberichte geschrieben hatte, dürften nicht alle relevanten Tatsachen bekannt gewesen sein. Die Juristische Beschwerdekammer ist der Ansicht, daß die Eingangsstelle den Antrag des Beschwerdeführers aufgrund der ihr vorliegenden Beweismittel zu Recht abgelehnt hat.

14. Das von einem zweiten psychiatrischen Gutachter ausgestellte letzte Gutachten, das auf langen Gesprächen mit dem betreffenden Vertreter beruht und Hintergrundinformationen über dessen berufliche Tätigkeit berücksichtigt, weist nachdrücklich auf die schlechte seelische Verfassung des Vertreters hin und kommt zu der Schlußfolgerung, daß er tatsächlich unter einer so starken Depression litt, daß sein berufliches Urteilsvermögen dadurch ernstlich getrübt war. Der hinzugezogene Gutachter erklärte, ihm seien viel mehr Informationen zugänglich gewesen als seinem Kollegen; auch sei der Vertreter sichtlich bestrebt, die Schwierigkeiten, in denen ersich befinde, herunterzuspielen oder sogar zu vertuschen. Nach Ansicht der Kammer bestätigen die unbestreitbaren Tatsachen über die Arbeit des Vertreters ... das letzte Gutachten, so daß aufgrund dieser Beweislage festgestellt werden kann, daß der Vertreter zumindest im ... rechtlich gesehen unfähig war, seine beruflichen Aufgaben wahrzunehmen. Man kann daher zu Recht davon ausgehen, daß das Verfahren im vorliegenden Fall zu dem Zeitpunkt unterbrochen wurde, als die normale Frist zur Zahlung der Prüfungsgebühr ablief.

15. Damit braucht nur noch ein letzter Punkt geprüft zu werden. Die Eingangsstelle war der Ansicht, daß die Regel 90 EPÜ keinesfalls zur Anwendung komme, weil der Beschwerdeführer neben dem im Erteilungsantrag angegebenen Vertreter noch weitere Vertreter bestellt habe. Die Juristische Beschwerdekammer ist der Auffassung, daß auch dann, wenn mehrere Vertreter bestellt worden sind, aber nur einer von ihnen im Erteilungsantrag angegeben ist, eine spätere Geschäftsunfähigkeit dieses Vertreters zu einer Unterbrechung des Verfahrens gemäß Regel 90 EPÜ führen muß, es sei denn, mindestens einer der anderen Vertreter hätte von der Geschäftsunfähigkeit dieses Vertreters gewußt oder unter den gegebenen Umständen davon wissen müssen.

Im vorliegenden Fall haben offensichtlich nur zwei der anderen bestellten Vertreter in derselben Kanzlei gearbeitet wie der im Erteilungsantrag angegebene Vertreter; da keiner von ihnen auf

information. In any case, reliable medical opinion is necessary.

13. In the present case, the medical evidence available to the Receiving Section was regarded by it as plainly inadequate ... It does not seem that all the relevant facts were known to the medical practitioners who gave the reports presented to the Receiving Section. The Legal Board of Appeal considers that, on the evidence before it, the Receiving Section was justified in rejecting the appellant's case.

14. The latest medical evidence, by a second consultant psychiatrist, based on lengthy interviews with the representative concerned and on a consideration of the background facts about his professional work, stresses the seriousness of his mental condition and concludes that he was in fact suffering from such a serious depressive condition that his professional judgement was severely impaired. The second consultant psychiatrist says that he had access to much more information than was available to his colleagues and also that the representative showed a clear tendency to play down, or even cover up, the difficulties in which he found himself. It seems to the Legal Board of Appeal that the indisputable facts about the representative's work bear out the latest opinion and that on this evidence it can properly be said that, at least in ... the representative concerned was legally incapable of carrying out his professional duties. It is, therefore, justifiable to conclude that the proceedings in the present case were interrupted at the time when the normal period for paying the examination fee expired.

15. One further point remains to be considered. The Receiving Section considered that Rule 90 EPC was, in any event, inapplicable, because the appellant had appointed representatives in addition to the representative named in the Request for Grant. The Legal Board of Appeal is of the opinion that if a number of representatives is appointed but only one of them is named in the Request for Grant, the subsequent legal incapacity of that representative will result in interruption of proceedings in accordance with Rule 90 EPC, unless at least one of the other representatives is aware or, in the circumstances, should have been aware of the incapacity of the named representative.

In the present case, it is clear that only two of the other representatives appointed worked in the same office as the representative named and neither of them worked in his technical field, so

prendre en compte de tels renseignements, qui ne sauraient toutefois être tenus pour concluants. En tout état de cause, un rapport d'expertise médicale est indispensable.

13. En l'espèce, les rapports médicaux soumis à la Section de dépôt ont paru tout à fait insuffisants. Il ne semble pas en effet que leurs auteurs aient eu connaissance de tous les faits pertinents. La Chambre considère que, vu les preuves qui lui étaient présentées, la Section de dépôt a légitimement rejeté la requête du demandeur.

14. Le dernier rapport d'expertise médicale, établi par un second psychiatre après de longs entretiens avec l'intéressé et prenant également en compte les faits connexes à ses activités professionnelles, souligne la gravité de l'altération mentale dont il souffrait et conclut à un état dépressif si accentué que le jugement du mandataire au plan professionnel s'en trouvait fortement ébranlé. Le second expert déclare avoir eu accès à des informations beaucoup plus complètes que ses confrères. Il indique également que le mandataire concerné a manifesté une tendance affirmée à minimiser et même à dissimuler les difficultés où il se trouvait. Il apparaît à la Chambre que les faits établis relativement aux activités professionnelles du mandataire confortent les résultats du dernier rapport d'expertise, que sur cette base, on peut affirmer que, du moins en ..., le mandataire intéressé était incapable d'accomplir sa mission. La Chambre estime donc de bonne justice de dire qu'en l'espèce la procédure a été interrompue au moment où le délai prescrit pour le paiement de la taxe d'examen venait à expiration.

15. Il convient enfin d'examiner un autre point. La Section de dépôt a estimé qu'en tout état de cause la règle 90 CBE ne s'appliquait pas étant donné que le requérant avait commis d'autres mandataires en dehors de celui visé dans la requête en examen. La Chambre est d'avis qu'en pareil cas l'incapacité ultérieurement constatée du seul mandataire mentionné aura pour effet l'interruption de la procédure conformément à la règle 90 CBE, sauf si l'un des autres mandataires a eu ou aurait dû avoir connaissance de cette incapacité.

Il apparaît qu'en l'espèce seuls deux autres mandataires parmi ceux désignés occupaient le même bureau que l'intéressé et qu'ils travaillaient dans des domaines techniques différents du sien,

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

dessen technischem Gebiet tätig war, waren sie über seine Arbeit im einzelnen nicht unterrichtet. Die übrigen bestellten Vertreter waren in zwei Kanzleien tätig, die beide mehrere hundert Kilometer entfernt waren. Außerdem war der angegebene Vertreter bemüht, seine Fehler und Unterlassungen vor seinen Kollegen zu verbergen. Unter diesen besonderen Umständen kann man daher billigerweise nicht behaupten, einer der anderen Vertreter habe von seiner Geschäftsunfähigkeit gewußt oder hätte davon wissen müssen.

Wenn die von der Eingangsstelle vertretene Auffassung zuträfe, wäre es für einen Patentanmelder oder -inhaber riskant, mehr als einen Vertreter gleichzeitig zu bestellen; dies aber würde, wie der Beschwerdeführer zu Recht einwendet, erhebliche Nachteile und große Unsicherheit mit sich bringen.

16. Unter diesen Umständen muß die Zahlung der Prüfungsgebühr und der für die verspätete Zahlung erhobenen Zuschlagsgebühr durch den derzeit handelnden Vertreter als rechtzeitig erfolgt angesehen werden.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle vom ... wird aufgehoben.
2. Es wird erklärt, daß das Verfahren in Sachen der europäischen Patentanmeldung Nr. ... zumindest vom ... bis ... unterbrochen war und daß die Anmeldung nicht wegen Nichtzahlung der Prüfungsgebühr als zurückgenommen gilt.

they knew nothing about the details of his work. The other ... appointed representatives worked in two other offices both several hundred kilometres away. Furthermore, the representative named actively concealed his errors and omissions from his colleagues. In the exceptional circumstances of the case, therefore, it cannot fairly be said that any of the other representatives was or ought to have been aware of his incapacity.

If the approach adopted by the Receiving Section were correct, this would make it hazardous for an applicant or proprietor ever to appoint more than one representative at a time, which, as the appellant rightly argues, would cause a great deal of inconvenience and uncertainty.

16. In all the circumstances, the payment ... of the examination fee plus the surcharge for late payment, by the representative presently acting, must be regarded as payment in due time.

ORDER

For these reasons,

it is decided that:

1. The decision of the Receiving Section dated ... is set aside.
2. It is declared that the proceedings on European patent application No. ... were interrupted between at least ... and ... and that the application is not deemed to have been withdrawn on the ground of non-payment of the fee for examination.

si bien qu'ils ignoraient tous les détails de ses activités. Quant aux autres mandataires, ils étaient installés dans deux autres bureaux, situés à plusieurs centaines de kilomètres du premier. De surcroît, l'intéressé s'ingéniait à dissimuler à ses collègues erreurs et omissions. Vu les faits exceptionnels de la cause, il n'est donc pas possible d'affirmer que l'un des autres mandataires ait eu ou aurait dû avoir connaissance de l'incapacité de l'intéressé.

Si l'opinion adoptée par la Section de dépôt se justifiait, le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen ne pourrait commettre plus d'un mandataire à la fois sans encourir des risques, ce qui, comme le fait valoir à bon droit le requérant, engendrerait bien des incertitudes et des désagréments.

16. En tout état de cause, il y a lieu de considérer comme acquittées en temps utile la taxe d'examen et la surtaxe de retard dont le paiement a été effectué par l'actuel mandataire.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision de la Section de dépôt en date du ... est annulée.
2. La procédure concernant la demande de brevet européen n° ... est réputée avoir subi une interruption au moins entre les ... et ... et la demande n'a pas été réputée retirée pour non paiement de la taxe d'examen.

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1 vom
1. März 1985
T 18/81***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: P. Lançon
M. Prélot

Patentanmelderin: Solvay & Cie

Stichwort: Olefinpolymere/SOLVAY

EPÜ Artikel 52 (1), 56, 113 (1), 123 (2);
Regel 67

"Erfinderische Tätigkeit" — "Verstoß
gegen den Grundsatz des rechtlichen
Gehörs" — "wesentlicher
Verfahrensmangel" — "Rückzahlung
der Beschwerdegebühr"

Leitsatz

Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist verletzt, wenn sich die Zurückweisungsentscheidung im wesentlichen auf Druckschriften stützt, die vom Anmelder zu seinen Gunsten angezogen, in der Entscheidung aber gegen ihn verwendet werden, ohne daß er vorher Gelegenheit zur Äußerung hierzu gehabt hätte.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 1. Juni 1978 eingereichte und am 20. Dezember 1978 unter der Nummer 0 000084 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 78 200 028.5, für die die Priorität einer früheren Anmeldung in Frankreich vom 7. Juni 1977 in Anspruch genommen wird, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 10. Februar 1981 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 5. März 1980 eingegangenen Patentansprüche zugrunde.

Der Patentanspruch 1 lautete wie folgt:

"1. Verwendung von alpha-Polyolefinzusammensetzungen, bestehend aus

- a) mindestens einem Phenolantioxidans,
- b) mindestens einem organischen Phosphit,
- c) mindestens einem Carbonat eines Erdalkalimetalls,

zum Extrudieren mit anschließender Abkühlung des Extrudats in Wasser."

II. Die Zurückweisung wurde mit mangelnder erfinderischer Tätigkeit begründet. Da Zusammensetzungen, die den im Patentanspruch 1 genannten vergleichbar seien, in den zum Stand der Technik gehörenden Druckschriften US-A-2 985 617 und US-A-2 991 264 beschrieben oder nahegelegt worden seien, könne die Verwendung derartiger Zusammensetzungen in einem Extrusionsverfahren mit anschließender Abschreckung des Extrudats mit Wasser keine

* Übersetzung.

**Decision of the Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated
1 March 1985
T 18/81***

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: P. Lançon
M. Prélot

Applicant: Solvay & Cie

Headword: "Olefin polymers/SOLVAY"

EPC Articles 52 (1), 56, 113 (1), 123 (2);
Rule 67

"Inventive step" — "Violation of a party's right to be heard in accordance with due process of law (basis of decisions)" — "Substantial procedural violation" — "Reimbursement of appeal fees"

Headnote

Due process of law required by Article 113 EPC has not been applied when a decision to refuse an application is based essentially on documents which, though supplied by the applicant in support of his case, are used against him to produce an effect on which he has not had an opportunity to make observations.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 78 200 028.5 filed on 1 June 1978 and published on 20 December 1978 (publication No. 0 000 084) claiming priority of the earlier application in France of 7 June 1977 was refused by a decision of the Examining Division of the European Patent Office of 10 February 1981. The decision was based on the claims received on 5 March 1980.

Claim 1 read as follows:

"1. Use, for an extrusion process followed by water cooling of the extrusion, of compositions based on alpha-olefin polymers comprising:

- (a) at least one phenolic anti-oxidant,
- (b) at least one organic phosphite,
- (c) at least one alkaline-earth metal carbonate."

II. The reason given for refusal was lack of inventive step. Since compositions comparable to those characterising the subject-matter of Claim 1 had been described and/or suggested in the prior art represented by US-A-2 985 617 and 2 991 264, the use of such compositions in an extrusion process followed by water hardening of the extrusion could not constitute a patentable invention since the hardening operation itself was well known and frequently employed

* Translation.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1 du
1. mars 1985
T 18/81***

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: P. Lançon
M. Prélot

Demandeur: Solvay & Cie

Référence: "Polymères d'oléfines/SOLVAY"

CBE Articles 52 (1), 56, 113 (1), 123 (2) et
Règle 67 de la CBE

"Activité inventive" —
"Méconnaissance du principe du
contradictoire (Fondement des
décisions)" — "Vice substantiel de
procédure" — "Remboursement de la
taxe de recours"

Sommaire

Le principe du contradictoire affirmé par l'article 113 CBE a été méconnu lorsque la décision de rejet repose essentiellement sur des documents produits, il est vrai, par le demandeur, à son avantage, mais utilisés à son encontre, pour un effet sur lequel il n'a pas eu la possibilité de s'exprimer.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 78 200 028.5, déposée le 1^{er} juin 1978 et publiée le 20 décembre 1978 sous le numéro 0 000 084, pour laquelle est revendiquée une priorité du 7 juin 1977, fondée sur un dépôt antérieur en France, a été rejetée par décision du 10 février 1981 de la Division d'examen de l'Office européen des brevets. Cette décision a pour base les revendications reçues le 5 mars 1980.

La rédaction de la revendication 1 était la suivante:

"1. Utilisation, pour l'extrusion suivie d'un refroidissement à l'eau de l'extrudat, de compositions à base de polymères d'alpha-oléfines comprenant:

- a) au moins un anti-oxydant phénolique,
- b) au moins un phosphite organique,

c) au moins un carbonate d'un métal alcalino-terreux.

II. Le rejet a été motivé par l'absence d'activité inventive. Des compositions comparables à celles qui caractérisent l'objet de la revendication 1 ayant été décrites et/ou suggérées dans l'art antérieur constitué par les documents US-A-2 985 617 et 2 991 264, l'emploi de telles compositions dans un procédé d'extrusion suivie d'une trempe à l'eau de l'extrudat ne peut constituer une invention brevetable, car l'opération de trempe elle-même est bien connue et

* Texte officiel.

patentfähige Erfindung sein, da der Abschreckungsvorgang an sich bekannt sei und häufig in Verbindung mit einer Extrusion angewandt werde. Der erfinderische Beitrag der Beschwerdeführerin habe nur darin bestanden, daß sie bei den beschriebenen oder hinreichend nahegelegten extrudierbaren Zusammensetzungen interessante Eigenschaften entdeckt und diese der Gegenwart von Calciumcarbonat, dem bevorzugten Bestandteil, zugeschrieben habe. Sie habe die Zusammensetzungen nicht besonders anpassen müssen.

III. Die Beschwerdeführerin hat gegen diese Entscheidung am 23. März 1981 Beschwerde eingelegt und diese am 27. Mai 1981 begründet. Sie beantragt die Aufhebung der Entscheidung vom 10. Februar 1981 in vollem Umfang sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

IV. In der Beschwerdebegründung weist die Beschwerdeführerin darauf hin, daß die Patentschrift US-A-2 985 617 zu einem Zeitpunkt, zu dem die Ziegler-Katalysatoren eben erst bekannt geworden seien, offenkundig absichtlich so weit gefaßt worden sei, daß sie die Verwendung verschiedener Verbindungen zur Stabilisierung der hergestellten Polyolefine mit diesen Katalysatoren umfasse. Tatsächlich erscheine jeder Stabilisator für Polyvinylchlorid zur Stabilisierung dieser Polyolefine geeignet. Die Carbonate von Erdalkalimetallen würden dabei keineswegs bevorzugt. Diese Druckschrift empfehle weder besonders die Verwendung des Bestandteils a, b oder c der erfindungsgemäßen Zusammensetzung noch die Verwendung eines Extrusionsverfahrens mit anschließender Abschreckung mit Wasser. Außerdem sei in der Patentschrift US-A-2 991 264 weder der Bestandteil a noch der Bestandteil b der erfindungsgemäßen Zusammensetzungen offenbart. Es würden zwar verschiedene Abschreckungstechniken offenbart, die Abschreckung mit Wasser sei jedoch nicht ausdrücklich erwähnt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ. Sie ist somit zulässig.
2. Der ursprüngliche Anspruch 1 bezog sich auf ein Verfahren zur Extrusion der im nunmehr gültigen Anspruch 1 genannten Zusammensetzungen mit anschließender Abkühlung des Extrudats in Wasser. Die Umformulierung eines Anspruchs für ein Verfahren, in dem eine Zusammensetzung verwendet wird, in einen Anspruch für die Verwendung dieser Zusammensetzung in einem solchen Verfahren ist zulässig. Es handelt sich dabei um zwei Anspruchsarten derselben Kategorie, die dieselben Handlungen einschließen. Demnach entspricht der Anspruch 1 Artikel 123 (2) EPÜ. Dies gilt auch für die Ansprüche 2 bis 10, die sich durch eine ähnliche Umformulierung aus den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 10 ergeben.

with extrusion processes. The inventive contribution alleged by the applicant had been merely to discover interesting properties in the extrudable composition described and/or sufficiently suggested and to attribute them to the presence of calcium carbonate, the preferred constituent. He did not have to adapt the compositions specially.

III. The applicant filed an appeal against this decision on 23 March 1981 and submitted a Statement of Grounds on 27 May 1981. He requested that the decision of 10 February 1981 to refuse the application be revoked in its entirety and that the appeal fee be reimbursed.

IV. In his Statement of Grounds, the appellant pointed out that US-A-2 985 617 had been drafted with the manifest intention of disclosing as extensively as possible the use of different compounds for stabilising polyolefins produced with the aid of Ziegler catalysts at a time when these catalysts had only just been disclosed. Indeed, any stabiliser of polyvinyl chloride would seem suitable for stabilising these polyolefins. Alkaline-earth metal carbonates are in no way preferred. This document does not specially recommend employing either one of the elements (a), (b) or (c) of the composition used according to the invention or an extrusion process followed by water hardening. Moreover, US-A-2991 264 discloses neither the element (a) nor the element (b) of the compositions used according to the invention. Although various hardening techniques are disclosed, water hardening is not mentioned explicitly.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC. It is therefore admissible.
2. The original Claim 1 related to a process for extruding the compositions featured in the Claim 1 finally submitted, followed by water cooling of the extrusion. The changing of a claim relating to a process using a composition into a claim relating to the use of this composition in such a process is acceptable. These are two types of claim of the same category which involve the same operations. Claim 1 therefore complies with Article 123 (2) EPC. The same applies to Claims 2-10 obtained by making an identical change to the original Claims 2-10.

fréquentement associée à l'extrusion. L'apport inventif de la demanderesse aurait seulement été de découvrir des qualités intéressantes des compositions extrudables décrites et/ou suffisamment suggérées et d'en attribuer la cause à la présence du carbonate de calcium, le constituant préféré. Elle n'a pas dû adapter spécialement les compositions.

III. La demanderesse a formé un recours contre cette décision le 23 mars 1981 et motivé celui-ci le 27 mai 1981. Elle a sollicité que la décision de rejet du 10 février 1981 soit révoquée dans sa totalité et que la taxe de recours lui soit remboursée.

IV. Dans son mémoire à l'appui du recours, la requérante a signalé que le brevet US-A-2 985 617 a été rédigé avec la volonté manifeste de divulguer aussi largement que possible l'emploi de composés différents pour stabiliser les polyoléfines fabriquées avec l'intervention de catalyseurs Ziegler à une époque où ces catalyseurs venaient tout juste d'être divulgués. En effet n'importe quel stabilisant du polychlorure de vinyle semble convenir pour stabiliser ces polyoléfines. Les carbonates de métaux alcalino-terreux ne sont aucunement préférés. Ce document ne recommande spécialement ni de mettre en oeuvre un des éléments (a) (b) et (c) de la composition utilisée selon l'invention, ni d'utiliser un procédé d'extrusion suivi d'une trempe à l'eau. De plus, le brevet US-A-2 991 264 ne divulgue ni l'élément (a) ni l'élément (b) des compositions utilisées selon l'invention. Bien que diverses techniques de trempe soient divulguées, la trempe à l'eau n'est pas explicitement mentionnée.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées par les articles 106 à 108 et la règle 64 de la CBE. Il est donc recevable.
2. La revendication 1 initiale portait sur un procédé pour l'extrusion des compositions qui figurent dans la revendication 1 définitive, suivie d'un refroidissement à l'eau de l'extrudat. La transformation d'une revendication portant sur un procédé utilisant une composition en une revendication portant sur l'utilisation de cette composition dans un tel procédé est acceptable. Il s'agit de deux types de revendications de la même catégorie qui impliquent les mêmes actions. Par conséquent, la revendication 1 répond à l'article 123 (2) CBE. Ceci s'applique aussi aux revendications 2-10 qui résultent par transformation identique des revendications 2-10 initiales.

3. Als nächstliegender Stand der Technik ist die Druckschrift FR-A-1345 203 anzusehen.

In dieser Druckschrift sind Polyolefinzusammensetzungen beschrieben, die ein organisches Thiophosphit und eine anorganische Base wie z. B. ein Carbonat eines Metalls der 2. Hauptgruppe, z. B. Calciumcarbonat, enthalten (S. 5, 1. Zusammenfassung; S. 3, linke Spalte, Zeilen 17 und 18). Sie können auch ein Phenolantioxidans enthalten (S. 3, rechte Spalte, Zeile 18). Die Thiophosphite können zweifellos zu den in der Anmeldung in Betracht gezogenen Phosphiten gerechnet werden (s. ursprüngliche Seite 4, Zeilen 14 bis 19).

Obwohl die anmeldungsgemäßen drei Bestandteile ausdrücklich genannt sind, ist doch einer davon, nämlich das Phenolantioxidans, nur ein fakultativer Bestandteil (S. 3, Spalte 2, Zeilen 17 bis 20), und das Carbonat eines Metalls der 2. Hauptgruppe des Periodensystems nur eine Alternative aus einer Liste zahlreicher Äquivalente (S. 5, 1. Zusammenfassung b)).

Die in dieser Druckschrift beschriebenen Zusammensetzungen können für die Herstellung von Erzeugnissen durch Extrusion verwendet werden (S. 3, Spalte 2, Zeilen 30 bis 34).

4. Die in Anspruch 1 der Anmeldung beschriebenen Zusammensetzungen sind als Auswahl neu, was auch nie bestritten worden ist.

In der Anmeldung ist vorgesehen, daß die im Anspruch 1 beschriebenen Zusammensetzungen bei der Extrusion mit anschließender Abkühlung des Extrudats mit Wasser verwendet werden. Hierzu ist jedoch zu bemerken, daß bei der Filmherstellung auf ein Extrusionsverfahren zwangsläufig immer ein Abkühlungsvorgang folgt. Diese Abkühlung kann mit kalter Luft, kaltem Wasser oder Kühlzylindern erzielt werden (s. z. B. *Plastics Engineering Handbook*, 4. Ausgabe 1976, S. 174-176). Daher ist davon auszugehen, daß die Extrusion nach der Patentschrift FR-A-1 345 203 auch eine Abkühlungsphase in einer dieser Formen umfaßt.

Man kann jedoch die Auffassung vertreten, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 der Patentanmeldung gegenüber dem obengenannten Stand der Technik insofern neu ist, als neue Zusammensetzungen in einem Extrusionsverfahren mit anschließender Abschreckung mit Wasser verwendet werden.

5. Um feststellen zu können, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, muß man zunächst nach der der Anmeldung zugrunde liegenden Aufgabe fragen.

Bei der Verwendung dieser Zusammensetzungen hat die Anmelderin an die Extrusionsverfahren gedacht, bei denen die Abkühlung durch Abschrecken mit Wasser erfolgt. Es ist bekannt, daß diese Verfahren für die weitere Bearbeitung

3. The nearest state of the art may be regarded as exemplified in FR-A-1345 203.

This patent describes olefin polymer compositions containing an organic thiophosphite and an inorganic base such as a carbonate of a metal of group 2, for example calcium carbonate (page 5, summary 1; page 3, left-hand column lines 17 and 18). They can also contain a phenolic anti-oxidant (page 3, right-hand column, line 18). Thiophosphites can certainly be regarded as included among the phosphites envisaged in the application (see original page 4, lines 14 to 19).

Although the three constituents according to the application are mentioned explicitly, one of them — the phenolic anti-oxidant — is only optional (page 3, column 2, lines 17 to 20) and the carbonate of a metal belonging to group 2 in the periodic table is only an alternative in a list comprising numerous equivalents (page 5, summary 1 (b)).

The compositions described in this patent can be used for making articles by extrusion (page 3, column 2, lines 30 to 34).

4. The compositions described in Claim 1 of the application are, considered as a selection, new, a fact which has never been contested.

In the application, the use of the compositions described in Claim 1 is envisaged in the extrusion process followed by water cooling of the extrusion. But it also has to be said that, in order to produce films, an extrusion process must be followed by cooling. This can be done by means of cold air, cold water or cooled cylinders (see, for example, *Plastics Engineering Handbook*, 4th ed. 1976, pages 174-176). Consequently, the extrusion process envisaged in FR-A-1 345 203 incorporates the cooling stage in any of its three forms.

However, it may be concluded that, vis-à-vis the state of the art referred to above, the subject-matter of Claim 1 of the application is new in so far as the use of new compositions relates to an extrusion process followed by water hardening.

5. To establish the existence of an inventive step, it will be necessary first of all to address the problem which the application seeks to resolve.

In using his compositions, the applicant has in mind those extrusion processes in which the cooling stage consists in water hardening. These processes are known for the disadvantages they involve in connection with the series of

3. L'état de la technique le plus proche peut être considéré comme illustré par le brevet FR-A-1 345 203.

Dans ce brevet sont décrites des compositions de polymères d'oléfines qui contiennent un thiophosphite organique et une base inorganique comme un carbonate d'un métal du groupe 2, par exemple, le carbonate de calcium, parmi d'autres (page 5, résumé 1^{er}; page 3, colonne de gauche, lignes 17 et 18). Ils peuvent aussi contenir un anti oxydant phénolique (page 3, colonne de droite, ligne 18). On peut certainement considérer les thiophosphites comme compris dans les phosphites envisagés selon la demande (voir page initiale 4, lignes 14 à 19).

Bien que les trois constituants selon la demande soient explicitement mentionnés, l'un d'entre eux, l'anti oxydant phénolique, ne l'est qu'à titre facultatif (page 3, colonne 2, lignes 17 à 20), et le carbonate d'un métal du groupe 2 du tableau périodique n'est qu'une alternative dans une liste comportant de nombreux équivalents (page 5, résumé 1^{er} (b)).

Les compositions décrites dans ce brevet sont utilisables pour la fabrication d'articles par extrusion (page 3, colonne 2, lignes 30 à 34).

4. Les compositions décrites dans la revendication 1 de la demande sont nouvelles, en tant que sélection, ce qui n'a jamais été contesté jusqu'ici.

Dans la demande, l'utilisation des compositions, décrites dans la revendication 1, est prévue dans l'extrusion suivie d'un refroidissement à l'eau de l'extrudat. Cependant, il faut ajouter que, pour fabriquer des films, un procédé d'extrusion est inévitablement suivi d'un refroidissement. Ce refroidissement peut être réalisé au moyen d'air froid, d'eau froide ou de cylindres refroidis (voir, par exemple, *Plastics Engineering Handbook*, 4th edition 1976, pages 174-176). En conséquence, il faut comprendre que l'extrusion envisagée dans le brevet FR-A-1 345 203 englobe l'étape de refroidissement sous une quelconque de ses trois formes.

Cependant, on peut conclure que, vis-à-vis de l'état de la technique cité ci-dessus, l'objet de la revendication 1 de la demande est nouveau en ce sens que l'utilisation de compositions nouvelles porte sur un procédé d'extrusion suivi d'une trempe à l'eau.

5. Pour déterminer l'existence d'une activité inventive, il convient d'abord de relever le problème que la demande cherche à résoudre.

En utilisant ses compositions, la demanderesse vise les procédés d'extrusion dans lesquels l'étape de refroidissement est une trempe à l'eau. Ces procédés sont connus pour comporter des inconvénients pour la suite des opérations

* Übersetzung.

* Translation.

* Texte officiel.

der betreffenden Gegenstände von Nachteil sind. Zu diesen Nachteilen gehören unter anderem Oberflächenmängel. Sie sind auf die mehr oder weniger großen Mengen Kühlwasser zurückzuführen, die an dem extrudierten Gegenstand haften bleiben. Die der Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe besteht somit darin, die Menge des anhaftenden Wassers zu verringern.

Die Anmelderin hat diese Aufgabe dadurch gelöst, daß sie die Verwendung einer Kombination aus den Zusätzen a, b und c empfiehlt.

6. Als Beweis für die Lösung der gestellten Aufgabe hat die Anmelderin die ursprünglichen Beispiele 1 bis 3 vorgelegt. Diesen Beispielen zufolge soll bei Verwendung der anmeldungsgemäßen besonderen Zusammensetzungen das Phänomen des Haftensbleibens von Wasser selbst bei einer Extrusionsgeschwindigkeit von 40 m/min nicht auftreten; bei einem Vergleichsbeispiel hingegen tritt es bereits bei einer Geschwindigkeit von 12 m/min auf. Neue, auf Antrag der Prüfungsabteilung durchgeführte Versuche, die vom 10.9.80 datieren und am 13.9.80 eingegangen sind, bestätigen diese Ergebnisse. Hierzu ist anzumerken, daß die Prüfungsabteilung bereits zu der Ansicht gelangt war, daß diese Vergleichsversuche auf das Vorliegen einer vorteilhaften Wirkung hinzudeuten scheinen (s. Entscheidung vom 10.2.81, Nr. 5). Außerdem hatte die Prüfungsabteilung ausgeführt, daß die Verwendung ganz bestimmter Zusammensetzungen, die zu eindeutig überraschenden Ergebnissen führten, patentfähig sein dürfte (s. Bescheid vom 27.3.80, Nr. 3).

7. Die anmeldungsgemäße Lösung läßt sich nicht aus der Druckschrift FR-A-1 345 203 ableiten. Dieser liegt nämlich eine andere Aufgabe als die anmeldungsgemäße zugrunde (s. Nr. 5). Bei dem französischen Patent geht es um die Erzielung einer guten Wärme- und Lichtbeständigkeit unabhängig von dem gewählten Extrusionsverfahren.

Sie ergibt sich auch nicht aus den übrigen im Verfahren ermittelten Unterlagen des Stands der Technik, die im übrigen nicht die anmeldungsgemäße Aufgabe, nämlich die Verminderung des anhaftenden Wassers, zum Gegenstand haben.

Dies gilt auch für die beiden Patentschriften, auf die sich die Zurückweisungsentscheidung stützt:

— Die Patentschrift US-A-2 985 617 betrifft die Stabilisierung der Ziegler-Polymer.

— In der Patentschrift US-A-2 991 264 ist Calciumcarbonat nur als Mittel zur Bildung von Kristallisationskeimen erwähnt.

Auch in der in der Zurückweisungsentscheidung hilfsweise aufgeführten Druckschrift GB-A-584 620 ist nur angegeben, daß Calciumcarbonat die mecha-

operations which the worked objects have to undergo. These disadvantages include surface defects and are due to the more or less substantial quantities of cooling water which are carried along as the object being extruded moves forward. The problem with which the application is concerned is therefore to reduce the extent to which water is carried along.

The applicant has resolved this problem by recommending the use of a combination of the additives (a), (b) and (c).

6. The applicant set forth the original examples 1-3 as evidence that the problem had been resolved. These examples indicate that, when specific compositions according to the application are used, water is not carried along when the extrusion speed reaches 40 m/min., whereas one of the examples adduced by way of comparison shows this phenomenon occurring already at a speed of 12 m/min. Further tests carried out at the request of the Examining Division, the results of which were submitted on 10 September 1980 and received on 13 September 1980, confirm these results. It should be noted here that the Examining Division had already regarded these comparative tests as seeming to indicate an advantageous effect (see decision of 10 February 1981, point 5). Moreover it had said that the use of clearly specified compositions producing conclusive surprising results seemed patentable (see communication of 27 March 1980, point 3).

7. The solution proposed in the present application could not be derived from FR-A-1 345 203, which deals with a different problem (cf. point 5 above), namely how to obtain good heating and light-resistance irrespective of the extrusion process chosen.

Nor could it be derived any more readily from the other prior-art documents cited during the procedure, which do not in any case relate to the problem raised in the application, namely the reduction in the amount of water carried along.

The same applies to the two patents on which the decision to refuse the application was based:

— US-A-2 985 617 relates to the stabilisation of Ziegler polymers;

— US-A-2 991 264 cites only calcium carbonate as a nucleation agent.

Similarly, GB-A-584 620, which is quoted incidentally in the decision to refuse the application, says only that calcium carbonate can improve the mechanical

que sont appelés à subir les objets façonnés. Ces inconvénients sont, entre autres, des défauts de surface. Ils sont dus aux quantités plus ou moins importantes d'eau de refroidissement entraînées au cours de la progression de l'objet extrudé. Le problème qui est à la base de la demande, est donc la réduction de l'entraînement d'eau.

La demanderesse a résolu ce problème en recommandant l'utilisation d'une combinaison des additifs a), b) et c).

6. Comme preuve de la résolution du problème soulevé, la demanderesse a présenté les exemples 1-3 initiaux. Selon ces exemples, il apparaît que, lorsque des compositions spécifiques répondant à la demande sont utilisées, le phénomène de l'entraînement d'eau ne se présente pas, lorsque la vitesse d'extrusion atteint 40 m/min., alors qu'un exemple donné, à titre comparatif, montre que ce phénomène se présente déjà avec une vitesse de 12 m/min. De nouveaux essais effectués à la demande de la Division d'examen, soumis le 10.09.80, et reçus le 13.09.80, confirment ces résultats. Il est à noter ici que la Division d'examen avait déjà considéré que ces essais comparatifs paraissaient indiquer un effet avantageux (voir décision du 10.02.81, point 5). D'autre part, la Division d'examen avait précisé que l'utilisation de compositions bien déterminées entraînant des résultats surprenants bien établis, paraissait brevetable (voir notification du 27.03.80, point 3).

7. La solution proposée selon la demande n'était pas déductible du brevet FR-A-1 345 203. En effet, ce brevet répond à un autre problème que celui de la demande (voir point 5 ci-dessus). Le brevet français vise à l'obtention d'une bonne stabilisation à la chaleur et à la lumière, indépendamment du procédé d'extrusion choisi.

Elle n'était pas davantage déductible des autres documents de l'état de la technique relevés durant la procédure, et qui ne répondent d'ailleurs pas au problème soulevé dans la demande, à savoir la réduction de l'eau entraînée.

Il en est ainsi des deux brevets sur lesquels se base la décision de rejet:

— le brevet US-A-2 985 617 porte sur la stabilisation des polymères de Ziegler;

— le brevet US-A-2 991 264 ne cite que le carbonate de calcium, en tant qu'agent de nucléation.

De même, le brevet GB-A-584 620, accessoirement cité dans la décision de rejet, indique seulement que le carbonate de calcium peut améliorer les pro-

nischen Eigenschaften des Ethylenpolymers verbessern kann.

Die Patentschrift FR-A-1 296 276 schließlich, die im Recherchenbericht aufgeführt und im ersten Bescheid der Prüfungsabteilung nochmals aufgegriffen wird, sieht eine Zusammensetzung vor, die die Reißfestigkeit erhöhen soll und Carbonate enthält, die mit einer Schicht aus einer höheren Fettsäure und/oder einem ihrer Salze oder Ester überzogen sind. Es ist zwar eine gewisse Ähnlichkeit der Aufgabenstellung festzustellen, die vorgeschlagene Lösung ist jedoch anders.

8. Keine der obengenannten Druckschriften würde den Fachmann dazu anregen, sich für die Abkühlung durch Wasser zu entscheiden. In einer dieser Druckschriften wird zwar neben anderen Abkühlungsmitteln auch Wasser erwähnt (US-A-2 985 617, Spalte 12, Zeile 72 bis Spalte 13, Zeile 2). Die Kammer hat jedoch in dem Fachbuch "Extrudierte Feinfolien und Verbundfolien" (1976), VDI Verlag, Seiten 18 und 19, nachgeschlagen.

Dort heißt es, daß für Filme nur Luft als Abkühlungsmittel in Betracht kommt. Vorrichtungen mit Kühlflächen und Wasserbäder rufen nämlich leicht Oberflächenschäden hervor, was bei Filmen ein schwerwiegender Nachteil ist.

Die Kammer ist daher der Auffassung, daß ein Vorurteil gegen den anmeldungsgemäßen Weg bestanden hat. Ihres Erachtens war das Handbuch, das den Fachmann von der Abkühlung mit Wasser wegführt, dazu angetan, ihn bei der vorliegenden Aufgabenstellung davon abzurufen, eine Verringerung der Wassermenge anzustreben, die bei einer solchen Abkühlung der extrudierten Polymerfilme haften bleibt. Die Tatsache, daß dieses Vorurteil von der Anmelderin überwunden wurde, stellt ein Anzeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit dar. Die in der Anmeldung vorgeschlagene Lösung der Aufgabe läßt sich nicht aus dem Stand der Technik herleiten.

9. Daraus ergibt sich, daß die Lehre der Anmeldung sowohl in Patentanspruch 1 als auch in den davon abhängigen Unteransprüchen als überraschend und somit als erfinderisch zu werten ist.

10. Die Beschwerdeführerin hat die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ beantragt. Sie macht geltend, daß die Zurückweisungsentscheidung im wesentlichen auf zwei Druckschriften beruhe, die sie selbst angezogen habe, von denen sie aber nicht habe wissen können, daß sie in der Zurückweisungsentscheidung gegen sie verwendet werden würden.

Das europäische Patenterteilungsverfahren beruht auf dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs. Aus Artikel 113 (1) EPÜ

properties of the ethylene polymer.

Finally, FR-A-1 296 276, which is quoted in the search report and referred to in the first communication from the Examining Division, envisages a composition for increasing resistance to crack formation, containing carbonates covered with a layer of a higher fatty acid and/or one of its salts or esters. Although a certain similarity between the problems can be recognised, the solution proposed is different.

8. None of the foregoing documents could have prompted a person skilled in the art to choose the water cooling method. Admittedly, one of them mentions water and the other means of cooling (US-A-2 985 617, column 12, line 72 to column 13, line 2). However, the Board has taken note of the specialised manual "Extrudierte Feinfolien und Verbundfolien" (1976) VDI Verlag, pages 18 and 19.

According to this manual, air is the only cooling agent which can be used for films, since water baths and devices with cooling surfaces easily cause surface defects, a grave disadvantage in the case of films.

The Board considers that a prejudice therefore existed against the method chosen in the application. It believes that this dismissal of the water cooling method would divert the skilled person from the idea, given the problem in question, of trying to reduce the quantity of water carried along when extruded polymer films are cooled in this way. The fact that this prejudice was overcome by the applicant constitutes a significant indication of an inventive step. The solution to the problem in question, as advocated in the application, does not follow from the state of the art.

9. In conclusion, the teaching of the application under consideration must be regarded as surprising, whether expressed in accordance with Claim 1 or its sub-claims, and consequently as involving an inventive step.

10. The appellant requests that the appeal fee be reimbursed in accordance with Rule 67 EPC. He maintains that the decision to refuse the application is based essentially on two documents which he had produced himself, but whose utilisation as a basis for the decision to refuse the application he could not have foreseen.

The procedure for the granting of a European patent is based on due process of law. Article 113 (1) EPC indicates

propriétés mécaniques du polymère d'éthylène.

Enfin, le brevet FR-A-1 296 276, cité dans le rapport de recherche, et repris dans la première notification de la division d'examen, prévoit une composition pour augmenter la résistance à la formation de criques, contenant des carbonates recouverts d'une couche d'un acide gras supérieur et/ou un de ses sels ou esters. Il est vrai qu'une certaine similitude des problèmes peut être reconnue. La solution proposée est cependant différente.

8. Aucun des documents qui précèdent ne pouvait inciter l'homme du métier à choisir la méthode du refroidissement à l'eau. Il est vrai que l'un d'entre eux mentionne l'eau ainsi que d'autres moyens de refroidissement (brevet US-A-2 985 617, colonne 12, ligne 72 à colonne 13, ligne 2). Cependant, la chambre a pris connaissance du manuel spécialisé "Extrudierte Feinfolien und Verbundfolien" (1976) VDI Verlag, pages 18 et 19.

Selon ce manuel, seul l'air vient en considération en tant qu'agent de refroidissement des films. En effet, les dispositifs à surfaces de refroidissement et les bains d'eau provoquent facilement des défauts de surface, ce qui est un grave inconvénient dans le cas des films.

La Chambre est d'avis qu'il existait donc un préjugé à l'encontre de la voie choisie par la demande. Elle estime que ce manuel, en éloignant l'homme de métier de la méthode de refroidissement à l'eau, était de nature à le détourner de l'idée, selon le problème posé, d'essayer de réduire la quantité d'eau entraînée lors d'un tel refroidissement de films polymère extrudés. Le fait que ce préjugé ait été vaincu par la demanderesse, constitue un indice significatif d'activité inventive. La solution au problème posé, préconisée par la demande, ne découle pas de l'état de la technique.

9. En conclusion de ce qui précède, l'enseignement de la demande en cause doit, qu'il soit exprimé sous la forme de la revendication 1 ou des sous-revendications qui lui sont rattachées, être considéré comme surprenant, et par conséquent comme impliquant une activité inventive.

10. La requérante sollicite le remboursement de la taxe de recours, en application de la règle 67 de la CBE. Elle fait valoir que la décision de rejet repose essentiellement sur deux documents qu'elle avait produits elle-même, mais dont elle n'avait pu prévoir qu'ils seraient utilisés pour servir de base à la décision de rejet.

La procédure de délivrance d'un brevet européen est une procédure contradictoire. Il ressort de l'article 113(1) CBE

* Übersetzung.

* Translation.

* Texte officiel.

ergibt sich, daß Entscheidungen nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten.

Gegen diesen Grundsatz hat die Prüfungsabteilung offensichtlich insoweit verstoßen, als sie der Anmelderin keine Gelegenheit gegeben hat, sich zur Relevanz des ihr entgegengehaltenen entscheidenden Arguments zu äußern; das Argument stützte sich auf Unterlagen, die der Anmelderin natürlich bekannt waren, da sie sie selbst, wenn auch in ganz anderer Absicht, ins Feld geführt hatte.

Die Zurückweisungsentscheidung ist demnach unter Verletzung des Artikels 113 (1) EPÜ getroffen worden. Die Kammer ist der Auffassung, daß hier ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt und es daher nur billig ist, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ anzuordnen.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 10. Februar 1981 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, auf der Grundlage der folgenden Unterlagen ein europäisches Patent zu erteilen:
der am 5. März 1980 eingegangenen Patentansprüche 1-10
der am 28. September 1984 eingegangenen Seiten 1, 1a, 2, 2a und 3
der am 5. März 1980 eingegangenen Seiten 4, 5, 6 und 6a sowie der ursprünglichen Seite 7
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

* Übersetzung.

that a decision may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments.

In the event, this principle was ignored by the Examining Division in so far as the applicant had no opportunity to discuss the relevance of the decisive opposing argument based on documents of which he was admittedly aware and which he had himself then introduced into the debate, but with a completely different aim.

In these circumstances the decision to refuse the application was in contravention of Article 113 (1) EPC. The Board considers that this constitutes a substantial procedural violation and that it is therefore equitable to order the appeal fee to be reimbursed in accordance with Rule 67 EPC.

ORDER

For these reasons,

it is decided that:

1. The decision of the Examining Division of the European Patent Office of 10 February 1981 is set aside.
2. The matter is referred back to the department of first instance with the order that a European patent be granted on the basis of the following documents:
Claims 1-10 received on 5 March 1980
pages 1, 1bis, 2, 2bis and 3 received on 28 September 1984
pages 4, 5, 6 and 6bis received on 5 March 1980 and the original page 7.
3. Reimbursement of the appeal fee is ordered.

* Translation.

qu'une décision ne peut être fondée que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

En l'occurrence, ce principe a été méconnu par la Division d'examen, dans la mesure où la demanderesse n'a pas eu la possibilité de s'expliquer sur la pertinence de l'argument décisif opposé et qui se basait sur des documents dont il est vrai qu'elle avait eu connaissance, puis qu'elle les avait elle-même versés au débat, mais dans un tout autre but.

La décision de rejet dans ces conditions a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 113 (1) CBE. La Chambre considère qu'il s'agit là d'un vice substantiel de procédure et qu'il est équitable d'ordonner, en conséquence, le remboursement de la taxe de recours en application de la règle 67 CBE.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets du 10 février 1981 est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance avec mission de délivrer un brevet européen sur la base des pièces suivantes:
les revendications 1-10 reçues le 5 mars 1980
les pages 1, 1bis, 2, 2bis et 3 reçues le 28 septembre 1984
les pages 4, 5, 6 et 6bis reçues le 5 mars 1980 et la page 7 initiale.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.

* Texte officiel.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Organisationsstruktur des Europäischen Patentamts

1. Diesem Heft des Amtsblatts liegt ein **Organigramm** des Europäischen Patentamts bei, das den Stand vom Mai 1985 wiedergibt.

2. Zusätzliche Exemplare dieses Organigramms sind erhältlich beim

Europäischem Patentamt
Referat 4.5.1 (Unterrichtung der Öffentlichkeit)
Erhardtstraße 27
D—8000 München 2

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Organisational structure of the European Patent Office

1. Included with this number of the Official Journal is an **organisational plan** of the European Patent Office as of May 1985.

2. Additional copies of this organisational plan may be requested from:

European Patent Office
Department 4.5.1 (Public Information)
Erhardtstrasse 27
D—8000 Munich 2

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Organigramme de l'Office européen des brevets

1. Dans le présent numéro du Journal officiel figure un **organigramme** représentant la structure de l'Office européen des brevets en mai 1985.

2. Pour obtenir d'autres exemplaires de ce organigramme, prière de s'adresser à

Office européen des brevets
Service 4.5.1 (Information du public)
Erhardtstrasse 27
D—8000 Munich 2

Datimtex

1. Mit dieser Ausgabe des Amtsblatts erhalten die Abonnenten eine Beilage über die Einführung des Datimtex-Systems zur digitalen Einreichung von Anmeldungen beim EPA.

2. Zusätzliche Exemplare dieser Beilage sind erhältlich beim

Europäischem Patentamt
Referat 4.5.1 (Unterrichtung der Öffentlichkeit)
Erhardtstraße 27
D—8000 München 2

Datimtex

1. With this issue of the Official Journal subscribers are being sent a supplement dealing with the introduction of the Datimtex system for digital filing of applications before the EPO.

2. Additional copies of this supplement may be requested from:

European Patent Office
Department 4.5.1 (Public Information)
Erhardtstrasse 27
D—8000 Munich 2

Datimtex

1. Les abonnés au Journal officiel recevront avec le présent numéro un supplément relatif à l'introduction du système Datimtex pour le dépôt à l'OEB de demandes présentées sous forme numérique.

2. Pour obtenir d'autres exemplaires de ce supplément, prière de s'adresser à

Office européen des brevets
Service 4.5.1 (Information du public)
Erhardtstrasse 27
D—8000 Munich 2

Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des EPA vom 24. Mai 1985 hinsichtlich Änderungen zu europäischen Patentanmeldungen und erteilten europäischen Patenten

Im Anschluß an die Mitteilung im ABl. EPA 8/1978, S. 399 und die Ausführungen in den Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil E, Kapitel II wird ergänzend auf folgendes hingewiesen:

1. Handschriftliche Änderungen müssen so deutlich sein, daß sie auch von einem Drucker gelesen werden können, der möglicherweise weder den technischen Inhalt versteht noch die Sprache des geänderten Schriftstücks als Muttersprache spricht.

2. Beim Anbringen von Änderungen dürfen die in Regel 35 (6) geforderten Ränder nicht beschrieben werden, da anderenfalls zumindest Teile der Änderungen beim Fotokopieren verloren gehen können.

3. Es ist insbesondere nochmals darauf hinzuweisen, daß die Verfahrensbeteiligten eine völlig neu geschriebene Beschreibung oder neu geschriebene Ansprüche nur dann einreichen sollten, wenn der Umfang der Änderungen dies unbedingt erforderlich macht. In diesem Falle wäre es zweckmäßig, wenn die geänderten Stellen auf einer beigefügten Kopie des Manuskripts z.B. mit einem Highlighter oder durch Unterstreichung kenntlich gemacht würden.

4. Im Einspruchsverfahren sollten Änderungen weder auf der gedruckten Patentschrift selbst noch auf einer Kopie derselben vorgenommen werden. Sie sollten vielmehr auf ein gesondertes Blatt getippt werden. Ein eindeutiger Hinweis auf den zu ändernden Teil der Patentschrift ist hierbei unerlässlich. Sofern eine der Änderungen umfangreicher ist, ist hierfür ein gesondertes Blatt zu verwenden.

Notice of the Vice-President of EPO Directorate-General 2 of 24 May 1985 concerning amendments to European patent applications and granted European patents

With reference to the notice on this subject in the Official Journal 8/1978, page 399, and the information provided in the Guidelines for Examination in the EPO, Part E, Chapter II, attention is in addition drawn to the following:

1. Handwritten amendments must be sufficiently clear so that they are readable by a printer who may not understand their technical content and may have a mother tongue different from the language of the document.

2. When inserting amendments, the margins as defined in Rule 35 (6) should be kept clear, since otherwise at least parts of the amendments may be lost when photocopying.

3. It is once again emphasized that parties should avoid filing a completely re-typed description or claims unless the extent of the amendments makes this absolutely necessary. In such a case it would be appreciated if the amended parts were clearly identified on an accompanying manuscript copy, e.g. by highlighting or underlining.

4. In the case of opposition proceedings, amendments should neither be made on the printed patent specification itself nor on a copy of it. Amendments should be typed on separate blank sheets with a clear reference to the part of the patent specification which is to be amended. If any one amendment is extensive it should be supplied individually on a separate sheet.

Communiqué du Vice-Président de la Direction générale 2 de l'OEB du 24 mai 1985 relatif aux modifications des demandes de brevet européen et des brevets européens

Une communication à ce sujet a été publiée au Journal officiel no. 8/1979, p. 399 et les Directives relatives à l'examen pratique à l'OEB contiennent également des informations en la matière (voir partie E, chapitre II). L'attention est attirée en outre sur les points suivants:

1. les modifications manuscrites doivent être suffisamment claires et lisibles pour que, lors de l'impression, un typographe qui ne comprend pas forcément leur contenu technique et dont la langue maternelle n'est pas toujours celle employée dans le document puisse les déchiffrer sans ambiguïté;

2. ils convient, lorsque des modifications sont insérées, de respecter les marges prescrites par la règle 35 (6), faute de quoi une partie au moins des modifications pourrait être perdue lors de la photocopie;

3. il est rappelé à nouveau que les parties doivent éviter de soumettre une nouvelle description ou de nouvelles revendications entièrement redactylographiées sauf si cela s'impose vu l'étendue des modifications. En pareil cas, il est souhaitable de joindre à une telle soumission une copie sur laquelle on aura mis les modifications en évidence, par exemple de façon manuscrite, à l'aide d'un crayon feutre coloré ou par soulignement;

4. en ce qui concerne la procédure d'opposition, les modifications ne seront portées ni sur le fascicule de brevet imprimé ni sur une copie de ce fascicule, mais dactylographiées sur des feuilles séparées, et accompagnées d'une mention indiquant clairement le passage du fascicule de brevet qui doit être modifié. Si le texte d'une des modifications est très long, il devra figurer à part, sur une feuille distincte.

Mitteilungen vom 6. und 26. März 1985 über die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

Mit Verfügungen des Präsidenten des EPA vom 6. März 1985 (bezüglich der Teile A, C, D und E) und vom 26. März 1985 (bezüglich des Teils B) sind gemäß Artikel 10 (2) EPÜ Änderungen der Richtlinien für die Prüfung im EPA in Kraft gesetzt worden, die durch Herausgabe von Ergänzungsblättern mit der Bezeichnung "März 1985" zu der Loseblattsammlung "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt" verlaubar werden*.

* Die Loseblattsammlung wurde im September 1979 neu aufgelegt (siehe ABI. 6-7/1979, S. 294). Änderungen der Richtlinien wurden durch Ausgabe von Ergänzungsblättern "September 1980" (siehe ABI. 7/1980, S. 194-196), "Oktober 1981" (siehe ABI. 9/1981, S. 356-357), "April 1983" (siehe ABI. 4/1983, S. 143-146) und "Januar 1984" (siehe ABI. 4/84, S. 188) veröffentlicht.

Die Ergänzungsblätter "März 1985" berücksichtigen auch die bereits in den Amtsblättern 4/1984, S. 189-190 und 3/1985, S. 84 verlaubarten Änderungen der Richtlinien, die bisher noch nicht in die Loseblattsammlung eingearbeitet waren. Allen bisherigen Beziehern der Loseblattsammlung werden die Ergänzungsblätter "März 1985" zugesandt.

Notices dated 6 and 26 March 1985 concerning amendment to the Guidelines for Examination in the European Patent Office

By Decisions of the President of the European Patent Office dated 6 March 1985 (for Parts A, C, D and E) and 26 March 1985 (for Part B), the Guidelines for Examination in the EPO have been amended pursuant to Article 10 (2) EPC. The amendments are being published in the form of "March 1985" supplementary pages to the loose-leaf edition*.

* A new loose-leaf edition of the Guidelines was published in September 1979 (cf. OJ 6-7/1979, p. 294). Amendments have since been published in the form of "September 1980" (cf. OJ 7/1980, pp. 194-196), "October 1981" (cf. OJ 9/1981, pp. 356-357), "April 1983" (cf. OJ 4/1983, pp. 143-146) and "January 1984" (cf. OJ 4/1984, p. 188) supplementary pages.

The "March 1985" supplementary pages include the amendments published in OJs 4/1984, pp. 189-190 and 3/1985, p. 84 but not previously incorporated into the loose-leaf edition, and will be sent to all past recipients of the Guidelines.

Communiqués des 6 et 26 mars 1985 concernant des modifications des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

Par décisions du Président de l'OEB en date du 6 mars 1985 (en ce qui concerne les parties A, C, D et E) et du 26 mars 1985 (en ce qui concerne la partie B) sont entrées en vigueur, conformément à l'article 10 (2) CBE, les modifications des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB qui seront publiées sur de nouvelles pages portant la mention "mars 1985", à insérer dans le recueil de feuillets mobiles contenant les Directives*.

* Ce recueil de feuillets mobiles a été réédité en septembre 1979 (cf. JO n° 6-7/1979, p. 294). Des modifications des Directives ont été publiées sur de nouveaux feuillets portant les mentions "septembre 1980" (cf. JO n° 7/1980, p. 194-196), "octobre 1981" (cf. JO n° 9/1981, p. 356-357), "avril 1983" (cf. JO n° 4/1983, p. 143-146) et "janvier 1984" (cf. JO n° 4/1984, p. 188).

Les nouveaux feuillets "mars 1985" prennent en compte les modifications des Directives déjà publiées dans les JO n° 4/1984, p. 189 et 3/1985, p. 84, qui n'avaient pas encore été introduites dans le recueil. Tous les abonnés au recueil recevront ces nouveaux feuillets.

Hinweis auf die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

Zusammenfassung der wesentlichen Punkte

Die Richtlinien für die Prüfung im EPA sind nach Erörterung mit den interessierten Kreisen erneut geändert worden.

Insbesondere wurden Hinweise auf einige wichtige Entscheidungen der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer des EPA in die Richtlinien aufgenommen. Ferner wurde Teil D über das Einspruchsverfahren weitgehend überarbeitet, um ihn mit der derzeitigen Amtspraxis in Einklang zu bringen.

Im folgenden sind die wichtigsten weiteren Änderungen unter Angabe des Teils der Richtlinien, den sie betreffen, zusammengefaßt.

1. Wenn bei der Recherche Nachschlagewerke oder sonstige Unterlagen ohne weiteres ermittelt werden können, anhand deren sich feststellen läßt, ob ein beanspruchtes Merkmal, das für allgemein bekannt gehalten wird, tatsächlich bekannt ist, sollen sie angegeben werden. Solche Unterlagen können nämlich zur Erhärtung eines Einwands wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit wichtig sein — B-III, 3.9.

2. Scheint bei der Recherche zu Ansprüchen verschiedener Kategorien ein

Information concerning the amendment to the Guidelines for Examination in the European Patent Office

Summary of the main points

The Guidelines for Examination in the EPO have been further amended after consultation with the interested circles.

In particular, references have been introduced to a number of important decisions of the EPO Boards of Appeal and Enlarged Board of Appeal. Also Part D, which relates to opposition procedure, has been extensively revised to bring it into conformity with current EPO practice.

A summary of the other most important amendments is given below together with references to parts of the Guidelines in which the amendments occur.

1. If, in the search, a reference book or other document can quickly be found to establish that a claimed feature, believed to be generally known, is in fact so known, such a document should be cited. This is because such a document can be important in strengthening an attack of obviousness - B-III, 3.9.

2. With respect to searching claims in different categories, if a product claim

Avis concernant la modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

Sommaire

Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB ont subi de nouvelles modifications, après consultation des milieux intéressés.

Des références à un certain nombre de décisions importantes rendues par les chambres de recours et la Grande Chambre de recours ont notamment été introduites. La partie D concernant la procédure d'opposition a été considérablement remaniée, en vue de la mettre en conformité avec la pratique actuelle de l'OEB.

On trouvera ci-dessous une liste des autres modifications majeures accompagnées des références permettant de se reporter aux passages correspondants des Directives,

1. Si, au cours de la recherche, il est possible de trouver rapidement un ouvrage de référence ou tout autre document permettant d'établir qu'un élément revendiqué est généralement connu, il conviendra alors de le citer. Un document de cette nature peut en effet être utilisé à l'appui d'une objection portant sur l'évidence - B-III, 3.9.

2. Lorsque la recherche porte sur des revendications de catégories différentes,

Erzeugnisanspruch eindeutig neu und nicht naheliegend zu sein, braucht für damit zusammenhängende Verfahrens- oder Verwendungsansprüche keine besondere Recherche mehr durchgeführt zu werden — B-III, 3.11.

3. Wenn im Anspruch eine patentfähige Erfindung beschrieben ist, so muß es möglich sein, das Erfordernis der Regel 27 (1) (d) zu erfüllen — C-II, 4.6a (neuer Absatz).

4. Zur Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 83 und der Regel 27 (1)(d) und (f) ist nicht nur die Struktur, sondern auch die **Wirkungsweise** des Erfindungsgegenstands anzugeben, sofern diese nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Dies ist besonders für schwierige technische Gebiete von Bedeutung (z. B. Datenverarbeitungsanlagen) - C-II, 4.9a (neuer Absatz).

5. Eine Beschreibung in Programmiersprache bietet keine Gewähr für eine ausreichende Offenbarung. **Kurze** Auszüge aus Programmen, die in gebräuchlichen Programmiersprachen abgefaßt sind, können hingegen zulässig sein — C-II, 4.14a (neuer Absatz).

6. Wenn sich aus der Würdigung des Stands der Technik in der Beschreibung hinreichend klar ergibt, welche Merkmale der beanspruchten Erfindung in Verbindung miteinander zum Stand der Technik gehören, ist die zweiteilige Anspruchsform nicht unbedingt erforderlich — C-III, 2.3b (N.B. der bisherige Gegenstand der Nr. C-III, 2.3b ist nunmehr unter Nr. C-III, 4.12 abgehandelt).

7. Abhängige Ansprüche können sich nicht nur auf Merkmale des kennzeichnenden Teils, sondern auch auf Merkmale des Oberbegriffs des unabhängigen Anspruchs beziehen — C-III, 3.6a (neuer Absatz).

8. Die Fälle, in denen ein Anspruch eine Bezugnahme auf einen anderen Anspruch enthält, ohne tatsächlich ein abhängiger Anspruch zu sein, sind nun alle in einem Absatz zusammengefaßt; dementsprechend wurde der letzte Teil des bisherigen Absatzes C-III, 3.5 gestrichen. Auch auf Ansprüche verschiedener Kategorien wird nunmehr ausführlicher eingegangen — C-III, 3.7a.

9. Es wird eingehender behandelt, welche Widersprüche zwischen der Beschreibung und den Ansprüchen im einzelnen auftreten können — C-III, 4.3.

10. Anstelle der Verwendung von Bezugszeichen in einem Anspruch kann es zulässig sein, den Wortlaut des Anspruchs zu ändern oder die Bezugszeichen in eine entsprechende Darstellung der Erfindung in der Beschreibung aufzunehmen — C-III, 4.11.

appears clearly to be both new and non-obvious there is no need to make any special search effort in respect of related process or use claims — B-III, 3.11.

3. If the claim defines a patentable invention it must be possible to satisfy the requirement of Rule 27 (1) (d) — C-II, 4.6a (new paragraph).

4. In order to satisfy the requirements of Article 83 and Rule 27 (1) (d) and (f), a description not only of structure but also of **function** is necessary, unless the function is immediately apparent. This is particularly important in complex technical fields (e.g. computers) — C-II, 4.9a (new paragraph).

5. A description in terms of a computer programming language cannot be relied on for sufficiency of disclosure. However **short** excerpts from programs written in commonly used programming languages may be accepted — C-II, 4.14a (new paragraph).

6. If the indication of the prior art in the description allows the reader to see clearly which features of the claimed subject-matter are, in combination, part of the prior art, the two-part form of claim will not be insisted on — C-III, 2.3b (N.B. the previous subject-matter of C-III, 2.3b is now dealt with in C-III, 4.12).

7. Dependent claims may relate to features of not only the characterising portion but also the prior art portion of the independent claim — C-III, 3.6a (new paragraph).

8. The cases where a claim contains a reference to another claim but is nevertheless not a dependent claim are now all brought together in one paragraph; consequently, the final part of the present text of C-III, 3.5 has been deleted. Also, the question of claims of different categories is dealt with more fully — C-III, 3.7a.

9. An attempt has been made to deal more fully with the different kinds of inconsistency between description and claims which can arise — C-III, 4.3.

10. As alternatives to inserting reference signs in a claim, it may be possible to amend the wording of the claims or to put the reference signs in a corresponding statement of invention in the description — C-III, 4.11.

si l'objet d'une revendication de produit apparaît clairement être nouveau et non évident, il est inutile d'approfondir la recherche en ce qui concerne les revendications de procédé ou d'utilisation s'y rapportant — B-III, 3.11.

3. Si la revendication définit une invention brevetable, il doit être possible de satisfaire à la prescription de la règle 27 (1) d) — C-II, 4.6a (nouveau paragraphe).

4. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 83 et de la règle 27 (1) d) et f), il convient de fournir une description non seulement de la structure mais aussi de la **fonction** à moins que celle-ci ne résulte à l'évidence de la description. Cela s'applique notamment aux domaines technologiques complexes (par exemple les ordinateurs) — C-II, 4.9a (nouveau paragraphe).

5. L'exposé de l'invention ne peut être considéré comme suffisant s'il repose sur une description exprimée en langage de programmation d'ordinateur. Est toutefois autorisé l'emploi de **courts** extraits de programmes exposés dans les langages de programmation courants — C-II, 4.14a (nouveau paragraphe).

6. Lorsque l'état de la technique antérieure mentionné dans la description indique clairement au lecteur les caractéristiques nécessaires à la définition des éléments revendiqués, qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique, il n'y a pas lieu d'insister sur la présentation en deux parties des revendications — C-III, 2.3b (N.B. Le point traité jusqu'ici au paragraphe 2.3b de C-III fait désormais l'objet du paragraphe 4.12 de C-III).

7. Les revendications dépendantes peuvent se rapporter à des caractéristiques citées dans les deux parties de la revendication indépendante tant dans la partie caractérisante que dans la partie relative à l'état antérieur de la technique — C-III, 3.6a (nouveau paragraphe).

8. On a maintenant groupé dans un seul paragraphe les cas où une revendication se réfère à une autre mais n'est cependant pas considérée comme une revendication dépendante; en conséquence, la dernière partie du texte actuel de C-III, 3.5 a été supprimée. De même, le problème relatif aux revendications de catégories différentes est traité d'une manière plus détaillée au paragraphe 3.7a dans C-III.

9. On s'est efforcé de traiter de manière plus approfondie les différentes formes de discordance entre la description et les revendications que l'on peut rencontrer — C-III, 4.3.

10. Au lieu de faire figurer des signes de référence dans une revendication, on peut modifier l'énoncé de la revendication ou faire figurer les signes de référence dans la partie de la description contenant un exposé correspondant de l'invention — C-III, 4.11.

11. Es wird nunmehr eingehend dargelegt, unter welchen Umständen ein Disclaimer zulässig ist (vgl. bisherige Nr. C-III, 2.3b) — C-III, 4.12 (neuer Absatz).

12. Der Abschnitt über "Erfindungen" im Sinne des Artikels 52 (1) wurde umfassend überarbeitet, insbesondere hinsichtlich der Erfindungen im Zusammenhang mit Programmen für Datenverarbeitungsanlagen — C-IV, 2.1 bis 2.3*. Im wesentlichen wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Es wird hervorgehoben, daß das grundlegende Kriterium der Patentierbarkeit darin besteht, ob die beanspruchte Erfindung "**technischen**" Charakter aufweist.

b) Dabei soll der Prüfer den Beitrag beurteilen, den der beanspruchte Gegenstand **als Ganzes gesehen** zum Stand der Technik leistet.

c) Ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen, das als solches oder als Aufzeichnung auf einem Träger beansprucht wird, ist unabhängig von seinem Inhalt nicht patentfähig. Die Verbindung einer bekannten Datenverarbeitungsanlage mit einem darin gespeicherten neuen Programm kann hingegen patentfähig sein, wenn das Programm bewirkt, daß die Datenverarbeitungsanlage, technisch gesehen, in einer neuen Art und Weise arbeitet. Ebenso könnte ein Verfahren zur Steuerung einer bekannten Datenverarbeitungsanlage mit einem neuen Programm patentfähig sein.

13. Die geänderte Verfahrensweise des EPA im Zusammenhang mit den Artikeln 52 (4) und 54 (5) wird insbesondere unter Berücksichtigung der Entscheidungen T 128/82 (erste medizinische Indikation) und Gr 01/83 (zweite medizinische Indikation) eingehend dargelegt — C-IV, 4.2. Auf die Änderungen zu diesem Absatz ist bereits in ABI. 4/1984, 189 bis 190, und 3/1985, 84 hingewiesen worden.

14. Ferner wird versucht, die Begriffe "chirurgische" und "therapeutische Behandlung" sowie "Diagnostizierverfahren" in Artikel 52 (4) genauer auszulagen — C-IV, 4.3 (neuer Absatz).

15. Bei einer echten Kombination muß die beanspruchte Erfindung bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit **als Ganzes** beurteilt werden. Handelt es sich jedoch um eine reine Aneinanderreihung von Merkmalen, so können diese einzeln beurteilt werden — C-IV, 9.3a (neuer Absatz).

16. Ist ein unabhängiger Anspruch neu und nicht naheliegend, so brauchen die abhängigen Ansprüche nicht auf erfin-

11. A fuller explanation has been given of the circumstances in which a disclaimer is allowable (cf. previous paragraph C-III, 2.3b) — C-III, 4.12 (new paragraph).

12. The Section relating to "inventions" within the meaning of Article 52 (1) has been extensively revised, mainly in respect of inventions in the field of computer programs — C-IV, 2.1 to 2.3.* The main points are as follows:

(a) It has been emphasised that the basic test for patentability is whether the invention, as claimed, has a "**technical**" character.

(b) In applying the test, the examiner should consider the contribution which the subject-matter claimed, **considered as a whole**, adds to the known art.

(c) A computer program claimed by itself or as a record on a carrier is unpatentable irrespective of its content. However, the combination of a known computer and a new program loaded into it could be patentable if the program causes the computer to operate in a new way from a technical point of view. Similarly a method of operating a known computer under control of a new program might be patentable.

13. The revised EPO practice under Articles 52 (4) and 54 (5), having regard particularly to decisions T 128/82 (first medical use) and Gr 05/83 (second medical use), is explained — C-IV, 4.2. Amendments to this paragraph have already been announced in Official Journal EPO 4/1984 at pages 189 to 190 and 3/1985 at page 84.

14. Also, an attempt is now made to explain more fully what is covered by "surgery", "therapy" and "diagnostic methods" in Article 52 (4) — C-IV, 4.3 (new paragraph).

15. In the case of a true combination, the invention claimed must be considered **as a whole** when determining whether there is inventive step. Where however there is a mere juxtaposition of features, the features can be considered separately — C-IV, 9.3a (new paragraph).

16. If an independent claim is new and non-obvious, there is no need to investigate the obviousness or non-obvious-

11. Des explications plus détaillées sont fournies sur les circonstances dans lesquelles un "disclaimer" est autorisé (cf. ancien paragraphe C-III, 2.3b) — C-III, 4.12 (nouveau paragraphe).

12. Le passage concernant les "inventions" au sens de l'article 52(1) a été considérablement remanié, notamment pour ce qui est des inventions relatives aux programmes d'ordinateurs — C-IV, 2.1 à 2.3.* En voici les points principaux:

a) Il est souligné que le critère fondamental de la brevetabilité est le caractère "**technique**" de l'invention revendiquée.

b) Lorsque l'examinateur applique ce critère, il doit déterminer quelle contribution nouvelle l'objet de l'invention revendiquée, **considéré comme un tout**, apporte à l'état de la technique.

c) Indépendamment de son contenu, un programme d'ordinateur n'est pas brevetable en tant que tel ni sous la forme d'un enregistrement physique. Toutefois la combinaison d'un ordinateur déjà connu avec un programme nouveau peut être brevetable si ce programme détermine un fonctionnement nouveau de l'ordinateur d'un point de vue technique. De même, pourrait être brevetable une méthode de mise en oeuvre d'un ordinateur connu commandée par un programme nouveau.

13. Les modifications apportées dans la pratique de l'OEB quant à l'application des articles 52 (4) et 54 (5), compte tenu notamment des décisions T 128/82 (première application thérapeutique, et Gr 06/83 (deuxième application thérapeutique) sont exposées de manière détaillée — C-IV, 4.2. Ces modifications ont déjà été publiées au Journal Officiel de l'OEB n^{os} 4/1984, pages 189 et 190 et 3/1985, page 84.

14. On s'est efforcé également de préciser ce que recouvrent les termes "méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique" et "méthodes de diagnostic" contenus à l'article 52 (4) — C-IV 4.3 (nouveau paragraphe).

15. Dans le cas d'une combinaison véritable, il importe de considérer l'invention revendiquée **comme un tout** lorsqu'il s'agit de déceler une activité inventive. S'il y a simplement juxtaposition d'éléments, ces éléments peuvent être examinés séparément — C-IV 9.3a (nouveau paragraphe).

16. Si une revendication indépendante est nouvelle et non évidente, il n'est pas nécessaire d'examiner les revendica-

* Die wesentlichen Änderungen der Richtlinien, die sich auf Erfindungen im Zusammenhang mit Programmen für Datenverarbeitungsanlagen beziehen, sind diesem Hinweis beigelegt.

* The main amendments to the Guidelines relating to inventions in the field of computer programs are annexed to this notice.

* Les principales modifications des Directives en ce qui concerne les inventions dans le domaine des programmes d'ordinateurs figurent en annexe au présent avis.

derische Tätigkeit hin geprüft zu werden. Ebensovienig müssen bei einem neuen, nicht naheliegenden Erzeugnisanspruch alle damit zusammenhängenden Verfahrens- oder Verwendungsansprüche auf erfinderische Tätigkeit hin geprüft werden — C-IV, 9.5a (neuer Absatz).

17. In einer europäischen Patentanmeldung kann ein Staat benannt werden, in dem eine frühere nationale (prioritätsbegründende) Anmeldung eingereicht worden ist — C-V, 1.3.

18. Es wird näher erläutert, welche Folgen sich im einzelnen ergeben, wenn sich herausstellt, daß die Prioritätsunterlage nicht die erste Anmeldung der Erfindung ist — C-V, 1.4. Ein Großteil der alten Fassung von C-V, 1.4 wurde in einen neuen Absatz C-V, 1.4a aufgenommen.

19. Es wird nunmehr ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Kriterien bei der Prüfung des Prioritätstages denjenigen bei der Prüfung in Zusammenhang mit Artikel 123(2) ähnlich sind — C-V, 2.4.

20. Der Abschnitt über das Prüfungsverfahren im allgemeinen wurde dem derzeitigen Verfahren in der Erteilungsphase im einzelnen angepaßt — C-VI, 2.6 bis 2.8.

21. Es wird näher erläutert, wie die Prüfungsabteilung von ihrem Ermessen nach Regel 86 (3) letzter Satz Gebrauch macht. So wird insbesondere ein getrennter Anspruchssatz für Österreich nach der Mitteilung nach Regel 51 (4) nicht mehr zugelassen — C-VI, 4.7 und 4.8.

22. Die Frage, zu welchem Zeitpunkt nach der Einreichung eine neue technische Wirkung oder eine Neuformulierung der technischen Aufgabe in die Beschreibung aufgenommen werden darf, wird ausführlicher behandelt — C-VI, 5.6a und 5.7c (neuer Absatz).

23. Enthält eine Teilanmeldung neue Sachverhalte und ist der Anmelder nicht gewillt, diese zu streichen, so muß die Anmeldung zurückgewiesen werden. Es ist nicht möglich, sie in eine unabhängige Anmeldung mit einem eigenen Anmeldetag umzuwandeln oder für die neuen Sachverhalte eine weitere Teilanmeldung einzureichen — C-VI, 9.1a (neuer Absatz).

24. Die mit Rücksicht auf die Entscheidungen J 24-26/82 geänderte Verfahrensweise im Zusammenhang mit Regel 25 (1) (b) wird erläutert — C-VI, 9.2.

25. Der Teil über die Einreichung von Teilanmeldungen gemäß Regel 25 (1) (a) ist in Anpassung an den bereits geänderten Teil A-IV, 1.3 der Richtlinien geändert und erweitert worden — C-VI, 9.3.

ness of any dependent claims. Similarly, if a product claim is new and non-obvious, there is no need to investigate the obviousness or non-obviousness of any related process or use claims — C-IV, 9.5a (new paragraph).

17. A European application may designate a State in which an earlier national (priority) application has been filed — C-V, 1.3.

18. A fuller explanation has been given of the consequences of the priority document being found not to be the first application for the invention — C-V, 1.4. Most of the old text of C-V, 1.4 has accordingly been shifted to a new paragraph C-V, 1.4a.

19. It is now stated explicitly that the test for priority date is similar to the test applied in respect of Article 123 (2) — C-V, 2.4.

20. The section relating to examination procedure in general has been amended to deal more adequately with the current procedure at the granting stage — C-VI, 2.6 to 2.8.

21. More precise guidance is given on the manner in which the Examining Division will exercise its discretion under Rule 86 (3), last sentence. In particular, after the Rule 51 (4) communication, the introduction of a separate set of claims for Austria will not be allowed — C-VI, 4.7 and 4.8.

22. The question of when it is allowable to introduce into the description after filing a new technical effect or new statement of the technical problem is dealt with more explicitly — C-VI, 5.6a and 5.7c (new paragraph).

23. If a divisional application contains new matter which the applicant is unwilling to remove, it must be refused. There is no possibility of converting it to an independent application taking its own filing date or of filing a further divisional application for the new matter — C-VI, 9.1a (new paragraph).

24. The modified practice under Rule 25 (1) (b), having regard to decisions J 24-26/82 is explained — C-VI, 9.2.

25. The part relating to the filing of divisional applications under Rule 25 (1) (a) has been amended and expanded to correspond to the amendments already made to Part A of the Guidelines at IV, 1.3 — C-VI, 9.3.

tions dépendantes quant à leur évidence ou leur non-évidence. De même, si une revendication de produit est nouvelle et non évidente, il n'est pas nécessaire d'examiner à cette fin les revendications de procédé ou d'utilisation s'y rapportant — C-IV 9.5a (nouveau paragraphe).

17. Une demande européenne peut désigner un Etat où une demande nationale antérieure (priorité) a été déposée — C-V, 1.3.

18. Dans la nouvelle version des Directives, sont exposés de manière plus détaillée les problèmes qui se posent lorsque le document de priorité se révèle ne pas être la première demande concernant l'invention. La presque totalité de l'ancien texte du paragraphe C-V, 1.4 fait donc l'objet d'un nouveau paragraphe — C-V, 1.4a.

19. Il est maintenant spécifié que le critère utilisé pour établir la date de priorité est identique à celui appliqué en ce qui concerne l'article 123 (2) — C-V, 2.4.

20. La partie traitant de la procédure d'examen en général a été modifiée de manière à mieux exposer le déroulement de la procédure au stade de la délivrance du brevet — C-VI, 2.6 à 2.8.

21. Des indications plus précises sont données quant à la manière dont la division d'examen exercera le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86 (3), dernière phrase. En particulier, après la notification prévue à la règle 51 (4), la division d'examen s'opposera à l'introduction d'un jeu séparé de revendications pour l'Autriche — C-VI, 4.7 et 4.8.

22. On trouvera un commentaire plus détaillé des cas où il est permis d'introduire dans la description, après le dépôt, un nouvel effet technique ou un nouvel énoncé du problème technique — C-VI, 5.6a et 5.7c (nouveau paragraphe).

23. Lorsqu'une demande divisionnaire contient des éléments additionnels ne figurant pas dans la demande initiale et que le demandeur n'est pas disposé à retirer, il y a lieu de la rejeter. Elle ne peut être convertie en une demande indépendante ayant sa propre date de dépôt et les éléments additionnels ne peuvent être séparés pour faire l'objet d'une demande divisionnaire supplémentaire — C-VI, 9.1a (nouveau paragraphe).

24. La pratique modifiée en ce qui concerne l'application de la règle 25 (1) b), compte tenu des décisions J 24/82 — J 26/82 fait l'objet d'un développement — C-VI, 9.2.

25. La partie relative au dépôt de demandes divisionnaires dans les conditions prévues à la règle 25 (1) a) a été modifiée et développée en fonction des modifications déjà apportées à la partie A des Directives, IV, 1.3 — C-VI, 9.3.

26. Es wird deutlicher dargestellt, daß die Ansprüche einer Teilanmeldung nicht auf einen bereits in der Stamm-anmeldung **beanspruchten** Gegenstand beschränkt zu sein brauchen, daß sie sich aber auf bereits in der Stamm-anmeldung offenbarte Sachverhalte beziehen müssen—C-VI, 9.5.

27. Hat der Anmelder der ihm gemäß Regel 51 (4) mitgeteilten Fassung zugestimmt, so ist er hieran gebunden — C-VI, 15.5

28. Der Beteiligte, der die Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen beantragt, muß regelmäßig die daraus entstehenden Kosten tragen—E-IV, 1.9.

29. Auf Antrag wird die Frist für die Erwiderung auf einen Prüfungsbescheid im Normalfall auf insgesamt 6 Monate verlängert—E-VIII, 1.6.

30. Es wird näher erläutert, daß Berichtigungen nach Regel 89 nur in begrenztem Umfang zulässig sind —E-X, 10.

Anlage

Wesentliche Änderungen der Richtlinien, die sich auf Erfindungen im Zusammenhang mit Programmen von Datenverarbeitungsanlagen beziehen (Auszug)

C-IV, 2.1 bis 2.3:

2. Erfindungen

2.1 Im Übereinkommen ist die Bedeutung des Begriffs "*Erfindung*" zwar nicht festgelegt, aber Artikel 52 (2) enthält eine nicht erschöpfende Aufzählung von Dingen, die nicht als Erfindungen angesehen werden.

Die in der Aufzählung enthaltenen nicht patentfähigen Dinge sind alle entweder abstrakter Art (z. B. Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien usw.) oder nicht technischer Natur (z. B. ästhetische Formschöpfungen oder Wiedergabe von Informationen). Eine *Erfindung* im Sinne von Artikel 52 (1) muß dagegen sowohl konkreten als auch technischen Charakter haben (siehe IV, 1.2 ii)).

2.2 Bei der Prüfung der Frage, ob der Anmeldegegenstand eine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) ist, muß der Prüfer zwei generelle Punkte berücksichtigen. Zunächst ist nach Artikel 52 (2) die Patentfähigkeit nur insoweit zu verneinen, als sich die betreffende Anmeldung auf den nicht patentfähigen Gegenstand als solchen bezieht. Zum zweiten sollte sich der Prüfer unabhängig von Form oder Kategorie des Patentanspruchs auf dessen Inhalt konzentrieren, um festzustellen, welchen Beitrag zum Stand der Technik der beanspruchte Gegenstand als Ganzes tatsächlich leistet. Hat dieser Beitrag keinen technischen Charakter, so liegt keine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) vor. Ist beispielsweise der Anspruch auf ein bekanntes gewerbliches Erzeugnis mit einem aufgemalten Muster oder bestimmten aufgedruckten Informationen gerichtet, so besteht der

26. It has been made clearer that, although the claims of a divisional application need not to be limited to subject-matter **claimed** in the parent application, they must be in respect of subject-matter already disclosed in the parent application — C-VI, 9.5.

27. The applicant is bound by his approval of the text communicated to him under Rule 51 (4) —C-VI, 15.5

28. The party who requests the hearing of witnesses or experts will normally be required to bear the related costs—E-IV, 1.9.

29. For replying to communications from examiners, extensions of time limits will normally be allowed on request up to a total period of six months —E-VIII, 1.6.

30. The limited nature of the corrections permissible under Rule 89 has been more fully explained —E-X, 10.

Annex

Main amendments to the Guidelines relating to inventions in the field of computer programs (extract)

C-IV, 2.1 to 2.3:

2. Inventions

2.1 The Convention does not define what is meant by "*invention*", but Article 52, paragraph 2, contains a non-exhaustive list of things which shall not be regarded as inventions.

It will be noted that the exclusions on this list are all either abstract (e.g. discoveries, scientific theories etc.) or non-technical (e.g. aesthetic creations or presentations of information). In contrast to this, an "*invention*" within the meaning of Article 52, paragraph 1, must be of both a concrete and a technical character (see IV, 1.2 (ii)).

2.2 In considering whether the subject-matter of an application is an invention within the meaning of Article 52, paragraph 1, there are two general points the examiner must bear in mind. Firstly, any exclusion from patentability under Article 52, paragraph 2, applies only to the extent to which the application relates to the excluded subject-matter as such. Secondly, the examiner should disregard the form or kind of claim and concentrate on its content in order to identify the real contribution which the subject-matter claimed, considered as a whole, adds to the known art. If this contribution is not of a technical character, there is no invention within the meaning of Article 52, paragraph 1. Thus, for example, if the claim is for a known manufactured article having a painted design or certain written information on its surface, the contribution to the art is

26. Il est bien précisé que, même si les revendications contenues dans une demande divisionnaire ne doivent pas nécessairement se limiter à des éléments déjà revendiqués dans les revendications de la demande initiale, elles doivent néanmoins concerner un objet qui ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande initiale —C-VI, 9.5.

27. Le demandeur est lié par l'accord qu'il donne quant au texte qui lui a été communiqué conformément à la règle 51 (4) —C-VI, 15.5.

28. Toute partie qui sollicite l'audition de témoins ou d'experts est en principe invitée à supporter les frais y afférents —E-IV, 1.9.

29. La prorogation des délais impartis pour répondre aux notifications des examinateurs est en principe autorisée, sur requête, pour une durée maximale de six mois —E-VIII, 1.6.

30. Des précisions sont apportées quant à la nature limitée des corrections autorisées par la règle 89 —E-X, 10.

Annexes

Principales modifications des Directives en ce qui concerne les inventions dans le domaine des programmes d'ordinateur (extrait)

C-IV, 2.1 à 2.3:

2. Inventions

2.1 La Convention ne donne pas de définition de "*l'invention*", mais l'article 52, paragraphe 2, comporte une liste non exhaustive de ce qui ne peut être considéré comme une invention.

Il est à noter que les exclusions mentionnées sur cette liste sont toutes soit de nature abstraite (par ex. découvertes, théories scientifiques etc.), soit non technique (par ex. créations esthétiques ou présentation d'informations). A l'inverse une *invention* au sens de l'article 52, paragraphe 1, doit présenter à la fois un caractère concret et technique (cf. IV, 1.2 ii)).

2.2 Pour déterminer si l'objet d'une demande est ou non une invention au sens de l'article 52, paragraphe 1, l'examineur doit tenir compte de deux points d'une validité générale. Tout d'abord toute exclusion de la brevetabilité selon l'article 52, paragraphe 2, n'est applicable que dans la mesure où la demande concerne des éléments exclus en tant que tels. Ensuite, l'examineur devrait faire abstraction de la forme ou de la catégorie de la revendication et concentrer son attention sur son contenu afin de déterminer quelle contribution réelle l'objet revendiqué, considéré dans son ensemble, apporte à l'état de la technique. Si cette contribution n'a aucun caractère technique, il n'y a pas d'invention au sens de l'article 52, paragraphe 1. Ainsi par exemple, si la revendication a pour objet un article manufacturé connu portant sur sa sur-

Beitrag zum Stand der Technik in der Regel nur in einer ästhetischen Formschöpfung oder Wiedergabe von Informationen. Ähnliches gilt, wenn ein Programm für eine Datenverarbeitungsanlage in physikalisch aufgezeichneter Form, z. B. auf einer herkömmlichen Platte, beansprucht wird; der Beitrag zum Stand der Technik ist auch dann nicht mehr als ein Programm. In diesen Fällen betrifft der Patentanspruch lediglich einen nicht patentfähigen Gegenstand als solchen und ist deshalb nicht gewährbar. Bewirkt dagegen ein Programm in Kombination mit einer Datenverarbeitungsanlage, daß die Anlage aus technischer Sicht andersartig arbeitet, so kann die Kombination patentfähig sein.

Zu beachten ist auch, daß die grundlegende Prüfung darauf, ob eine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) vorliegt, nicht mit der Prüfung auf gewerbliche Anwendbarkeit, Neuheit und erfinderische Tätigkeit verwechselt werden darf.

2.3 Im folgenden werden die einzelnen, in Artikel 52 (2) aufgezählten Gegenstände der Reihe nach behandelt und weitere Beispiele angeführt, um den Unterschied zu verdeutlichen zwischen dem, was patentfähig ist und was nicht.

Entdeckungen ...

Wissenschaftliche Theorien ...

Mathematische Methoden ...

Ästhetische Formschöpfungen ...

Programme für Datenverarbeitungsanlagen

Für die Patentfähigkeit gelten hier genau dieselben grundlegenden Kriterien wie bei den anderen in Artikel 52 (2) aufgezählten nicht patentfähigen Dingen. Ein Datenverarbeitungsprozess kann nun aber entweder mittels eines Computerprogramms oder mittels spezieller Schaltkreise durchgeführt werden, und die Entscheidung für die eine dieser beiden Möglichkeiten muß nichts mit dem Erfindungsgedanken zu tun haben, sondern kann allein durch Wirtschaftlichkeits- oder Zweckmäßigkeitsüberlegungen bestimmt sein. In Anbetracht dessen sollte bei der Prüfung in diesem Bereich wie folgt vorgegangen werden:

Ein allein oder als Aufzeichnung auf einem Datenträger beanspruchtes Computerprogramm ist nicht patentfähig ohne Rücksicht auf seinen Inhalt. Daran ändert sich normalerweise auch dann nichts, wenn das Programm in eine bekannte Datenverarbeitungsanlage geladen wird. Wenn der beanspruchte Gegenstand jedoch einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leistet, ist ihm die Patentfähigkeit nicht allein deswegen abzuspochen, weil bei seiner Verwirklichung ein Computerprogramm eine Rolle spielt. Dies bedeutet beispiels-

as a general rule merely an aesthetic creation or presentation of information. Similarly, if a computer program is claimed in the form of a physical record, e.g. on a conventional tape or disc, the contribution to the art is still no more than a computer program. In these instances the claim relates to excluded subject-matter as such and is therefore not allowable. If, on the other hand, a computer program in combination with a computer causes the computer to operate in a different way from a technical point of view, the combination might be patentable.

It must also be borne in mind that the basic test of whether there is an invention within the meaning of Article 52, paragraph 1, is separate and distinct from the questions whether the subject-matter is susceptible of industrial application, is new and involves an inventive step.

2.3 The items on the list in Article 52, paragraph 2, will now be dealt with in turn, and further examples will be given in order better to clarify the distinction between what is patentable and what is not.

Discoveries ...

Scientific theories ...

Mathematical methods ...

Aesthetic creations ...

Programs for computers

The basic patentability considerations here are exactly the same as for the other exclusions listed in Article 52, paragraph 2. However a data-processing operation can be implemented either by means of a computer program or by means of special circuits, and the choice may have nothing to do with the inventive concept but be determined purely by factors of economy or practicality. With this point in mind, examination in this area should be guided by the following approach:

A computer program claimed by itself of as a record on a carrier, is not patentable irrespective of its content. The situation is not normally changed when the computer program is loaded into a known computer. If however the subject-matter as claimed makes a technical contribution to the known art, patentability should not be denied merely on the ground that a computer program is involved in its implementation. This means, for example, that program-controlled machines and program-controlled manufacturing and control pro-

face un dessin peint ou une information écrite, la contribution apportée à l'état de la technique réside, en règle générale, uniquement en une création esthétique ou en une présentation d'informations. De façon similaire, si un programme d'ordinateur est revendiqué sous forme d'un enregistrement physique, par exemple un enregistrement sur une bande magnétique ou sur un disque conventionnel, la contribution à l'état de la technique n'est rien d'autre qu'un programme d'ordinateur. Dans ce genre de cas, la revendication ne concerne que des objets exclus en tant que tels et elle n'est par conséquent pas admissible. Si, en revanche, un programme en combinaison avec un ordinateur fait fonctionner ce dernier de manière différente d'un point de vue technique, la combinaison des deux pourrait être susceptible d'être brevetée.

Il faut également avoir à l'esprit que le test fondamental permettant de déterminer si l'on est en présence ou non d'une invention au sens de l'article 52, paragraphe 1, est séparé et distinct de l'examen visant à déterminer si l'objet est susceptible d'application industrielle, est nouveau et implique une activité inventive.

2.3 Les différents cas énumérés à l'article 52, paragraphe 2, sont passés en revue ci-après et d'autres exemples sont présentés en vue de mieux faire comprendre la distinction entre ce qui est susceptible ou non d'être breveté.

Découvertes ...

Théories scientifiques ...

Méthodes mathématiques ...

Créations esthétiques ...

Programmes d'ordinateurs

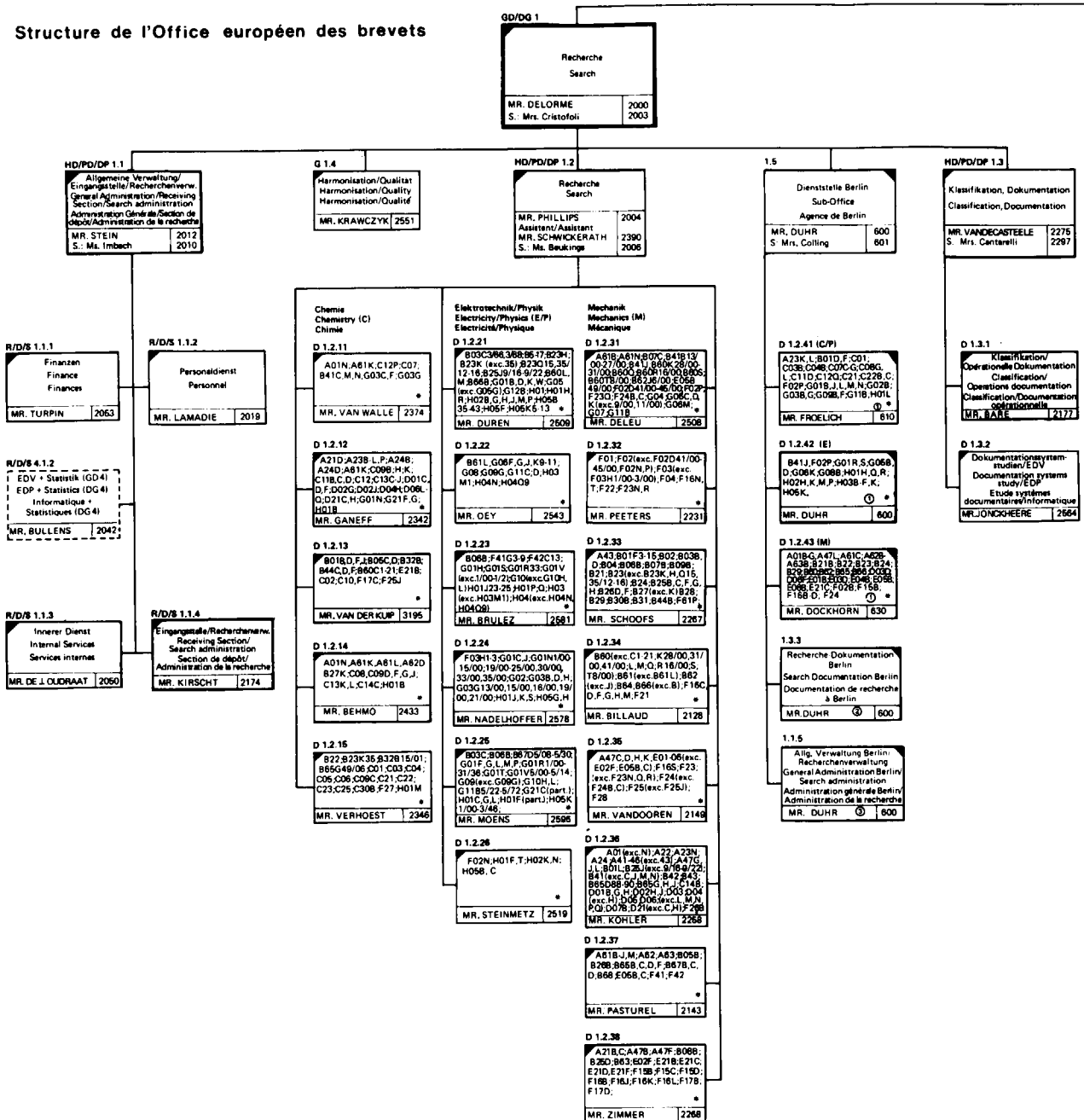
Les considérations fondamentales relatives à la brevetabilité sont dans ce cas exactement les mêmes que pour les autres exclusions énoncées dans la liste figurant à l'article 52, paragraphe 2. D'ailleurs, une opération de traitement de l'information peut être mise en oeuvre soit au moyen d'un programme d'ordinateur, soit au moyen de circuits spéciaux et il se peut que le choix entre ces deux possibilités n'ait rien à voir avec le concept inventif, mais soit commandé exclusivement par des facteurs économiques ou par des considérations d'ordre pratique. Compte tenu de cet aspect, l'examen devrait, dans ce domaine, être conduit de la manière suivante:

Un programme d'ordinateur revendiqué pour lui-même ou en tant qu'enregistrement sur un support est *a priori* un programme d'ordinateur en tant que tel et à ce titre n'est pas susceptible d'être breveté, indépendamment de son contenu. La situation n'est, en règle générale, pas modifiée lorsque le programme est chargé dans un ordinateur connu. Toutefois, si l'objet revendiqué apporte une contribution de caractère technique à l'état de la technique, la brevetabilité ne devrait pas être mise en cause pour la simple raison qu'un programme d'ordi-

Die Organisationsstruktur
des Europäischen Patentamts

The organisational structure of the
European Patent Office

Structure de l'Office européen des brevets



Legende / Legend / Légende

Die jeweiligen Felder rechts unten beinhalten die internen Telefonnummern
The respective internal telephone numbers are indicated in the bottom right-hand corner / Les numéros de téléphone interne correspondant figurent en bas de chaque case à droite

Die Abkürzungen bedeuten / Abbreviations stand for / Les abréviations signifient:

- GD: Generaldirektion / DG: Directorate General / DG: Direction Générale
- HD: Hauptdirektion / PD: Principal Directorate / DP: Direction Principale
- D: Direktorat / D: Directorate / D: Directorate
- G: Gruppe / G: Group / G: Groupe
- R: Referat / D: Département / S: Service
- S: Sekretariat / S: Secrétariat / S: Secrétariat

* Technische Fachgebiete nach IPK / IPC - International Patent Classification
* Technical Fields according to IPC (IPC - International Patent Classification)
* Domaines techniques selon la CIB / CIB - Classification internationale des brevets

□ - Standort München / Place of employment Munich / Siège de Munich
□ - Standort Den Haag / Place of employment The Hague / Département de La Haye

□ - Standort Berlin / Place of employment Berlin / Agence de Berlin
V - Vorsitzender / Chairman
C - Chef / Chief
P - Präsident / President

○ - funktionell zu 1.2 / functionally to 1.2
○ - subsidiär zu 1.3 / subsidiary to 1.3
○ - attaché à 1.1

Präsident President Président	
MR. BRAENDLI	1000
Assistent/Assistant MR. FACER	
S. Ms. Bleeker	1001/1003

GD/DG 2 Prüfung/Einspruch Examination/Opposition Examen/Opposition	
MR. WALLACE	2000
S. Ms. Brett	2001

GD/DG 3 Beschwerde Appeals Recours	
MR. GORI	3000
S. Mrs. Husling	3001

GD/DG 4 Verwaltung Administration	
MR. DORNOW	4000
S. Ms. Lau	4001

GD/DG 5 Recht/Internationale Angelegenheiten Legal/International Affairs Questions juridiques/ Affaires internationales	
MR. ZWARTKRUIS	5000
S. Mrs. Dolzew	5001

ZDP 2.1 Chemie Chemistry Chimie	
FEISSIER	2100
	2101

HD/DP/DP 2.2 Physik/Elektrotechnik Physics/Electricity Physique/Électricité	
MR. SPRINGER	2200
S. Mrs. Fischbach	2201

HD/DP/DP 2.3 Mechanik/Allgemeine Technologie Mechanics/General Technology Mécanique/Technologie Générale	
MR. HAUGG	2300
S. Ms. Ungod	2301

2.0.90 Klassifikation und Dokumentation Classification and Documentation Classification et documentation	
MR. SÖLLA	2645

2.0.10 Formalprüfung Formal Section Section des formalités	
MR. MITTERMAIER	2610

3.0.10 Geschäftsstelle Registry Greffe	
	3010

2.1.01 C 07 D	
MR. REMOND	2110

D 2.2.01 G06 G11C,H03K,M	
MR. HOLZWARTH	2210

D 2.3.01 F01-04(exc. F02F,F03H), F21-26(exc. F23N),F28	
MR. SIMON	2310

2.1.02 B29H V00-3/06,C08,H01B 3/11-3/48	
MR. FEHR	2120

D 2.2.02 E06B49/00-49/04,G01R, G06,G09,H03(exc. H03K, M),H04	
MR. BOW	2220

D 2.3.02 B71,22-27,30(exc. B22C1/00, 3/00,B22F,B23K/06-9/10, 36/22-36/3,68,B23G15/00- 15/28,26/12,35/16,B24D 3/00-3/34,B27K),C03B	
MR. JONES	2320

2.1.03 C 07 C	
MR. DEPELSENAIRE	2130

D 2.2.03 A61B,N,C23C14/34-14/48; F03H,H01C,G,L,T,H05C, F,G,H,K	
MR. LEDERER	2230

D 2.3.03 B28,B29,E01-06(exc. E06B 47/00-49/08,E21(exc. E21B 43/22,43/25,43/27))	
MR. GRYC	2330

2.1.04 B01,B22C1/00-3/00,B24D 3/00-3/34,C01,C02,C03C, C04B,C05,C06,C10,E21B 43/22,43/25,43/27,H01B 3/00-3/16,3/48-3/56	
MR. ASSARSSON	2140

D 2.2.04 G01(exc. G01G,H,L,N33/00- 33/06,R,S)	
MR. BERRY	2240

D 2.3.04 A41-46,B41-44,C148,D01- 07(exc. D01C,F,D06L-Q), D21(exc. D21C,H)	
MR. GADD	2340

2.1.05 A210, A238, C, D, F, G, J, K, L, P, B27K, C08, C12	
MR. DEBO	2150

D 2.2.05 B06,G02B,C,F,G03(exc. G03C), G10,G12,G21	
MR. PIEPENBRINK	2250

D 2.3.05 A01(exc. A01N),A21(exc. A21D), A22,A23N,A24-A61- 63(exc. A61B,K,L,N,A62D), C13C,H	
MR. WALKER	2350

2.1.06 B27F,B27K,35/27-35/36B, C21,C22,C23(exc. 15/00), C25,C30,F27,H01B1/00, 1,24,H01M(exc. 10/42- 10/54)	
MR. VAN DER ENT	2160

D 2.2.06 B07C,B23K/06-9/10,B23O 15/00-15/28,36/12-36/18, B61L,F02P,F23N,F41G, G01S,G05,H01P,Q,H05B (exc. 33/12-33/28)	
MR. DENHAM	2260

D 2.3.06 B60-68(exc. B60L,M,B61L, B65)	
MR. SEIFRIDSBERGER	2360

2.1.07 A61N,A61K,L,C07(exc. C, T),G01N,33/00-33/96	
MR. SEARLE	2170

D 2.2.07 B60L,M,G07,H01B(exc. 1/00- 3/56),F,H,M10/42-10/54, R,H02	
MR. KELLER	2270

D 2.3.07 F15,17,F41,F42 exc. F41G1	
MR. DOBRUCKI	2370

2.1.08 A01,B01(exc. B03D,B32B, C-1,C13D,F,G,K,L),C14C, D05C,F,101K,M,N,P,Q,D21C, H,G03C,G11B5,62-5,72,H01J 1(part. H05B 33/12-33/28)	
MR. VAN CRAE SBEEK	2180

D 2.2.08 B07C,822(exc. B22C1/00-3/00, B22F)	
MR. DELBEQUE	2390

D 2.3.08 B02-09(exc. B03D,B06B, B07C),B31,B65	
MR. BELSER	2380

3.1.1 Juristische Beschwerdekammer Legal Board of Appeal Chambre de recours juridique V/C/P: MR. SINGER 3100	
--	--

3.2.1 Technische Beschwerdekammer: Mechanik Technical Board of Appeal: Mechanics Chambre de recours technique: Mécanique V/C/P: MR. ANDERSSON 3600	
---	--

3.3.1 Technische Beschwerdekammer: Chemie Technical Board of Appeal Chemistry Chambre de recours technique Chimie V/C/P: MR. JAHN 3310	
---	--

3.4.1 Technische Beschwerdekammer: Physik Technical Board of Appeal: Physics Chambre de recours technique: Physique V/C/P: MR. KAISER 3400	
---	--

3.5.1 Technische Beschwerdekammer: Elektrotechnik Technical Board of Appeal Electricity Chambre de recours technique Electricité V/C/P: MR. KORSKOFF 3300	
--	--

3.6.1 Große Beschwerdekammer Enlarged Board of Appeal Grande chambre de recours V/C/P: MR. SINGER 3100	
--	--

3.7.1 Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten Disciplinary Board of Appeal Chambre de recours statuant en matière disciplinaire V/C/P: MR. GURI 3000	
---	--

D 4.1 Organisation / EDV Organisation / EDP Organisation / Informatique	
MR. EDJALL	4100
S. Ms. Letke	4101

R/D/S 4.1.1 Organisation	
MR. BEARTH	4110

R/D/S 4.1.2 EDV + Statistik Informatique + Statistique	
MR. BULLENS	2040

HD/DP/DP 4.3 Personalangelegenheiten Personnel	
MR. THOMAS	4300
S. Mrs. Horn	4301

R/D/S 4.3.1 Personaldienst Personnel	
MR. VANDER LAAN	4310

R/D/S 4.3.2 Personalförderung Staff Reporting/Training Notation/Formation	
MR. HUGUET	4330

D 4.5 Information	
MR. DE VRIES	4500
S. Ms. Robins	4501

R/D/S 4.5.1 Bibliothek, Unterrichtung der Öffentlichkeit Library + Public Information Bibliothèque et information du public	
MR. KRUSE	4510

R/D/S 4.5.2 Veröffentlichung u. Vertrieb Publication + Distribution Publication et Diffusion	
MR. DE VRIES	4500

HD/DP/DP 4.2 Finanzen Finances	
MR. ISENSCHMID	4200
S. Mrs. Pflügl	4201

R/D/S 4.2.1 Finanzplanung/Haushalt Financial planning/Budget Gestion financière,Budget	
MR. ISENSCHMID	4200

R/D/S 4.2.2 Kassensystem, Rechnungswesen Cash and accounts Caisse et comptabilité	
MR. NEPPER	4220

D 4.4 Allgemeine Verwaltung General Administration Administration Générale	
MR. PAYE	4400
S.	4401

R/D/S 4.4.1 Innerer Dienst Internal Services Services internes	
MR. CHESI	4410

R/D/S 4.4.2 Gebäude, Sachverhaltung House and material administration Bâtiment et Matériel	
MR. SCHWABE	4420

D 4.6 Sprachendienst Language Service Service Linguistique	
MRS. LUTTERKORT	4600
S. Mrs. Krause	4601

5.0.10 Sekretariat d'Verwaltungspräsidium Secretariat of the Administrative Council Secrétariat du Conseil d'Administration	
MR. AHMANN	5010

D 5.1 Recht Legal affairs Affaires juridiques	
MR. GALL	5100
S. Ms. Belmeier	5101

R/D/S 5.1.1 Verfahren für die Registrierung Representation + Register of Patents/Représentation et Registre des brevets	
MR. BERNECKE	5110

R/D/S 5.1.2 Juristischer Dienst Patentabteilung/Verfahren für die Erteilung von Patenten Service juridique procédure de délivrance	
MR. TESCHER	5120

R/D/S 5.1.3 Allgemeines Justizariat General legal affairs Service juridique général	
MR. ULLRICH	5130

D 5.2 Internationale Angelegenheiten/ International Affairs/Public Relations Affaires internationales/ Relations publiques	
MR. SCHATZ	5200
S. Ms. Lasser	5201

R/D/S 5.2.1 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Press and Public Relations Presse et relations publiques	
	5210

R/D/S 5.2.2 Internationale Angelegenheiten I International Affairs I Affaires internationales I	
MR. KOLLE	5220

R/D/S 5.2.3 Internationale Angelegenheiten II International Affairs II Affaires internationales II	
MR. GROUD	5230

D 5.3 Sonderaufgaben Special duties Tâches spéciales	
MR. CAWTHRA	5300
S. Ms. Samuel	5301

weise, daß programmgesteuerte Geräte und Herstellungs-sowie Steuerungsverfahren in der Regel als patentfähig anzusehen sind. Ferner folgt daraus, daß der beanspruchte Gegenstand auch dann, wenn er nur die programmgesteuerte interne Arbeitsweise einer bekannten Datenverarbeitungsanlage betrifft, als patentfähig angesehen werden kann, wenn er einen technischen Effekt bewirkt. Als Beispiel hierfür ist ein bekanntes Datenverarbeitungssystem mit einem kleinen schnellen Arbeitsspeicher und einem größeren, aber langsameren weiteren Speicher anzusehen. Beide Speicher seien unter der Steuerung durch ein Programm so organisiert, daß ein Verarbeitungsprozeß mit einem über die Kapazität des schnellen Arbeitsspeichers hinausgehenden Bedarf an adressierbarem Raum mit im wesentlichen derselben Geschwindigkeit durchgeführt werden kann, als wenn die Prozeßdaten insgesamt in den schnellen Speicher geladen worden wären. Der Effekt des Programmes, der darin liegt, daß der Arbeitsspeicher virtuell vergrößert wird, hat technischen Charakter und kann daher die Patentfähigkeit stützen.

Hängt die Patentfähigkeit von einem technischen Effekt ab, so müssen die Ansprüche so abgefaßt sein, daß sie alle die technischen Merkmale der Erfindung enthalten, die für den technischen Effekt wesentlich sind.

Wird die Patentfähigkeit bejaht, so sind im allgemeinen Erzeugnis-, Verfahrens- und Verwendungsansprüche möglich. Siehe jedoch in diesem Zusammenhang III, 3.2 und 4.1.

cesses should normally be regarded as patentable subject-matter. It follows also that, where the claimed subject-matter is concerned only with the program-controlled internal working of a known computer, the subject-matter could be patentable if it provides a technical effect. As an example consider the case of a known data-processing system with a small fast working memory and a larger but slower further memory. Suppose that the two memories are organised under program control, in such a way that a process which needs more address space than the capacity of the fast working memory can be executed at substantially the same speed as if the process data were loaded entirely in that fast memory. The effect of the program in virtually extending the working memory is of a technical character and might therefore support patentability.

Where patentability depends on a technical effect the claims must be so drafted as to include all the technical features of the invention which are essential for the technical effect.

Where patentability is admitted then, generally speaking, product, process and use claims would be allowable. See however in this context III, 3.2 and 4.1.

nateur est impliqué dans sa mise en oeuvre. Ceci signifie que, par exemple, des machines, des procédés de fabrication ou de commande, commandés par un programme d'ordinateur, devraient normalement être considérés comme des objets susceptibles d'être brevetés. Il s'ensuit également que lorsque l'objet revendiqué concerne seulement le fonctionnement interne commandé par programme d'un ordinateur connu, il serait susceptible d'être breveté, s'il produisait un effet technique. A titre d'exemple, considérons le cas d'un système de traitement de l'information connu, comportant une mémoire de travail rapide mais de dimensions restreintes ainsi qu'une autre mémoire de plus grandes dimensions mais lente. Supposons en outre que les deux mémoires soient organisées sous la supervision d'un programme de commande, de façon à ce qu'un processus nécessitant un nombre d'adresses en mémoire dépassant la capacité de la mémoire de travail rapide, puisse pratiquement être exécuté à la même vitesse que si l'ensemble des données du processus était chargé entièrement dans ladite mémoire rapide. L'effet du programme qui étend virtuellement la mémoire de travail est de caractère technique et par conséquent pourrait justifier la brevetabilité.

Dès lors que la brevetabilité dépend d'un effet technique, les revendications doivent être rédigées de façon telle que toutes les caractéristiques techniques de l'invention qui sont essentielles pour l'obtention dudit effet y soient énoncées.

Dès lors que la brevetabilité est acceptée, des revendications de produit, de procédé et d'utilisation sont en règle générale admissibles. Cf. cependant dans ce contexte III, 3.2 et 4.1.1.

VERTRETUNG

Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Brandt, Ernst-Ulrich (DE)
Fa. Carl Schenck AG
Landwehrstrasse 5
Postfach 40 18
D—6100 Darmstadt 1

Fey, Hans-Jürgen (DE)
Fa. Carl Zeiss
Postfach 1369/1380
D—7082 Oberkochen

Änderungen / Amendments / Modifications

Fritsch, Helmut (DE)
Jochensteinstrasse 32
D—8500 Nürnberg 30

REPRESENTATION

List
of professional
representatives before the
European Patent Office

Grove, Horst (DE)

Weinbergstrasse 15
D—6200 Wiesbaden

Harwardt, Günther (DE)

Harwardt Neumann Patentanwälte
Postfach 14 55
Scheerengasse 2
D—5200 Siegburg

Hattwig, Henning (DE)

Krupp Koppers GmbH
Patentabteilung
Altendorfer Strasse 120
Postfach 102251
D—4300 Essen 1

REPRESENTATION

Liste
des mandataires agréés
près l'Office
européen des brevets

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

König, Beate (DE)
Dienerstrasse 20
D—8000 München 2

Neumann, Ernst Dieter (DE)
Harwardt Neumann Patentanwälte
Postfach 14 55
Scheerengasse 2
D—5200 Siegburg

Löschungen / Deletions / Radiations

Melotte, Robert (NL) t
Bürgermeister-Ertl-Strasse 24a
D—8039 Puchheim Bhf.

Schüler, Albert (DE)— R. 102 (1)
Fuchshohl 17
D—6232 Bad Soden

Frankreich / France

Änderungen / Amendments / Modifications

Boillot, Marc (FR)
Société Nationale Elf Aquitaine
Division Propriété Industrielle
Tour Elf
F—92078 Paris La Défense—Cedex 45

Bruneau, Jean Antoine (FR)
Société Nationale Elf Aquitaine
Division Propriété Industrielle
Tour Elf
F—92078 Paris La Défense—Cedex 45

Cavrois, Philippe (FR)
Société Nationale Elf Aquitaine
Division Propriété Industrielle
Tour Elf
F—92078 Paris La Défense—Cedex 45

Chenard, René Marcel (FR)
31t, rue du Bas de la Butte
F—78810 Feucherolles

Colas, Jean-Pierre (FR)
Cabinet de Boisse
37, avenue Franklin Roosevelt
F—75008 Paris

Gaucherand, Michel (FR)
Coatex S.A.
B.P.n° 8
Rue Ampère
Z.I. Lyon-Nord
F—69730 Genay

Gutmann, Ernest (FR)
Ernest Gutmann—Yves Plasseraud
67, boulevard Haussmann
F—75008 Paris

Kopacz, William (US)
40, rue des Ecoles
F—75005 Paris

Lanos, Françoise (FR)
Société Nationale Elf Aquitaine
Division Propriété Industrielle
Tour Elf
F—92078 Paris La Défense—Cedex 45

Ohresser, François (FR)
Société Nationale Elf Aquitaine
Division Propriété Industrielle
Tour Elf
F—92078 Paris La Défense—Cedex 45

Ourgaud, Janine (FR)
Société Nationale Elf Aquitaine
Division Propriété Industrielle
Tour Elf
F—92078 Paris La Défense—Cedex 45

Peaucelle, Chantal (FR)
Ernest Gutmann—Yves Plasseraud
67, boulevard Haussmann
F—75008 Paris

Pinchon, Odile (FR)
PSA Etudes et Recherches
18, rue des Fauvelles
B.P. 16
F—92250 La Garenne Colombes

Plasseraud, Yves Jean Jacques (FR)
Ernest Gutmann—Yves Plasseraud
67, boulevard Haussmann
F—75008 Paris

Radmilovitch, Serge (FR)
Société Nationale Elf Aquitaine
Division Propriété industrielle
Tour Elf
F—92078 Paris La Défense—Cedex 45

Löschungen / Deletions / Radiations

Payraudeau, Clément (FR)— R. 102(1)
Résidence Bieckert
2, avenue d'Anvers
F—06000 Nice

Italien / Italy / Italie

Änderungen / Amendments / Modifications

Di Iorio, Giuseppe (IT)
Galleria Buenos Aires, 15
I—20124 Milano

Moriconi, Franco (IT)
Via Mario Fani 37
I—00135 Roma

Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Änderungen / Amendments / Modifications

Hoorweg, Petrus Nicolaas (NL)
Prinsenkade 7
P.O. Box 3127
NL—4800 DC Breda

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

Arnold, Winfried (CH)
Patentabteilung Ciba-Geigy AG
CH-4002 Basel

Kemény, Andreas (CH)
c/o Kemény AG Patentanwaltbüro
Postfach 3414
CH-6002 Luzern

Scheidegger, Hans (CH)
Scheidegger, Zwicky, Werner & Co.
Patentanwälte
Stampfenbachstrasse 48
Postfach
CH-8023 Zürich

von Foerster, Eckard (DE)
Scheidegger, Zwicky, Werner & Co.
Patentanwälte
Stampfenbachstrasse 48
Postfach
CH-8023 Zürich

Werner, Georges (CH)
Scheidegger, Zwicky, Werner & Co.
Patentanwälte
Stampfenbachstrasse 48
Postfach
CH-8023 Zürich

Zwicky, Heinrich (CH)
Scheidegger, Zwicky, Werner & Co.
Patentanwälte
Stampfenbachstrasse 48
Postfach
CH-8023 Zürich

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

Lautmann, Kurt O (SE)
Box 245
S-691 25 Karlskoga

Lövgren, Tage (SE)
H. Albihs Patentbyrå AB
Box 7664
S-103 94 Stockholm

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

Armitage, Ian Michael (GB)
Mewburn Ellis & Co.
33 Wine Street
GB-Bristol BS1 2BQ

Atkinson, Eric (GB)
Emhart Patents Department
P.O. Box 88
Ross Walk
GB-Belgrave, Leicester LE4 5BX

Badger, John Raymond (GB)
Dunlop Limited
Group Patent Department
P.O. Box 504
GB-Erdington, Birmingham B24 9QH

Betteridge, Eileen Margaret (GB)
170, Rowan Road
GB-London SW16 5JE

Calderbank, Thomas Roger (GB)
Mewburn Ellis & Co.
33 Wine Street
GB-Bristol BS12 8BQ

Cookson, Barbara Elizabeth (GB)
Mathisen, Macara & Co.
The Coach House
6-8 Swakeleys Road
GB-Ickenham, Uxbridge UB10 8BZ

Corin, Christopher John (GB)
Mathisen, Macara & Co.
The Coach House
6-8 Swakeleys Road
GB-Ickenham, Uxbridge UB10 8BZ

Drury, Peter Lawrence (GB)
Emhart Patents Department
P.O. Box 88
Ross Walk
GB-Belgrave, Leicester LE4 5BX

Eder, Ephry (GB)
E. Eder & Co.
2 Chichester Rents
Chancery Lane
GB-London WC2A 1EG

Fenwick, Elizabeth Anne (GB)
Dunlop Limited
Group Patent Department
P.O. Box 504
GB-Erdington, Birmingham B24 9QH

Foster, David Martyn (GB)
Mathisen, Macara & Co.
The Coach House
6-8 Swakeleys Road
GB-Ickenham, Uxbridge UB10 8BZ

Gilding, Martin John (GB)
Emhart Patents Department
P.O. Box 88
Ross Walk
GB-Belgrave, Leicester LE4 5BX

Hinton, Alan Horace (GB)
Dunlop Limited
Group Patent Department
P.O. Box 504
GB-Erdington, Birmingham B24 9QH

Jones, Stephen Francis (GB)
Imperial Chemical Industries PLC
Legal Department: Patents
P.O. Box 6,
GB—Welwyn Garden City, Herts AL7 1HD

Kinton, Colin David (GB)
Dunlop Limited
Group Patent Department
P.O. Box 504
GB—Erdington, Birmingham B24 9QH

Knott, Stephen Gilbert (GB)
Mathisen, Macara & Co.
The Coach House
6—8 Swakeleys Road
GB—Ickenham, Uxbridge UB108BZ

Macara, John Stuart (GB)
Mathisen, Macara & Co.
The Coach House
6—8 Swakeleys Road
GB—Ickenham, Uxbridge UB108BZ

MacKenzie, Ian Alastair Robert (GB)
Parfitt Electronics Ltd.
6 View Road
GB—London N6 4DA

Maury, Richard Philip (GB)
Mathisen, Macara & Co.
The Coach House
6—8 Swakeleys Road
GB—Ickenham, Uxbridge UB10 8BZ

Moore, John Hamilton (GB)
Dunlop Limited
Group Patent Department
P.O. Box 504
GB—Erdington, Birmingham B249QH

Pepper, John Herbert (GB)
13 Tytherly Green
GB—Bournemouth, Hants BH8 OPA

Sparrow, Alvar Alfred (GB)
Dunlop Limited
Group Patent Department
P.O. Box 504
GB—Erdington, Birmingham B249QH

Spencer, Hubert John (GB)
Emhart Patents Department
P.O. Box 88
Ross Walk
GB—Belgrave, Leicester LE45BX

Stuart, Ian Alexander (GB)
Mewburn Ellis & Co.
33 Wine Street
GB—Bristol BS12BQ

Taylor, Derek George (GB)
Mathisen, Macara & Co.
The Coach House
6—8 Swakeleys Road
GB—Ickenham, Uxbridge UB10 8BZ

Treves, Barry William (GB)
Dunlop Limited
Group Patent Department
P.O. Box 504
GB—Erdington, Birmingham B24 9QH

Löschungen / Deletions/ Radiations

French, Edward Llewelyn (GB) t
Hyde, Heide & O'Donnell
146 Buckingham Palace Road
GB—London SW1W9TR

Fünfter Rat des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter

Ordentliche und stellvertretende Mitglieder

Nachstehend sind die Namen der ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder des fünften Rats des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter aufgeführt.

Die Wahlen sind vom Rat durchgeführt worden (Artikel 7 (8) der Vorschriften über die Errichtung des Instituts).

Die Namen der Mitglieder sind in alphabetischer Reihenfolge angegeben.

Wahl des Vorstands des Instituts

Der fünfte Rat des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter hat in seiner ersten Sitzung in Cannes am 22. und 23. April 1985 die Vorstandsmitglieder gewählt:

Fifth Council of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office

Members (representatives and substitutes)

The following list sets out the names of those members (representatives and substitutes) who have been elected to the fifth Council of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office.

The elections were organised by the Council (Article 7 (8) of the Regulation on the establishment of the Institute).

The names of the members appear in alphabetical order.

Election of Officers of the Institute

At its first meeting, held in Cannes on 22 and 23 April 1985, the fifth Council of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office elected its officers and board members:—

Cinquième Conseil de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets

Membres titulaires et suppléants

La liste ci-après contient les noms des membres titulaires et suppléants du cinquième Conseil de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets.

Les élections ont été organisées par le Conseil (article 7, paragraphe 8 du règlement relatif à la création de l'Institut).

Les noms des membres sont donnés dans l'ordre alphabétique.

Election du Bureau de l'Institut

Lors de sa première réunion, tenue à Cannes les 22 et 23 avril 1985, le cinquième Conseil de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets a procédé à l'élection des personnalités investies d'une fonction particulière et des membres du Bureau:—

VORSTANDSMITGLIEDER BOARD MEMBERS / MEMBRES DU BUREAU**Präsident / President / Président:**

D'HAEMER, Jan C. (CH)

**Stellvertretender Schatzmeister / Deputy Treasurer /
Trésorier adjoint:**

CATHERINE, Alain (FR)

Vizepräsidenten / Vice-Presidents / Vice-présidents:SCHÖNHÖFER, Ernst J. (DE)
DUNCAN, Angus (GB)**Generalsekretär / Secretary General / Secrétaire général:**

ONN, Christer (SE)

Schatzmeister / Treasurer / Trésorier

WEYLAND, J. J. Pierre (LU)

**Stellvertretender Generalsekretär / Deputy Secretary /
Secrétaire adjoint:**

EDER, Carl (CH)

**Weitere Mitglieder des Vorstands / Other Board
Members / Autres membres du Bureau:**BEER, Manfred (AT)
CASALONGA, Axel (FR)
MEBIUS, Engbert (NL)
PETERSEN, Richard (GB)
SPEISER, Dieter (DE)
SGARBI, Renato (IT)
VAN DER AUWERAER, André (BE)**RATSMITGLIEDER / COUNCIL MEMBERS / MEMBRES DE CONSEIL****Belgien / Belgium / Belgique****Freiberuflich Tätige / Private practice / Profession libérale****Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité****Ordentliche Mitglieder / Members / Membres titulaires****Ordentliche Mitglieder / Members / Membres titulaires**PIRSON, Jean
VAN SCHOONBEEK, Roland
GASPAR, FlorentTASSET, Gérard
VAN DER AUWERAER, André
VANDERBORGHT, Henri C. F.**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants****Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**PIERAERTS, Jacques
DE BRABANTER, Maurice
GRISAR, DanielVANDELDE, Willi V. C.
RAMON, Charles Lucien
MARCKX, Frieda**Bundesrepublik Deutschland / Federal Republic of Germany /
République fédérale d'Allemagne****Freiberuflich Tätige / Private practice / Profession libérale****Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité****Ordentliche Mitglieder / Members / Membres titulaires****Ordentliche Mitglieder / Members / Membres titulaires**BARDEHLE, Heinz
GRAMM, Werner
BEHRENS, Dieter G.
SPEISER, Dieter K.SCHÖNHÖFER, Ernst-Joachim
GRAF, Hugo Georg
HERZOG, Friedrich Joachim
FELDMANN, Bernhard**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants****Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**JUNG, Elisabeth
COHAUSZ, Helge B.
DREISS, Uwe
ZELLENTIN, RüdigerDRAEGER, Karlfried
MEYER-DULHEUER, Karl-Hermann
MÜLLER, Gerhard
KARAU, Wolfgang**Frankreich / France****Freiberuflich Tätige / Private practice / Profession libérale****Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité****Ordentliche Mitglieder / Members / Membres titulaires****Ordentliche Mitglieder / Members / Membres titulaires**PHELIP, Bruno
CASALONGA, Axel
MADEUF, Claude A. J.
LECCA, JeanTHOURET-LEMAITRE, Elisabeth
HOMMERY, Gérard
CATHERINE, Alain
BRULLE, Jean**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants****Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**ROGER-PETIT, Georges
BLOCH, Gérard
HIRSCH, Marc-Roger
LEPEUDRY-GAUTHERAT, T.GALLOCHAT, Alain
GUERIN, Michel
COLAS, Jean-Pierre
EISENBETH, Jacques Pierre

Italien / Italy / Italie

Freiberuflich Tätige / Private practice / Profession libérale

Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité

Ordentliche Mitglieder / Members / Membres titulaires

Ordentliche Mitglieder / Members / Membres titulaires

MODIANO, Guido
FARAGGIANA, Vittorio
RAIMONDI, AlfredoSGARBI, Renato
CIONI, Carlo
MURACA, Bruno

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

FIAMMENGHI, Carlo
PIOVESANA, Paolo
STAUB, GabrielaSAVI, Camillo
ORLANDO, Giorgio
GIANNESI, Pier Giovanni**Liechtenstein**

Ordentliche Mitglieder / Members / Membres titulaires

Stellvertretendes Mitglied / Substitute / Membre suppléant

BUCHEL, Kurt F.
WILDI, Roland

RIEDERER, Conrad A.

Luxemburg / Luxembourg

Freiberuflich Tätige / Private practice / Profession libérale

Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité

Ordentliches Mitglied / Member / Membre titulaire

Ordentliches Mitglied / Member / Membre titulaire

FREYLINGER, Ernest

WEYLAND, J. J.-Pierre

Stellvertretendes Mitglied / Substitute / Membre suppléant

Stellvertretendes Mitglied / Substitute / Membre suppléant

WAXWEILER, Jean

LEITZ, Paul

Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Ordentliche Mitglieder / Members / Membres titulaires

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

VAN DER BEEK, George
KOOY, Leendert W.
HUYGENS, Arthur V.
MEBIUS, Engbert J.
MULDER, Herman
BOELSMA, Gerben HarmKROPVELD, Renée E. W.
WEENING, Cornelis
SMULDERS, Theodorus A. H. J.
VAN LEEUWEN, Hendrik B.
SCHOUTEN, Frans
SCHENKMAN, Herbert Jan**Österreich / Austria / Autriche**

Freiberuflich Tätige / Private practice / Profession libérale

Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité

Ordentliche Mitglieder / Members / Membres titulaires

Ordentliche Mitglieder / Members / Membres titulaires

HOLZER, Walter
BEER, ManfredERNEST, Wolfgang
FABER, Robert

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

GIBLER, Ferdinand
KATSCHINKA, WernerWIDTMANN, Georg
STAMPFER, Heinz

Schweden / Sweden / Suède

Freiberuflich Tätige / Private practice / Profession libérale

Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité

Ordentliche Mitglieder / Members / Membres titulaires

Ordentliche Mitglieder / Members / Membres titulaires

NORDEN, A.
BURMAN, T.
ONN, C.ÖHMAN, B. G.
SCHÖLD, Zaid
GASSLANDER, S.

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

BILLBERG, Hans
GRAHN, T. O.
MODIN, J.MOLIN, A.
SJÖÖ, L.
FALCK, M.**Schweiz / Switzerland / Suisse**

Freiberuflich Tätige / Private practice / Profession libérale

Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité

Ordentliche Mitglieder / Members / Membrestitulaires

Ordentliche Mitglieder / Members / Membrestitulaires

RITSCHER, Thomas
EDER, Carl E.
ALDER, UlrichJENNY, Felix A.
D'HAEMER, Jan
BERTSCHINGER, Christoph

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

MOHNHAUPT, Dietrich
LEGER, Jean-François
BRAUN Jr., AndréWAVRE, Claude-Alain
HOTZ, Klaus
GUBLER, Hans**Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**

Ordentliche Mitglieder / Members / Membres titulaires

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

WESTON, Walter
PETERSEN, Richard C.
VINCENT, Donald
FISHER, Bernard
DUNCAN, Angus H.
NEUKOM, John U.
WEATHERALD, Keith B.
BETON, John L.EDMUNDS, Gordon H.
GRUNDY, Derek G.
BEESTON, Alan W.
WADDLETON, Norman
MUIR, Ian R.
AGGUS, Geoffrey
WALLACE, Walter
JOHNSON, Terence L.

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Italien: Gesetzgebung

Verlängerung der Frist für die Einreichung der Übersetzung der europäischen Patentschrift gemäß der Verordnung Nr. 32.

1. Durch Gesetz Nr. 194 vom 3. Mai 1985¹⁾ ist die Verordnung Nr. 32 des Präsidenten der Republik vom 8. Januar 1979 mit Wirkung ab 4. Juni 1985 geändert worden.

Durch dieses Änderungsgesetz ist die in Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung Nr. 32 vorgesehene Frist zur Einreichung der Übersetzung der europäischen Patentschrift bzw. der geänderten europäischen Patentschrift verlängert worden. Sie endet nunmehr **3 Monate nach Bekanntmachung** des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt oder, falls das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten wird, nach dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Entscheidung über den Einspruch.

Darüber hinaus ist die in Artikel 1 Absatz 5 der Verordnung Nr. 32 vorgesehene Bestimmung weggefallen, daß die der europäischen Patentanmeldung beizufügende Kopie der Beschreibung und der Patentansprüche in italienischer Sprache die in Artikel 3 Absatz 2 und, sofern das europäische Patent ohne Änderungen erteilt wird, die in Artikel 4 Absatz 3 vorgesehene Übersetzung darstellt.

Durch Artikel 3 des Gesetzes Nr. 194 werden unter bestimmten Voraussetzungen Rechtsverluste geheilt, die vor dem Inkrafttreten des Änderungsgesetzes wegen Nichteinhaltung der früher geltenden Frist zur Einreichung von Übersetzungen der Patentschriften eingetreten sind.

2. Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ".

Bezieher der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ" werden gebeten, die in Tabelle IV, Spalte 2 angegebene Frist zur Einreichung der Übersetzung entsprechend zu ändern und in den Tabellen III B, Spalte 10 und IV, Spalte 11 den Artikel 1 (5) VOPR Nr. 32 betreffenden Absatz zu streichen.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Italy: Legislation

Extension of the period for filing the translation of the European patent specification under Decree No. 32.

1. Law No. 194 of 3 May 1985¹⁾ has amended Decree of the President of the Republic No. 32 of 8 January 1979 with effect from 4 June 1985.

This amending law extends the period laid down in Article 4, paragraph 4, of Decree No. 32 for filing the translation of the European patent specification or of the amended European patent specification. This period will now end **3 months after publication** of the mention of the grant of the patent in the European Patent Bulletin or, if the patent is maintained as amended, after the date of publication of the mention of the decision relating to the opposition.

In addition, the new law cancels the provision set out in Article 1, paragraph 5, of Decree No. 32 whereby the copy of the description and claims in the Italian language, which are to be attached to the European patent application, constitutes the translation specified in Article 3, paragraph 2, and, where the European patent is granted without amendments, in Article 4, paragraph 3.

Article 3 of Law No. 194 remedies under certain circumstances, losses of rights which occurred before the amending law entered into force as a result of non-observance of the earlier period for filing translations of patent specifications.

2. Updating of the information brochure "National law relating to the EPC".

Subscribers to the information brochure "National law relating to the EPC (3rd edition May 1983)" are asked to amend accordingly the period for filing the translation shown in Table IV, column 2, and to delete the paragraph relating to Article 1 (5), DPR No. 32 in Tables III B, column 10, and IV, column 11.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Italie: Législation

Prorogation du délai prescrit pour la production de la traduction du fascicule de brevet européen conformément au décret n° 32.

1. Le décret n° 32 du Président de la République, en date du 8 janvier 1979, a été modifié avec effet au 4 juin 1985 par la loi n° 194 du 3 mai 1985¹⁾.

Cette loi proroge le délai prescrit pour la production de la traduction du fascicule de brevet européen ou du fascicule prévu à l'article 4 (4) du décret n° 32. Ce délai vient désormais à expiration **trois mois après la date de publication de la mention de la délivrance du brevet** au Bulletin européen des brevets ou, si le brevet est maintenu tel que modifié, après la date de publication de la mention de la décision d'opposition.

Est supprimée en outre la disposition contenue à l'article 1 (5) du décret n° 32, qui stipule que la copie de la description et des revendications en langue italienne à joindre à la demande de brevet européen constitue la traduction visée à l'article 3 (2) et, pour autant que le brevet européen est délivré sans modification, la traduction visée à l'article 4 (3).

L'article 3 de la loi n° 194 remédie sous certaines conditions aux pertes de droits qui, par suite de l'inobservation des délais antérieurement applicables à la production des traductions de fascicules de brevet se sont produites avant l'entrée en vigueur de la loi portant modification de la législation sur les brevets.

2. Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE".

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE (troisième édition, mai 1983)" sont invités à modifier en conséquence le délai de production de la traduction indiqué au tableau IV, colonne 2 et à supprimer dans les tableaux III B, colonne 10 et IV, colonne 11 le paragraphe concernant l'article 1 (5) du décret n° 32.

¹⁾ Gazzetta Ufficiale n. 117 vom 20.5.85, S. 3567.

¹⁾ Gazzetta Ufficiale No. 117 of 20 May 1985, p. 3567.

¹⁾ Gazzetta Ufficiale n° 117 du 20 mai 1985, p. 3567.