



6. August 1985

6 August 1985

6 août 1985

**BEILAGE ZUM
AMTSBLATT 7/1985**

**SUPPLEMENT TO OFFICIAL
JOURNAL 7/1985**

**SUPPLEMENT AU JOURNAL
OFFICIEL n° 7/1985**

GEBÜHREN

Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 23. Juli 1985 über die Neufestsetzung der Gegenwerte der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise in Pfund Sterling (£) und italienischen Lire

Artikel 1

Gemäß Artikel 6 Absatz 4 der Gebührenordnung werden die Gegenwerte der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des Europäischen Patentamts **in Pfund Sterling (£) und italienischen Lire** wie im nachstehenden Gebührenverzeichnis angegeben neu festgesetzt. Das Gebührenverzeichnis ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Artikel 2

Die nach Artikel 1 festgesetzten neuen Gegenwerte sind für **Zahlungen ab 16. August 1985** verbindlich¹⁾.

Artikel 3

Wird eine Gebühr innerhalb von sechs Monaten seit dem 16. August 1985 rechtzeitig, jedoch nur in Höhe des vor diesem Zeitpunkt geltenden Gegenwerts der Gebühr entrichtet, so gilt die Gebühr als wirksam entrichtet, wenn der Fehlbetrag innerhalb von zwei Monaten nach einer Aufforderung durch das Europäische Patentamt nachgezahlt wird.

Artikel 4

Dieser Beschluß tritt am **16. August 1985** in Kraft.

Geschehen zu München am 23. Juli 1985.

Paul Braendli
Präsident

FEES

Decision of the President of the European Patent Office dated 23 July 1985 revising the equivalents of the fees, costs and prices in Pounds Sterling (£) and Italian Lira

Article 1

Pursuant to Article 6, paragraph 4, of the Rules relating to Fees, the equivalents of the fees, costs and prices of the European Patent Office **in Pounds Sterling (£) and Italian Lira** shall be revised as shown in the following fees schedule. The fees schedule shall form part of this Decision.

Article 2

The equivalents revised in accordance with Article 1 shall be binding on **payments made on or after 16 August 1985¹⁾**.

Article 3

If a fee is paid in due time within six months from 16 August 1985 but only to the equivalent ruling before that date, it shall be deemed to have been validly paid if the deficit is made good within two months following a request to that effect by the European Patent Office.

Article 4

This Decision shall enter into force on **16 August 1985**.

Done at Munich, 23 July 1985.

Paul Braendli
President

TAXES

Décision du Président de l'Office européen des brevets du 23 juillet 1985 relative à la révision des contre-valeurs des taxes, frais et tarifs de vente en livres sterling (£) et liras italiennes

Article premier

Conformément à l'article 6, paragraphe 4 du règlement relatif aux taxes, les contre-valeurs des taxes, frais et tarifs de vente de l'Office européen des brevets **en livres sterling (£) et liras italiennes** sont révisées comme indiqué dans le barème des taxes figurant ci-après. La barème est partie intégrante de la présente décision.

Article 2

Les nouvelles contre-valeurs fixées conformément à l'article premier sont applicables aux **paiements effectués à compter du 16 août 1985¹⁾**.

Article 3

Si, dans un délai de six mois à compter du 16 août 1985, une taxe est acquittée en temps utile, mais seulement à concurrence du montant de la contre-valeur applicable avant cette date, la taxe est réputée valablement acquittée, si le montant restant dû est versé dans les deux mois qui suivent une invitation de l'Office européen des brevets à effectuer ce paiement complémentaire.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le **16 août 1985**.

Fait à Munich, le 23 juillet 1985.

Paul Braendli
Président

¹⁾ Maßgebender Zahlungstag ist der Tag, an dem eine Zahlung gemäß den Vorschriften von Artikel 8 (1) und (2) der Gebührenordnung als bei dem EPA eingegangen gilt.

¹⁾ The ruling date of payment is that on which the payment pursuant to Article 8 (1) and (2) of the Rules relating to Fees is considered to have been made.

¹⁾ La date décisive du paiement est la date à laquelle le paiement est réputé effectué selon l'article 8 (1) et (2) du règlement relatif aux taxes.

Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA (in der ab 16. August 1985 geltenden Fassung)*
Schedule of fees, costs and prices of the EPO (effective as from 16 August 1985)*
Barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB (applicable à compter du 16 août 1985)*

1. Beträge der Gebühren, die vom EPA nach den Artikeln 2 und 6(4) der Gebührenordnung erhoben werden
 Amounts of fees levied by the EPO under Articles 2 and 6(4) of the Rules relating to Fees
 Montants des taxes perçues par l'OEB en application des dispositions des articles 2 et 6(4) du règlement relatif aux taxes

GEBÜHRENART / NATURE OF THE FEE / NATURE DE LA TAXE	BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	öS
1 Anmeldegebühr/Filing fee/Taxe de dépôt	560	148	1 760	470	650	1 660	11 500	386 000	4 050
2 Recherchengebühr/Search fee in respect of/Taxe de recherche									
2.1 — für eine europäische Recherche oder eine ergänzende europäische Recherche — a European or supplementary European search — par recherche européenne ou recherche européenne complémentaire	1 790	473	5 610	1 510	2 060	5 310	36 700	1 234 000	12 930
2.2 — für eine internationale Recherche ¹⁾ — an international search ¹⁾ — par recherche internationale ¹⁾	2 095	554	6 570	1 770	2 410	6 220	42 900	1 445 000	15 140
3 Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat Designation fee for each Contracting State designated Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné	280	74	880	240	320	830	5 700	193 000	2 020
3a Gemeinsame Benennungsgebühr für die Schweizerische Eidgenossenschaft und das Fürstentum Liechtenstein Joint designation fee for the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein									
3bis Taxe de désignation conjointe pour la Confédération helvétique et la Principauté de Liechtenstein	280	74	880	240	320	830	5 700	193 000	2 020

* Des hier wiedergegebene Gebührenverzeichnis enthält eine vollständige Aufzählung der ab 16. August 1985 geltenden Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA in Deutschen Mark und ihren Gegenwerten in den Währungen der Vertragsstaaten, und ersetzt alle früheren Veröffentlichungen dieses Gebührenverzeichnisses.

* The fees schedule shown here comprises all the fees, costs and prices of the EPO in Deutsche Mark and their equivalents in the currencies of the Contracting States, effective as from 16 August 1985 and replaces all previously published fees schedules.

* La barème des taxes reproduit ici comporte une liste complète des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB exprimés en Deutsche Mark et de leur contre-valeur dans les monnaies des Etats contractants, tels qu'ils s'appliqueront à compter du 16 août 1985 et remplacera toutes les publications antérieures du barème des taxes.

¹⁾ Diese Gebühr gilt vorbehaltlich anderer Abkommen zwischen der EPO und einem PCT-Vertragsstaat auch für Recherchen internationaler Art, die gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a der Vereinbarung zwischen WIPO und EPO vom 11.4.1978 durchgeführt werden.

¹⁾ This fee applies in respect of international type searches made pursuant to Article 14 (1) (a) of the WIPO-EPO Agreement of 11.4.1978, subject to other Agreements between the EPO and a PCT Contracting State.

¹⁾ Cette taxe est applicable pour les recherches de type international effectuées en application de l'article 14.1) a) de l'accord entre l'OMPI et l'OEB du 11.4.1978 sous réserve d'autres accords entre l'OEB et un Etat contractant du PCT.

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT									
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg/Lux.	Lit	oS	
3b Zuschlagsgebühr zur Anmeldegebühr, zur Recherchegebühr oder zu einer Benennungsgebühr (Regel 85a): 50% der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch insgesamt: Surcharge on the filing fee, the search fee or a designation fee (Rule 85a): 50% of the relevant fee or fees, but not to exceed a total of:	1 110	293	3 480	940	1 280	3 290	22 700	766 000	8 020	
3ter Surtaxe à la taxe de dépôt, à la taxe de recherche ou à une taxe de désignation (règle 85bis): 50% de la taxe ou des taxes concernées, sans que le montant total puisse dépasser:										
4 Jahresgebühren für die europäische Patentanmeldung Renewal fees for European patent applications Taxes annuelles pour la demande de brevet européen										
4.1 — für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 3rd year, calculated from the date of filing of the application — pour la 3e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	460	122	1 440	390	530	1 370	9 400	317 000	3 320	
4.2 — für das 4. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 4th year, calculated from the date of filing of the application — pour la 4e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	610	161	1 910	510	700	1 810	12 500	421 000	4 410	
4.3 — für das 5. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 5th year, calculated from the date of filing of the application — pour la 5e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	770	204	2 410	650	890	2 280	15 800	531 000	5 560	
4.4 — für das 6. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 6th year, calculated from the date of filing of the application — pour la 6e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	940	248	2 950	790	1 080	2 790	19 300	648 000	6 790	
4.5 — für das 7. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 7th year, calculated from the date of filing of the application — pour la 7e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	1 110	293	3 480	940	1 280	3 290	22 700	766 000	8 020	

GEBÜHRENART / NATURE OF THE FEE / NATURE DE LA TAXE	BETRAG / AMOUNT / MONTANT									
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	öS	
4.6 — für das 8. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 8th year, calculated from the date of filing of the application — pour la 8e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	1 360	360	4 270	1 150	1 570	4 040	27 900	938 000	9 830	
4.7 — für das 9. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 9th year, calculated from the date of filing of the application — pour la 9e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	1 610	426	5 050	1 360	1 860	4 780	33 000	1 110 000	11 630	
4.8 — für das 10. Jahr und jedes weitere Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 10th and each subsequent year, calculated from the date of filing of the application — pour la 10e année et chacune des années suivantes calculées à compter du jour du dépôt de la demande	1 950	515	6 120	1 650	2 250	5 790	39 900	1 345 000	14 090	

GEBÜHREART / NATURE OF FEE / NATURE DE LA TAXE	BETRAG / AMOUNT / MONTANT							öS	
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.		Lit
5 Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung einer Jahresgebühr für die europäische Patentanmeldung Additional fee for belated payment of a renewal fee for the European patent application Surtaxe pour retard de paiement d'une taxe annuelle pour une demande de brevet européen			10% der verspätet gezahlten Jahresgebühr 10% of the belated renewal fee 10% de la taxe annuelle payée en retard						
6 Prüfungsgebühr/Examination fee/Taxe d'examen	2 120	560	6 650	1 790	2 440	6 290	43 400	1 462 000	15 320
6a Zuschlagsgebühr für die verspätete Stellung des Prüfungsantrags (Regel 85b)			50% der Prüfungsgebühr						
6a Surcharge for late filing of the request for examination (Rule 85b)			50% of the examination fee						
6bis Surtaxe pour présentation tardive de la requête en examen (règle 85ter)			50% of the tax d'examen						
7 Erteilungsgebühr/Fee for grant/Taxe de délivrance du brevet	460	122	1 440	390	530	1 370	9 400	317 000	3 320
8 Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift: für jede Seite der Anmeldung in der für die Veröffentlichung bestimmten Form Fee for printing the European patent specification: for each page of the application in the form in which it is to be printed Taxe d'impression du fascicule de brevet européen pour chaque page de la demande dans la forme dans laquelle elle sera imprimée	13	3,40	41	11	15	39	265	9 000	94
9 Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift — Pauschalgebühr Fee for printing a new specification of the European patent — flat-rate fee Taxe d'impression d'un nouveau fascicule de brevet européen — taxe forfaitaire	65	17	200	50	70	190	1 300	45 000	470
10 Einspruchsgebühr/Opposition fee/Taxe d'opposition	560	148	1 760	470	650	1 660	11 500	386 000	4 050
11 Beschwerdegebühr/Fee for appeal/Taxe de recours	680	180	2 130	570	780	2 020	13 900	469 000	4 910
12 Weiterbehandlungsgebühr/Fee for further processing/ Taxe de poursuite de la procédure	125	33	390	110	140	370	2 600	86 000	900

GEBÜHRENART / NATURE OF FEE / NATURE DE LA TAXE	BETRAG / AMOUNT / MONTANT									
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	öS	
13 Wiedereinsetzungsgebühr/Fee for re-establishment of rights/Taxe de restitutio in integrum	125	33	390	110	140	370	2 600	86 000	900	
14 Umwandlungsgebühr/Conversion fee/Taxe de transformation	65	17	200	50	70	190	1 300	45 000	470	
15 Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch Claims fee for the eleventh and each subsequent claim Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième	65	17	200	50	70	190	1 300	45 000	470	
16 Kostenfestsetzungsgebühr/Fee for the awarding of costs/ Taxe de fixation des frais	65	17	200	50	70	190	1 300	45 000	470	
17 Beweissicherungsgebühr/Fee for the conservation of evidence/Taxe de conservation de la preuve	65	17	200	50	70	190	1 300	45 000	470	
18 Übermittlungsgebühr für eine internationale Anmeldung Transmittal fee for an international application Taxe de transmission pour une demande internationale de brevet	185	49	580	160	210	550	3 800	128 000	1 340	
19 Nationale Gebühr für eine internationale Anmeldung National fee for an international application Taxe nationale pour une demande internationale	560	148	1 760	470	650	1 660	11 500	386 000	4 050	
20 Gebühr für die vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung Fee for the preliminary examination of an international application Taxe d'examen préliminaire d'une demande internationale	2 120	560	6 650	1 790	2 440	6 290	43 400	1 462 000	15 320	

2. Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise, die nach Artikel 3 der Gebührenordnung vom Präsidenten des EPA festgesetzt werden

Fees, costs and prices laid down by the President of the EPO, in accordance with Article 3 of the Rules relating to Fees

Taxes, frais et tarifs fixés par le Président de l'OEB conformément à l'article 3 du règlement relatif aux taxes

2.1 Verwaltungsgebühren

Administrative fees

Taxes d'administration

	GEBÜHRENART / NATURE OF FEE / NATURE DE LA TAXE	EPU/AO EPC/IR CBE/RE	BETRAG* / AMOUNT* / MONTANT*								
			DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	öS
1	Eintragung von Rechtsübergängen Registering of transfer Inscription des transferts	R 20(2)	125	33	390	110	140	370	2 600	86 000	900
2	Eintragung von Lizenzen und anderen Rechten Registering of licences and other rights Inscription de licences et d'autres droits	R 21(1)	125	33	390	110	140	370	2 600	86 000	900
3	Löschung der Eintragung einer Lizenz und anderer Rechte Cancellation of entry in respect of licences and other rights Radiation d'une inscription de licence et d'autres droits	R 21(2)	125	33	390	110	140	370	2 600	86 000	900
4	Zusätzliche Ausfertigungen der Urkunde über das europäische Patent Duplicate copies of the European patent certificate Duplicata supplémentaires du certificat de brevet européen	R 54(2)	65	17	200	50	70	190	1 300	45 000	470
5	Auszug aus dem europäischen Patentregister Extracts from the Register of European Patents Extrait du Registre européen des brevets	R 92(3)	32	8	100	25	35	95	650	22 000	230
6	Gewährung von Einsicht in die Akten einer europäischen Patentanmeldung Inspection of the files of a European patent application Inspection publique du dossier d'une demande de brevet européen	R 94(1)	32	8	100	25	35	95	650	22 000	230
7.1	Akteneinsicht durch Erteilung von Kopien Inspection of the files by means of issuing copies Inspection publique effectuée au moyen de la délivrance de copies	R 94(3)	32	8	100	25	35	95	650	22 000	230

* Gegebenenfalls zuzüglich der Portokosten, wenn das Schriftstück auf Wunsch des Antragstellers nicht mit der normalen Post versandt wird.

* Where applicable, the costs of forwarding other than by regular post, incurred at the request of the applicant for transmittal of a document, are to be added to the amounts indicated.

* Le cas échéant, les frais d'expédition de courrier autre qu'ordinaire engagés à la requête du demandeur pour la transmission du document s'ajoutent aux montants cités.

GEBÜHREART / NATURE OF FEE / NATURE DE LA TAXE EPC/IR CBE/RE	EPÜ/AO EPC/IR CBE/RE	BETRAG* / AMOUNT* / MONTANT*							DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	öS
7.2 — zuzüglich pro Seite A4 oder kleiner — plus per A4 page or smaller — en plus par feuille de format A4 ou plus petit								1,30	0,30	4,10	1,10	1,50	3,90	25	900	9,40	
8 Ausstellung einer beglaubigten Kopie einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung Issue of a certified copy of a European patent application or an international application Délivrance d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale	R 94(4) R 38(3) PCT R 17.1(b) R 20.9							32	8	100	25	35	95	650	22 000	230	
9.1 Auskunftserteilung aus den Akten einer europäischen Patentanmeldung Communication of information contained in the files of a European patent application Communication d'informations contenues dans le dossier d'une demande de brevet européen	R 95							32	8	100	25	35	95	650	22 000	230	
9.2 — Zuschlag für die Übermittlung mit Fernschreiber, wenn diese Übermittlungsart vom Antragsteller gewünscht wird — über die tatsächlichen Auslagen hinaus — Additional charge for information sent by telex, if the applicant wishes that method to be used — over and above the actual cost — Supplément demandé pour la transmission par télex si le demandeur le souhaite — en plus des frais effectifs								65	17	200	50	70	190	1 300	45 000	470	
10 Gebühr für die Übersetzung einer internationalen Anmeldung, pro 100 Worte im Originaltext Fee for the translation of an international application, per 100 words in the original Taxe relative à la traduction d'une demande internationale, pour 100 mots du texte original	Art. 150(1,2) PCT R 48.3 (b)							38	—	—	—	45	—	775	—	—	
11 Zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften Additional copy of the documents cited in the European search report Copie supplémentaire des documents cités dans le rapport de recherche européenne								32	8	100	25	35	95	650	22 000	230	

* Gegenbenfalls zuzüglich der Portokosten, wenn das Schriftstück auf Wunsch des Antragstellers nicht mit der normalen Post versandt wird.

* Where applicable, the costs of forwarding other than by regular post, incurred at the request of the applicant for transmittal of a document, are to be added to the amounts indicated

* Le cas échéant, les frais d'expédition de courrier autre qu'ordinaire engagés à la requête du demandeur pour la transmission du document s'ajoutent aux montants cités.

2.2 Gebühren für verschiedene Recherchen und dabei anfallende Fotokopien
Fees and charges for various searches and relevant photocopies
Redevances pour recherches diverses et photocopies y afférentes

GEBÜHRENTART / NATURE OF FEE / NATURE DE LA REDEVANCE	BETRAG / AMOUNT / MONTANT									
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	öS	
1 Pauschalpreis für eine Standardrecherche Contractual fee for a standard search Redevance forfaitaire afférente à une demande de recherche standard ABI/OJ/JO 11/1982, 432, 433	2 300	608	7 210	1 940	2 650	6 830	47 100	1 586 000	16 620	
2 Pauschalpreis für eine zusätzliche Recherche über geänderte Patentansprüche Contractual fee for a complementary search on amended claims Redevance forfaitaire afférente à une recherche complémentaire portant sur des revendications modifiées ABI/OJ/JO 11/1982, 432, 433	575	152	1 800	490	660	1 710	11 800	397 000	4 150	
3 Dringlichkeitsgebühr für Standardrecherchen Urgent handling fee for a standard search Taxe d'urgence relative à une demande de recherche standard	190	50	600	160	220	560	3 900	131 000	1 370	
4 Fotokopien, pro Seite, zuzüglich Versandkosten, wenn die Kopien per Luftpost versandt werden müssen Photocopies, per page; delivery charges should be added if the copies are to be sent by airmail Photocopies, par page; s'y ajoutent les frais d'expédition si les copies doivent être expédiées par avion	1,30	0,30	4,10	1,10	1,50	3,90	25	900	9,40	

2.3 Verkaufspreise von Veröffentlichungen*
Prices of publications*
Prix de vente des publications*

		BETRAG / AMOUNT / MONTANT									
		DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	öS	
1	Amtsblatt des EPA/Official Journal of the EPO/ Journal officiel de l'OEB										
1.1	Einzelverkauf Price per issue Vente au numéro	15	4	47	13	17	45	305	10 300	108	
1.2		19	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.3	Preis pro Jahrgang und Abonnementspreis p.a. Annual set and subscription price p.a.	125	33	390	110	140	370	2 600	86 000	900	
1.4	Prix par série annuelle et prix pour un abonnement annuel	175	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	Europäisches Patentblatt European Patent Bulletin Bulletin européen des brevets										
2.1	Preis pro Jahrgang und Abonnementspreis p.a. Annual set and subscription price p.a.	430	114	1 350	360	500	1 280	8 800	297 000	3 110	
2.2	Prix par série annuelle et prix pour un abonnement annuel	640	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Einzelverkauf: Preis pro Heft laut Angabe auf der Umschlagseite Single copies: Price per issue as printed on cover Prix de vente au numéro: le prix du numéro figure sur la couverture										
	Namensverzeichnis zum Europäischen Patentblatt Name index to the European Patent Bulletin Liste nominative du Bulletin européen des brevets										
2.3	Einzelverkauf Single copies	50	13	160	40	60	150	1 000	34 000	360	
2.4	Prix de vente au numéro	60	—	—	—	—	—	—	—	—	

* (Ab 1. Januar 1985 werden von Europäischen Patentamt keine Zusammenfassungen europäischer Patentanmeldungen mehr veröffentlicht. Die bisher unter lfd. Nr. 5 aufgeführte Preistabelle für Zusammenfassungen, vgl. Beilage zum ABI. B/1984, entfällt).

* (As of 1 January 1985 the European Patent Office will no longer publish abstracts of European patent applications. The table showing the prices of abstracts under No. 5, cf. the supplement to OJ 8/1984, will be dropped).

* (A compter du 1er janvier 1985, l'Office européen des brevets ne publiera plus d'abrégés de demandes de brevet européen. Les tarifs concernant les abrégés, qui figuraient sous le n° de référence 5 (cf. supplément au JO n° 8/1984), ne seront donc plus indiqués).

		BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
		DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	öS
3	<p>Druckschriften von Patentanmeldungen Printed patent applications Demandes de brevet imprimées</p> <p>Abonnement (nur möglich, wenn ein laufendes Konto beim EPA besteht) und Einzelverkauf: Subscription (deposit account at EPO required) and single sales: Abonnement (il est nécessaire d'être titulaire d'un compte courant ouvert dans les écritures de l'OEB) et prix de vente à l'unité:</p> <p>Ermäßigung bei Bezug aller Anmeldungen: 15% Reduction for subscription to all applications: 15% Réduction pour l'abonnement à toutes les demandes: 15%</p>	6,50	1,70	20,40	5,50	7,50	19,30	135	4 500	47
4	<p>Europäische Patentschriften European patent specifications Fascicules de brevet européen</p> <p>Abonnement (nur möglich, wenn ein laufendes Konto beim EPA besteht) und Einzelverkauf: Subscription (deposit account at EPO required) and single sales: Abonnement (il est nécessaire d'être titulaire d'un compte courant ouvert dans les écritures de l'OEB) et prix de vente à l'unité:</p> <p>Ermäßigung bei Bezug aller europäischen Patentschriften: 15% Reduction for subscription to all European patent specifications: 15% Réduction pour l'abonnement à tous les fascicules de brevet européen: 15%</p>	13	3,40	41	11	15	39	265	9 000	94

		BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
		DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	öS
5	<p>Mikrofilmlochkarten von veröffentlichten europäischen Patentanmeldungen und europäischen Patentschriften and European patents Cartes perforées avec microfilm de demandes de brevet européen publiées et de brevets européens</p> <p>Abonnements nach Klassen der Int. Cl.³ (nur möglich, wenn ein laufendes Konto beim EPA besteht) und Einzelverkauf Subscriptions according to Int. Cl.³ (may only be taken out by persons having a deposit account with the EPO) and sales of single copies Abonnements par classes de l'Int. Cl.³ (ne sont possibles que si l'intéressé possède un compte courant à l'OEB) et vente à l'unité</p>	4,50	1,20	14,10	3,80	5,20	13,40	90	3 100	32,50
6	<p>Richtlinien für die Prüfung im EPA, Deutsche Fassung: Guidelines for examination in the EPO, English version: Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB. Edition française:</p>	55	15	170	50	60	160	1 100	38 000	400

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT									
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	öS	
7	32	8	100	25	35	95	650	22 000	230	
8	17	4,50	53	14	20	50	350	11 700	123	
9										
10.1	1,30	0,30	4,10	1,10	1,50	3,90	25	900	9,40	
10.2	50	13	160	40	60	150	1 000	34 000	360	
	25	6,60	80	20	30	75	500	17 000	180	

7 Europäisches Patentübereinkommen 2. Auflage 1981 in 3 Sprachen
European Patent Convention 2nd edition 1981 in 3 languages
Convention sur le brevet européen, 2ème édition, 1981, en 3 langues

8 Verzeichnis der zugelassenen Vertreter
Directory of professional representatives
Répertoire des mandataires agréés

9 Konkordanzliste für PCT-Anmeldungen gemäß Art. 158 Abs. 1 EPU, geordnet nach europäischen Veröffentlichungsnummern (Liste A) und PCT-Veröffentlichungsnummern (Liste B)
Cross-reference index of PCT applications referred to in Art. 158 (1) EPC arranged by European publication number (list A) and by PCT publication number (list B)
Tableau de correspondance pour les demandes PCT publiées en vertu de l'article 158, paragraphe 1 de la CBE, classées selon les numéros de publication européens (liste A) et les numéros de publication PCT (liste B)

in Fotokopien; Preis pro Seite, zuzüglich Versandkosten, wenn Versand per Luftpost beantragt wird/
Photocopies — price per page; postage will be charged if airmail delivery is specified/
Sous forme de photocopies; prix par page; en cas d'envoi par avion, frais d'expédition en sus.

10.1 Text der jeweils 8 Prüfungsaufgaben aus einer früheren europäischen Eignungsprüfung pro Sprache einschließlich Versandkosten

Set of 8 papers for each previous European Qualifying Examination per language, including postage
Texte des 8 épreuves qu'a comportées chacun des examens européens de qualification précédents par langue, y compris les frais de port

10.2 Prüfungsaufgaben A und B nur aus einer der drei Fachrichtungen

Papers A and B required for only one of the three technical specialisations
Epreuves A et B pour l'une des trois spécialités techniques seulement

3. Differenzbeträge zwischen den vor dem 3. Januar 1985 und den ab diesem Zeitpunkt geltenden Sätzen der Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen:

3. Differences between the rates applicable prior to and those applicable with effect from 3 January 1985 in respect of renewal fees for European patent applications:

3. Différences entre le montant des taxes annuelles applicables aux demandes de brevet européen avant le 3 janvier 1985 et à compter de cette date:

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT									
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	öS	
1 — für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 3rd year, calculated from the date of filing of the application — pour la 3e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	30	8	90	30	30	90	600	21 000	210	
2 — für das 4. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 4th year, calculated from the date of filing of the application — pour le 4e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	40	11	120	30	40	120	800	28 000	290	
3 — für das 5. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 5th year, calculated from the date of filing of the application — pour la 5e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	50	13	150	40	60	140	1 100	34 000	360	
4 — für das 6. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 6th year, calculated from the date of filing of the application — pour la 6e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	60	16	190	50	70	180	1 300	41 000	430	
5 — für das 7. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 7th year, calculated from the date of filing of the application — pour le 7e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	70	19	220	60	80	200	1 400	48 000	510	
6 — für das 8. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 8th year, calculated from the date of filing of the application — pour la 8e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	90	24	290	80	110	270	1 900	62 000	650	

4. Vor dem 3. Januar 1985 geltende Sätze der Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen für das 3. bis 7. Jahr
 Rates applicable prior to 3 January 1985 in respect of renewal fees for European patent applications for the 3rd to the 7th year
 Montants en vigueur avant le 3 janvier 1985 des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen pour la 3ème à la 7ème année

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT									
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	öS	
1 — für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 3rd year, calculated from the date of filing of the application — pour la 3e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	430	114	1 350	360	500	1 280	8 800	297 000	3 110	
2 — für das 4. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 4th year, calculated from the date of filing of the application — pour la 4e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	570	151	1 790	480	660	1 690	11 700	393 000	4 120	
3 — für das 5. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 5th year, calculated from the date of filing of the application — pour la 5e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	720	190	2 260	610	830	2 140	14 700	497 000	5 200	
4 — für das 6. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 6th year, calculated from the date of filing of the application — pour la 6e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	880	233	2 760	740	1 010	2 610	18 000	607 000	6 360	
5 — für das 7. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 7th year, calculated from the date of filing of the application — pour la 7e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	1 040	275	3 260	880	1 200	3 090	21 300	717 000	7 510	



Amtsblatt des Europäischen Patentamts

29. Juli 1985
Jahrgang 8 / Heft 7
Seiten 187-232

Official Journal of the European Patent Office

29 July 1985
Year 8 / Number 7
Pages 187-232

Journal officiel de l'Office européen des brevets

29 juillet 1985
8^e année / numéro 7
Pages 187-232

VERWALTUNGSRAT

Bericht über die 22. Tagung des Verwaltungsrats (10.-14. Juni 1985)

Die 22. Tagung des Verwaltungsrats begann mit der Einführung von Herrn Braendli in das Amt des Präsidenten des Europäischen Patentamts*.

1. Der Präsident berichtete, daß man für 1985 mit mindestens 35 000 europäischen Anmeldungen rechne; zusammen mit den voraussichtlich 3 350 Euro-PCT-Anmeldungen ergebe dies insgesamt 38 500 Anmeldungen. Diese Schätzung müsse im Laufe des Jahres 1985 möglicherweise noch nach oben angepaßt werden. In Anbetracht der wachsenden Arbeitsbelastung in der GD 1 und der GD 2 genehmigte der Rat für 1986 weitere Prüferstellen.

2. Auf dem Gebiet der internationalen Angelegenheiten genehmigte der Rat ein **Abkommen zwischen dem chinesischen und dem Europäischen Patentamt**. Das Abkommen sieht insbesondere die Lieferung von Klassifikationsdaten an das chinesische Amt vor, um dieses beim Aufbau seiner systematischen Recherchedokumentation zu unterstützen.

3. Der Rat genehmigte außerdem ein **Abkommen zwischen dem Europäischen und dem schwedischen Patentamt** über die Übertragung europäischer Prüfungsarbeiten nach dem Zentralisierungsprotokoll. Das Abkommen ermöglicht die Übertragung von bis zu 600 Anmeldungen aus der organischen Chemie pro Jahr.

4. Der Rat billigte die Vorschläge des Amts zum **BACON**- und zum **DA TIMTEX**-Projekt.

* ABl. 6/85, S. 157.

ADMINISTRATIVE COUNCIL

Report on the 22nd meeting of the Administrative Council (10-14 June 1985)

The 22nd meeting of the Administrative Council began with the inauguration of Mr. Braendli as President of the European Patent Office*.

1. The President reported that for 1985 at least 35,000 European applications were expected to be filed, which together with an expected 3,350 Euro-PCT applications would bring the total filings to 38,500. This estimated figure may require adjustment upwards during the course of 1985. In the context of the growing workload on DG1 and DG2 the Council agreed to an increase in examiner posts for the year 1986.

2. In the field of international affairs the Council approved an **agreement between the Chinese Patent Office and the European Patent Office**. The Agreement covers in particular the supply of classification data to the Chinese Patent Office to assist it in building up its systematic search documentation.

3. Another agreement approved by the Council was that between the **European and Swedish Patent Offices** on the transfer of European examination work under the Protocol on Centralisation. The Agreement provides for the transfer of up to a maximum of 600 applications per year in the field of organic chemistry.

4. The Council approved the Office's proposals for the **"BACON"** and **"DATIMTEX"** projects.

* OJ 6/85, p. 157.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte rendu de la 22^e session du Conseil d'administration (10 au 14 juin 1985)

La 22^e session du Conseil d'administration a débuté par l'installation dans ses fonctions de M. Braendli, nouveau Président de l'Office européen des brevets*.

1. Le Président a fait état des prévisions pour 1985, suivant lesquelles 35 000 demandes de brevet européen au moins seront déposées, ce qui porterait à 38 500 le nombre total de dépôts, compte tenu des 3 350 demandes euro-PCT attendues. Il se pourrait que cette estimation se révèle insuffisante et doive être corrigée au cours de l'année 1985. Etant donné la charge de travail croissante à la DG 1 et à la DG 2, le Conseil a accepté d'augmenter l'effectif des examinateurs pour l'année 1986.

2. En ce qui concerne les affaires internationales, le Conseil a approuvé un **accord entre l'Office chinois des brevets et l'Office européen des brevets**. Cet accord porte notamment sur la fourniture de données de classification à l'Office chinois des brevets, afin de l'aider à établir une documentation systématique de recherche.

3. Le Conseil a également approuvé l'**accord entre l'Office européen des brevets et l'Office suédois des brevets** relatif au transfert de travaux d'examen européen en vertu du Protocole sur la centralisation. L'accord prévoit le transfert de 600 demandes au maximum par an dans le domaine de la chimie organique.

4. Le Conseil a approuvé les propositions de l'Office relatives aux projets **BACON** et **DA TIMTEX**.

* Jo 6/85, p. 157.

Ziel des *BACON*-Projekts zur Umstellung des Altbestands (backfile conversion) ist der Aufbau einer elektronischen Datei mit dem für die Recherche verwendeten PCT-Mindestprüfstoff. Dadurch sollen nicht nur die automatische Herstellung von Fotokopien, sondern schließlich auch die Wiedergabe von Dokumenten auf entfernt aufgestellten Bildschirmen möglich werden. Die Umstellung der Dokumente auf elektronische Medien wird vom Europäischen Patentamt zusammen mit seinen Partnern, dem USPTO und dem JPO, im Rahmen der dreiseitigen Zusammenarbeit vorgenommen. Auf europäischer Seite werden sich möglicherweise ein oder zwei Patentämter der Vertragsstaaten an der Datenerfassung beteiligen.

Das *DATIMTEX*-Projekt betrifft die elektronische Einreichung, Speicherung, Verarbeitung und Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldungen und Patentschriften.

5. Der Rat erörterte auch die **dreiseitige Zusammenarbeit** zwischen dem Europäischen, dem japanischen und dem amerikanischen Patentamt und insbesondere die Fragen, die auf der dritten Dreierkonferenz im Oktober in Tokio besprochen werden sollen. Ein neues Projekt ist die Harmonisierung der Patentrechtspraxis. Das europäische Amt wird sich bei seinen Gesprächen auf technische und administrative Fragen und die Prüfungspraxis konzentrieren.

6. Hinsichtlich des Beitritts weiterer Staaten zum Europäischen Patentübereinkommen berichtete die **spanische Delegation** dem Rat, daß im spanischen Parlament der Entwurf eines neuen Patentgesetzes sowie ein Gesetzentwurf zur Ratifizierung des EPÜ eingebracht worden seien. Man hoffe, dem EPÜ Anfang 1986 endgültig beitreten zu können.

Die **portugiesische Delegation** teilte dem Rat mit, daß Portugal das EPÜ entsprechend den im Rahmen der Europäischen Gemeinschaften getroffenen Vereinbarungen wahrscheinlich nicht vor 1992 ratifizieren werde.

Die **irische Delegation** konnte über leichte Fortschritte im Verfahren zur Ratifizierung des EPÜ seit der letzten Ratstagung berichten.

7. Der Rat faßte eine Reihe verwaltungstechnischer Beschlüsse in Finanz- und Personalangelegenheiten.

The object of the "*BACON*" or backfile conversion project is to build up an electronic file of the PCT minimum documentation used for searching. This will not only enable automatic photocopy production, but eventually remote display of documents on terminals. The work of converting the documents into an electronic form will be undertaken by the European Patent Office on a work-sharing basis within the trilateral co-operation between the EPO, the USPTO and the JPO. On the European side, one or two patent offices of Contracting States might participate in the data capturing exercise.

The *DATIMTEX* project concerns the electronic filing, storage, processing and publication of European patent applications and specifications.

5. The Council discussed the **trilateral co-operation** between the European, Japanese and United States' Patent Offices and, in particular, the subjects to be raised at the 3rd trilateral conference to be held in Tokyo in October. A new subject is the harmonisation of patent practice. The European Office in its discussions will concentrate upon technical and administrative matters, together with examination practice.

6. As regards the accession of further States to the European Patent Convention, the **Spanish delegation** informed the Council that the draft of a new Spanish patent law, as well as a draft law to ratify the EPC, had been submitted to the Spanish Parliament. It was hoped to be able to complete accession to the EPC early in 1986.

The **Portuguese delegation** told the Council that, in accordance with agreements reached within the framework of the European Communities, Portugal would probably not ratify the EPC until 1992.

The **Irish delegation** reported that the procedure to ratify the EPC had advanced a little further since the Council's last meeting.

7. The Council additionally took a series of decisions concerning the administrative affairs of the Office in the financial and personnel areas.

Le projet de conversion du fonds brevet (*BACON*) vise la constitution d'un fichier électronique de la documentation minimum PCT utilisée pour la recherche. Il sera possible par ce moyen non seulement de produire automatiquement des photocopies, mais aussi de visualiser à distance des documents sur un terminal. La conversion électronique des documents sera réalisée par l'Office européen des brevets, l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis et l'Office japonais des brevets, dans le cadre de la coopération tripartite. Du côté européen, un ou deux offices des brevets des Etats contractants pourraient participer aux travaux de saisie.

Le projet *DATIMTEX* a pour objectif le dépôt sous forme lisible par machine, la mémorisation, le traitement et la publication informatisés des demandes et des fascicules de brevet européen.

5. Le Conseil a discuté de la **coopération tripartite** entre l'OEB, l'Office japonais des brevets et l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, et notamment des questions à soulever lors de la 3^e conférence tripartite qui se tiendra au mois d'octobre à Tokyo. Une question nouvelle se pose, celle de l'harmonisation de la pratique suivie en matière de brevets. Au cours de ses discussions, l'Office abordera les aspects techniques et administratifs, ainsi que la pratique de l'examen.

6. En ce qui concerne l'adhésion de nouveaux Etats à la Convention sur le brevet européen, la **délégation espagnole** a informé le Conseil que le projet d'une nouvelle loi espagnole sur les brevets, ainsi qu'un projet de loi portant ratification de la CBE, avaient été soumis au Parlement espagnol. Elle a exprimé l'espoir que la CBE serait ratifiée au début de l'année 1986.

La **délégation portugaise** a fait savoir au Conseil que le Portugal ne ratifierait probablement pas la CBE avant 1992, conformément à des accords conclus dans le cadre des Communautés européennes.

La **délégation irlandaise** a signalé quelques progrès dans la procédure de ratification de la CBE depuis la dernière session du Conseil.

7. Le Conseil a pris en outre un certain nombre de décisions concernant des questions administratives propres à l'Office dans le domaine des finances et celui du personnel.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1 vom
16. April 1985
T 191/82***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Andersson
Mitglieder: P. Ford
P. Lançon

Anmelderin: **Fibre-Chem Corporation**

**Stichwort: "Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand/FIBRE-CHEM"**

EPÜ Artikel 122

**"Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand" — "Übertragung der
Zuständigkeit des Vertreters" —
"gebotene Sorgfalt"**

Leitsatz

Wird ein Fristversäumnis, das einen Rechtsverlust nach dem EPÜ nach sich zieht, von einem Angestellten eines Vertreters festgestellt, so kann das Hindernis, d. h. die Unkenntnis darüber, daß die Frist nicht eingehalten wurde, erst dann als weggefallen gelten, wenn der betreffende Vertreter selbst von der Sachlage Kenntnis erhalten hat, da ihm die Entscheidung darüber vorbehalten bleiben muß, ob ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gestellt werden soll und welche Begründung und Beweismittel dem Europäischen Patentamt dabei vorzulegen sind.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung der Beschwerdeführerin mit der Nummer 80 900 996.2 wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 3. August 1982 zurückgewiesen.

II. Die Beschwerdeführerin legte mit Schreiben vom 1. Oktober 1982, das am 4. Oktober 1982 einging, Beschwerde gegen die Entscheidung ein. Die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet und eine Beschwerdebegründung mit Datum vom 6. Dezember 1982 am 8. Dezember 1982 eingereicht.

III. Am 28. Juli 1983 erging ein Bescheid der Technischen Beschwerdekammer, zu dem die Beschwerdeführerin am 31. Oktober 1983 Stellung nahm.

IV. Die gemäß Artikel 86 (1) EPÜ zu zahlende Jahresgebühr für das 5. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, wurde bis zum Fälligkeitstag (30. April 1984) nicht in voller Höhe gezahlt. Aufgrund eines Versehens der Fernschreiberin in der Kanzlei der zugelassenen Vertreter der Beschwerdeführerin war am 26.

* Übersetzung.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the
Technical Board of Appeal 3.2.1
dated 16 April 1985
T 191/82***

Composition of the Board:

Chairman: G. Andersson
Members: P. Ford
P. Lançon

Applicant: Fibre-Chem Corporation

**Headword: "Re-establishment of rights/
FIBRE-CHEM"**

EPC Article 122

**"Restitutio in integrum" — "delegation
of representative's responsibility" —
"due care required"**

Headnote

In a case in which non-compliance with a time limit leading to a loss of rights under the EPC is discovered by an employee of a representative, the cause of non-compliance, i.e. failure to appreciate that the time limit has not been complied with, cannot be considered to have been removed until the representative concerned has himself been made aware of the facts, since it must be his responsibility to decide whether an application for re-establishment of rights should be made and, if it is to be made, to determine the grounds and supporting facts to be presented to the European Patent Office.

Summary of Facts and Submissions

I. The appellants' European patent application No. 80 900 996.2 was refused by a Decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 3 August 1982.

II. By letter dated 1 October 1982, filed on 4 October 1982, the appellants gave notice of appeal against the Decision. The appeal fee was duly paid and a Statement of Grounds of the appeal, dated 6 December 1982, was filed on 8 December 1982.

III. A Communication of the Technical Board of Appeal was issued on 28 July 1983 and the appellants filed observations in reply on 31 October 1983.

IV. The renewal fee for the fifth year calculated from the date of filing the application, payable in accordance with the provisions of Article 86 (1) EPC, was not paid in full by the due date (30 April 1984). As the result of an error by a telex operator in the appellants' professional representative's office, an amount of

* Official text.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre
de recours technique 3.2.1
du 16 avril 1985
T 191/82***

Composition de la Chambre:

Président: G. Andersson
Membres: P. Ford
P. Lançon

**Demanderesse: Fibre-Chem
Corporation**

**Référence: "Restitutio in integrum/
FIBRE-CHEM"**

Article 122 de la CBE

**"Restitutio in integrum" — "Délégation
des pouvoirs du mandataire" —
"Vigilance nécessitée par les
circonstances"**

Sommaire

Dans le cas où l'employé d'un mandataire découvre qu'en application de la CBE, l'inobservation d'un délai a entraîné une perte de droit, l'empêchement qui est à l'origine de cette inobservation, à savoir le fait de ne s'être pas rendu compte que le délai n'a pas été respecté, est réputé ne pas avoir cessé, aussi longtemps que le mandataire concerné n'a pas été personnellement informé de la situation, puisque c'est à lui qu'il incombe de décider s'il y a lieu de présenter une requête en restitutio in integrum, et, s'il choisit de présenter cette requête, de trouver les motifs et les circonstances qu'il conviendra de faire valoir devant l'Office européen des brevets.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 900 996.2 qui avait été déposée au nom de la requérante a été rejetée le 3 août 1982 par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets.

II. Par lettre en date du 1er octobre 1982, parvenue à l'Office le 4 octobre 1982, la requérante s'est pourvue contre cette décision. Elle a dûment acquitté la taxe de recours, et, le 8 décembre 1982, l'Office a reçu un mémoire daté du 6 décembre, exposant les motifs du recours.

III. Le 28 juillet 1983, la Chambre a adressé une notification à la requérante, à laquelle celle-ci a répondu en présentant des observations dans une lettre parvenue à l'OEB le 31 octobre 1983.

IV. La taxe annuelle pour la cinquième année à compter de la date de dépôt de la demande, qui était due par la requérante en vertu des dispositions de l'article 86 (1) de la CBE, n'a pas été acquittée intégralement à l'échéance (30 avril 1984). A la suite d'une erreur commise par le téléxiste employé par le cabinet du

* Traduction.

April 1984 nur ein als Jahresgebühr für das 4. Jahr ausgewiesener Betrag von 570 DM entrichtet worden. Am 14. Mai 1984 wurde dann die Differenz von 150 DM zwischen dem bereits entrichteten Betrag und dem korrekten Betrag der Jahresgebühr für das 5. Jahr nachgezahlt.

V. Mit Schreiben vom 1. Juli 1984 wies der Geschäftsstellenbeamte der Beschwerdekammern darauf hin, daß die Jahresgebühr als wirksam entrichtet angesehen werden könne, wenn innerhalb von 6 Monaten nach dem Fälligkeitstag eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 10% der verspätet gezahlten Jahresgebühr entrichtet würde. Dabei wurde auch auf die Bestimmungen des Artikels 86 (3) EPÜ verwiesen, wonach die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gelte, wenn die Zuschlagsgebühr nicht innerhalb dieser Frist entrichtet werde.

VI. Die Zuschlagsgebühr wurde nicht gezahlt, und am 29. November 1984 stellte das Europäische Patentamt in einer Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ fest, daß die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gelte.

VII. Mit Fernschreiben vom 10. Dezember 1984 gab die Kanzlei des Vertreters der Beschwerdeführerin Anweisung, ihr laufendes Konto bei der Bank des Europäischen Patentamts sowohl mit der Zuschlagsgebühr als auch mit der Gebühr für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß Artikel 122 EPÜ zu belasten.

VIII. Den schriftlichen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand erhielt das Europäische Patentamt jedoch erst am 13. Februar 1985, also dem ersten Anschein nach nach Ablauf der in Artikel 122 (2) Satz 1 EPÜ festgelegten zwei-monatigen Frist für die Stellung eines solchen Antrags. Deshalb fragte die Beschwerdekammer bei dem Vertreter nach, weshalb zwischen der Zahlung der Wiedereinsetzungsgebühr und der Stellung des Antrags auf Wiedereinsetzung mehr als zwei Monate verstrichen seien.

IX. Mit Fernschreiben vom 19. März 1985, das ordnungsgemäß durch ein Schreiben vom selben Tag bestätigt wurde, erklärte der Vertreter der Beschwerdeführerin, daß die Zahlung der Zuschlagsgebühr und der Wiedereinsetzungsgebühr während einer mehrtägigen Abwesenheit des Vertreters von der Kanzlei von seinem noch in der Ausbildung befindlichen Assistenten eigenmächtig veranlaßt worden sei. Der Assistent sei nach Eingang einer Anfrage betreffs Übertragung um Überprüfung der Akte der europäischen Patentanmeldung gebeten worden und habe dabei den bei der Gebührenzahlung unter-

DM 570, identified as the fourth year renewal fee, was paid on 26 April 1984. An additional amount of DM 150, being the difference between the amount already paid and the correct amount of the fifth year renewal fee, was paid on 14 May 1984.

V. By notice dated 1 June 1984, the Registrar of the Boards of Appeal drew attention to the fact that the renewal fee could be considered to have been validly paid, provided that the additional fee of 10 per cent of the belated renewal fee was paid within 6 months of the due date. Attention was drawn to the provisions of Article 86 (3) EPC, in accordance with which, if the additional fee was not paid within that period, the European patent application would be deemed to have been withdrawn.

VI. The additional fee was not paid and on 29 November 1984 the European Patent Office sent a Communication under Rule 69 (1) EPC stating that the European patent application was deemed to be withdrawn.

VII. By telex dated 10 December 1984, the appellants' representative's firm ordered its Deposit Account with the Bank of the European Patent Office to be debited both in respect of the additional fee and in respect of the fee payable for re-establishment of rights in accordance with Article 122 EPC.

VIII. No application in writing for re-establishment of rights was received by the European Patent Office, however, until 13 February 1985, which appeared *prima facie* to be after expiry of the period of two months for the filing of such an application provided for by Article 122 (2) EPC, first sentence. The Board of Appeal, therefore, requested the representative to explain the circumstances in which more than two months had elapsed between payment of the fee for re-establishment of rights and the filing of the application for re-establishment.

IX. By telex dated 19 March 1985, duly confirmed by letter of the same date, the appellants' representative explained that the instruction to pay the additional fee and the fee for re-establishment of rights had been given by his unqualified trainee assistant on his own initiative, when the representative concerned was absent from his office for some days. The assistant had been asked to check the file of the European patent application following the receipt of a query concerning assignment and, on doing so, he had discovered the fee payment error. A copy of the telex instruction sheet, signed by the assistant and

mandataire de la requérante, une somme de 570 DM, dont il a été constaté qu'elle correspondait au montant de la taxe annuelle pour la quatrième année, a été acquittée le 26 avril 1984. Un supplément de 150 DM, représentant la différence entre le montant déjà acquitté et le montant correct de la taxe annuelle pour la cinquième année, a été versé le 14 mai 1984.

V. Dans une notification en date du 1er juin 1984, le greffier de la Chambre a signalé à la requérante qu'elle pourrait obtenir que la taxe annuelle soit considérée comme ayant été valablement acquittée, à condition d'acquitter également, dans un délai de six mois à compter de l'échéance, le montant de la surtaxe, soit 10% de la taxe annuelle qu'elle avait acquittée avec retard. Il attirait son attention sur les dispositions de l'article 86 (3) de la CBE, qui prévoit que si la surtaxe n'a pas été acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.

VI. La surtaxe n'ayant pas été acquittée, l'Office européen des brevets, agissant conformément aux dispositions de la règle 69 (1) de la CBE, a adressé à la requérante une notification l'informant que sa demande de brevet européen était réputée retirée.

VII. Par télex en date du 10 décembre 1984, le cabinet du mandataire de la requérante a donné à la banque de l'Office européen des brevets l'ordre de débiter le compte qu'il avait ouvert auprès de cet établissement du montant à la fois de la surtaxe et de la taxe de restitutio in integrum visée à l'article 122 de la CBE.

VIII. Toutefois, l'Office européen n'a reçu la requête écrite en restitutio in integrum que le 13 février 1985, soit donc après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 122 (2), première phrase de la CBE pour la présentation d'une telle requête, à ce qu'il paraissait de prime abord. La Chambre a donc demandé au mandataire de lui fournir des explications au sujet de ce décalage de plus de deux mois entre le paiement de la taxe de restitutio in integrum et la présentation de la requête en restitutio in integrum.

IX. Par télex en date du 19 mars 1985, confirmé par une lettre envoyée le même jour, le mandataire de la requérante a expliqué que l'ordre de payer la surtaxe afférente à la taxe annuelle ainsi que la taxe de restitutio in integrum avait été donné par un auxiliaire encore en stage et sans qualification, qui avait agi de sa propre initiative alors que lui-même s'était absenté pour quelques jours. Ayant reçu une demande de renseignements au sujet d'une cession, le mandataire avait donné l'ordre à son auxiliaire de contrôler le dossier de la demande européenne; en effectuant ce contrôle, l'auxiliaire avait découvert

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

laufenen Fehler entdeckt. Der Beschwerdekammer wurde eine Kopie des Anweisungsblattes für das Fernschreiben vorgelegt, das vom Assistenten unterzeichnet ist und auf dem in seiner Handschrift die Anfangsbuchstaben des Vertreters und die Worte "bei Rückkehr überprüfen" vermerkt sind.

Der Vertreter selbst sei von der Sachlage erst am 13. oder 14. Dezember 1984 unterrichtet worden, nachdem er in die Kanzlei zurückgekehrt war. Deshalb sollte die zweimonatige Frist für die Stellung des Wiedereinsetzungsantrags auch vom 13. oder 14. Dezember 1984 an gerechnet werden, womit der Antrag dann rechtzeitig eingereicht worden wäre.

X. Zur Begründung des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wurde angeführt, daß die Zuständigkeit für die Zahlung der Jahresgebühr für das 5. Jahr wie üblich der mit erfahrenen Sachbearbeitern besetzten Registratur in der Kanzlei des Vertreters übertragen worden sei. Ein solcher Sachbearbeiter trage die Anweisung zur fernschriftlichen Veranlassung von Gebührenzahlungen in einen Vordruck ein, der dann an die Fernschreiberin gehe.

Im vorliegenden Fall sei der Vordruck für die Zahlung der Jahresgebühr für das 5. Jahr vom Sachbearbeiter auch richtig ausgefüllt worden, die Fernschreiberin, die gleichzeitig mehrere Zahlungen der Jahresgebühr für das 4. Jahr zu bearbeiten hatte, habe jedoch versehentlich ein Telex für die Jahresgebühr für das 4. Jahr abgeschickt.

Der Sachbearbeiter habe diesen Fehler später bemerkt; daraufhin sei fernschriftlich die Zahlung des Differenzbetrags zur Jahresgebühr für das 5. Jahr veranlaßt worden. Der unter Nummer V erwähnte Hinweis sei von dem betreffenden Sachbearbeiter falsch verstanden worden; er habe die geforderte Zuschlagsgebühr mit dem bereits gezahlten Differenzbetrag verwechselt, so daß nichts weiter unternommen worden sei.

XI. Die Beschwerdeführerin beantragt die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, damit die europäische Patentanmeldung weiterbearbeitet werden kann.

Entscheidungsgründe

1. In Anbetracht der unter Nummer IX zusammengefaßten Erklärung des Vertreters der Beschwerdeführerin hält es die Kammer für billig, für die Zwecke des Artikels 122 (2) EPU den Zeitpunkt, zu dem der zuständige Vertreter erstmals von der Nichtzahlung der Zuschlagsgebühr Kenntnis erhielt, nämlich den 13. oder 14. Dezember 1984, als Zeitpunkt des Wegfalls des Hindernisses zu betrachten. Wird ein Fristversäumnis, das einen Rechtsverlust nach dem EPÜ nach sich zieht, von einem Angestellten eines Vertreters festgestellt, so kann das Hindernis, d. h. die Unkenntnis darüber, daß

marked with the representative's initials and the words "check on return", in the assistant's handwriting, has been produced to the Board of Appeal.

The representative himself had not been made aware of the situation until 13 or 14 December 1984, after his return to his office. Therefore, it was implied, the period of two months for filing the application for re-establishment of rights should be calculated from 13 or 14 December 1984, so that the application was actually filed in due time.

X. In support of the application for re-establishment of rights, it was alleged that responsibility for the payment of the fifth renewal fee was delegated, as was standard practice, to the Registers Department of the representative's office, which was manned by experienced clerks. Instructions for telexing fees were entered by such a clerk on a form which was given to the telex operator.

In the present case the form for the payment of the fifth year renewal fee was completed correctly by the clerk, but the telex operator, who was attending at the same time to several fourth year renewal payments, inadvertently sent instead a telex for a fourth year payment.

This error was subsequently discovered by the clerk and instructions to pay the balance for the fifth year fee were then telexed. The notice referred to in para. V above was misinterpreted by the clerk concerned, who confused the requested additional fee with the balance already paid so that no action was taken.

XI. The appellants request re-establishment of rights so that the prosecution of the European patent application can continue.

Reasons for the Decision

1. Having regard to the explanation furnished by the appellant's representative, summarised in para. IX above, the Board is satisfied that it is proper to consider the date on which the representative responsible first became aware of the non-payment of the additional fee, namely 13 or 14 December 1984, as the date on which the removal of the cause of non-compliance with the time limit occurred, for the purposes of Article 122 (2) EPC. In a case in which non-compliance with a time limit leading to a loss of rights under the EPC is discovered by an employee of a repre-

l'erreur commise lors du paiement de la taxe.

Une copie du formulaire destiné au téléxiste, portant la signature de l'auxiliaire ainsi que les initiales du mandataire, suivies des trois mots "check on return" (à contrôler au retour), écrits de la main de l'auxiliaire, a été transmise à la Chambre.

De retour à son cabinet, le mandataire n'avait été informé de la situation que vers le 13 ou 14 décembre 1984, ce qui, selon lui, l'autorisait à conclure que le délai de deux mois prévu pour la présentation de la requête en restitutio in integrum devait être calculé à compter du 13 ou 14 décembre 1984, et donc que cette requête avait bien été déposée en temps voulu.

X. Pour étayer ladite requête, le mandataire a fait valoir que pour le paiement de la taxe annuelle au titre de la cinquième année, il avait comme à l'ordinaire délégué ses pouvoirs au service d'enregistrement de son cabinet, où étaient employés des commis expérimentés. Les instructions pour le paiement des taxes par télex étaient portées par écrit par l'un de ces commis sur un formulaire qui était remis ensuite au téléxiste.

Dans ce cas précis, le commis avait rempli correctement le formulaire pour le paiement de la taxe annuelle due au titre de la cinquième année, mais le téléxiste, qui était chargé d'envoyer en même temps des télex pour plusieurs paiements concernant la taxe annuelle due au titre de la quatrième année, avait par inadvertance transmis l'ordre par télex de payer la taxe annuelle pour la quatrième année.

Par la suite, le commis avait découvert l'erreur et fait donner l'ordre par télex de payer le solde de la taxe annuelle restant due au titre de la cinquième année. La notification mentionnée ci-dessus au point V avait mal été interprétée par le commis en question : ayant confondu le montant de la surtaxe qui était réclamé avec celui du solde déjà payé, il n'avait donné aucune autre instruction pour le paiement.

XI. La requérante demande à être rétablie dans ses droits, afin que la procédure relative à sa demande de brevet européen puisse être poursuivie.

Motifs de la décision

1. Convaincue par les explications données par le mandataire de la requérante, telles qu'elles ont été résumées ci-dessus sous le point IX, la Chambre reconnaît qu'il convient en effet de considérer que c'est le 13 ou 14 décembre 1984, date à laquelle le mandataire responsable du paiement a été informé pour la première fois que la surtaxe n'avait pas été acquittée, qui doit être réputé date de cessation de l'empêchement, aux fins de l'article 122 (2) de la CBE. Dans le cas où l'employé d'un mandataire découvre qu'en application de la CBE, l'inobservation d'un délai a entraîné une perte de

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

die Frist nicht eingehalten wurde, erst dann als weggefallen gelten, wenn der betreffende Vertreter selbst von der Sachlage Kenntnis erhalten hat, da ihm die Entscheidung darüber vorbehalten bleiben muß, ob ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gestellt werden soll und welche Begründung und Beweismittel dem Europäischen Patentamt dabei vorzulegen sind. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gilt somit als rechtzeitig eingegangen. Ferner ist die entsprechende Gebühr ordnungsgemäß entrichtet und die versäumte Handlung durch Zahlung der Zuschlagsgebühr am 10. Dezember 1984 fristgerecht nachgeholt worden.

2. Das Europäische Patentamt muß jeden Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Falls prüfen und sich davon überzeugen, daß alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet worden ist. Im vorliegenden Fall scheint festzustehen, daß es die Fernschreiberin gewohnt war, fernschriftliche Zahlungsanweisungen an die Bank des Europäischen Patentamts zu senden, daß sie sowohl im allgemeinen als auch in diesem besonderen Fall richtig instruiert war und ihr nur ein Versehen unterlief.

Auch der Sachbearbeiter war eine erfahrene Kraft und richtig instruiert, wurde jedoch durch die Mitteilungen des Europäischen Patentamts unter den besonderen und ungewöhnlichen Umständen dieses Falls verwirrt. Daß die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet wurde und die europäische Patentanmeldung somit als zurückgenommen galt, beruht eindeutig auf einem unglücklichen Zusammentreffen von Versehen ansonsten richtig ausgewählter und erfahrener Angestellter.

3. Unter diesen Umständen sieht sich die Kammer nicht veranlaßt, die Fehler der Angestellten dem betreffenden Vertreter anzulasten (vgl. Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer in der Sache J 05/80, ABI. EPA 1981, 343). Die Kammer kann feststellen, daß alle unter den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet worden ist. Somit kann dem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stattgegeben werden.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen
wird wie folgt entschieden:

Die Beschwerdeführerin wird in den vorigen Stand wiedeingesetzt, und die europäische Patentanmeldung Nr. 80 900 996.2 gilt nicht wegen versäumter Zahlung der Jahresgebühr für das 5. Jahr als zurückgenommen.

representative, the cause of non-compliance, i.e. failure to appreciate that the time limit has not been complied with, cannot be considered to have been removed until the representative concerned has himself been made aware of the facts, since it must be his responsibility to decide whether an application for re-establishment of rights should be made and, if it is to be made, to determine the grounds and supporting facts to be presented to the European Patent Office. The application for re-establishment of rights can therefore be considered to have been made in due time. Furthermore, the relevant fee has been duly paid and the omitted act has been duly completed by payment of the additional fee on 10 December 1984.

2. Every application for re-establishment of rights has to be examined on its own particular facts and the European Patent Office has to be satisfied that all due care required by the circumstances has been taken. In the present case, it seems clear that the telex operator was used to sending telexed instructions for payments to the bank of the European Patent Office, was properly instructed, both in general and in the particular case, and made a wholly inadvertent mistake.

The clerk was also experienced and properly instructed but was confused by the communications received from the European Patent Office in the particular, and unusual circumstances of the case. The failure to pay the additional fee in due time, so that the European patent application was deemed to be withdrawn, was clearly the cumulative result of the mistakes of properly chosen and experienced employees.

3. In these circumstances, the Board does not have to impute the mistakes of the employees to the representative concerned (cf. Decision of the Legal Board of Appeal in Case J 05/80, OJ EPO 1981, 343). Accordingly, the Board is able to conclude that all due care required by the circumstances was taken. It follows that the request for re-establishment of rights can be granted.

ORDER

For these reasons,
it is decided that:

The appellants are restored in their rights and European patent application N°. 80 900 996.2 is to be regarded as not having been withdrawn for failure to pay the fifth year renewal fee.

droit, l'empêchement qui est à l'origine de cette inobservation, à savoir le fait de ne s'être pas rendu compte que le délai n'a pas été respecté, est réputé ne pas avoir cessé, aussi longtemps que le mandataire concerné n'a pas été personnellement informé de la situation, puisque c'est à lui qu'il incombe de décider s'il y a lieu de présenter une requête en restitutio in integrum, et, s'il choisit de présenter cette requête, de trouver les motifs et les circonstances qu'il conviendra de faire valoir devant l'Office européen des brevets. Il y a lieu par conséquent de considérer que la requête en restitutio a été présentée en temps utile. De plus, la taxe correspondante a dûment été acquittée, et l'acte omis a dûment été accompli du fait que la surtaxe a été acquittée le 10 décembre 1984.

2. Lors de l'examen d'une requête en restitutio in integrum, il convient de tenir compte de toutes les circonstances particulières; l'Office européen des brevets doit s'assurer qu'il a été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Dans la présente espèce, il paraît certain que le téléxiste avait l'habitude d'envoyer des instructions par télex pour les paiements destinés à la banque de l'Office européen des brevets; nul doute également qu'il était parfaitement au courant des affaires en général, et de celle-ci en particulier, et que l'erreur qu'il avait commise était due uniquement à l'inadvertance.

Le commis avait lui aussi de l'expérience, et avait été parfaitement mis au courant, mais il s'était mépris sur les notifications reçues de l'Office européen des brevets, ceci en raison d'un concours de circonstances tout à fait particulier et inhabituel. Le défaut de paiement en temps voulu de la surtaxe, qui était cause de ce que la demande de brevet européen était réputée retirée, était manifestement le résultat d'erreurs cumulées commises par des employés, par ailleurs correctement choisis et expérimentés.

3. Dans ces conditions, la Chambre n'a pas à imputer au mandataire les erreurs commises par ses employés (cf. décision rendue par la chambre de recours juridique dans l'affaire J 05/80, publiée au JO de l'OEB n° 9/1981, p. 343). Par conséquent, la Chambre est fondée à conclure qu'il a été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit à la requête en restitutio in integrum.

DISPOSITIF

Par ces motifs,
il est statué comme suit:

La requérante est rétablie dans ses droits, et la demande de brevet européen n° 80 900 996.2 est réputée n'avoir pas été retirée pour défaut de paiement de la taxe annuelle au titre de la cinquième année.

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1 vom
25. März 1985
T 169/83 * ****

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: G. Andersson
Mitglieder: M. Huttner
M. Prélot

**Patentinhaberin/Beschwerdeführerin:
Vereinigte Metallwerke Ranshofen-
Berndorf AG**

**Einsprechende/Beschwerdegegnerin:
Aluminium Press- und Walzwerk
Münchenstein AG**

**Stichwort: "Wandelement/VEREINIGTE
METALLWERKE"**

EPÜ Art. 52 (1), 56, 69, 78, 83, 84, 88 (4),
123 (2), 123 (3), 138 (2), 164 (1);

Regel 27, 29, 32 (2) (i), 43, 51 (2), 51 (4)
PVÜ Artikel 4H

"Aufnahme von Merkmalen aus der
Zeichnung in die Ansprüche" —
"Erweiterung des Schutzbereichs"

Leitsatz

Das Europäische Patentübereinkommen schließt nicht aus, daß im Rahmen eines Einspruchsverfahrens und eines darauf folgenden Beschwerdeverfahrens eine Einschränkung der Patentansprüche des europäischen Patents, durch die nach Art. 123(3) der Schutzbereich des Patents nicht erweitert wird, gegebenenfalls auch dadurch erfolgen kann, daß in den Patentansprüchen enthaltene Merkmale insoweit präzisiert werden können, als die ursprünglich eingereichten Zeichnungen die zur Präzisierung dienenden Merkmale eindeutig enthalten und bezüglich Struktur und Funktion vollständig und unmittelbar in klarer und eindeutiger Weise vom Fachmann in Einklang mit dem Gesamthalt der Beschreibung der Zeichnung als zur Erfindung gehörend entnommen werden können.

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung 78 100 878.4 ist am 04. November 1981 das europäische Patent 0 008 592 mit 8 Patentansprüchen erteilt worden.

II. Gegen die Erteilung dieses europäischen Patents hat die

Aluminium Press- und Walzwerk
Münchenstein AG
CH-4142 Münchenstein 2

am 29. Juli 1982 frist- und formgerecht Einspruch erhoben und den Widerruf des Patents gemäß Art. 100 a) EPÜ sowohl wegen mangelnder Neuheit (Art. 54 EPÜ) als auch mangelnder erfin-

* Amtlicher Text.

** Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von DM 1,30 pro Seite erhältlich.

**Decision of the Technical Board
of Appeal 3.2.1 dated
25 March 1985
T 169/83 * ****

Composition of the Board:
Chairman: G. Andersson
Members: M. Huttner
M. Prélot

**Patent proprietors/appellants:
Vereinigte Metallwerke Ranshofen-
Berndorf AG**

**Opponents/respondents: Aluminium
Press- und Walzwerk Münchenstein AG**

**Headword: "Wall element/VEREINIGTE
METALLWERKE"**

EPC Articles 52 (1), 56, 69, 78, 83, 84,
88 (4), 123 (2), 123 (3), 138 (2), 164 (1);

Rules 27, 29, 32 (2) (i), 43, 51 (2), 51 (4)
Paris Convention Article 4H

"Inclusion in the claims of features
contained in the drawings" —
"Extension of protection"

Headnote

The European Patent Convention does not exclude the possibility that in the course of opposition proceedings followed by an appeal the claims of a European patent which in accordance with Article 123 (3) do not extend the protection conferred may be limited by the fact that specific features referred to in the claims are clearly shown in the drawings originally filed and are clearly, unmistakably and fully derivable from the drawings in terms of structure and function by a person skilled in the art and so relatable by him to the content of the description as a whole as to be manifestly part of the invention.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent 0 008 592 with eight claims was granted on the basis of European patent application 78 100 878.4 on 4 November 1981.

II. The patent was opposed in due time and form on 29 July 1982 by

Aluminium Press- und Walzwerk
Münchenstein AG
CH-4142 Münchenstein 2

who requested revocation of the patent under Article 100 (a) EPC both on grounds of lack of novelty (Article 54 EPC) and of inventive step (Article 56 EPC). The opponents based their argu-

* Translation.

** This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DM 1.30 per page.

**Décision de la Chambre
de recours technique 3.2.1
du 25 mars 1985
T 169/83 * ****

Composition de la Chambre:
Président: G. Andersson
Membres: M. Huttner
M. Prélot

**Titulaire du brevet/Requérante:
Vereinigte Metallwerke Ranshofen-
Berndorf AG**

**Opposante/Intimée: Aluminium Press-
und Walzwerk Münchenstein AG**

**Référence: "Elément de paroi/
VEREINIGTE METALLWERKE"**

Articles 52 (1), 56, 69, 78, 83, 84, 88 (4),
123 (2), 123 (3), 138 (2), 164 (1);

Règles 27, 29, 32 (2) i), 43, 51 (2), 51 (4)
de la CBE

Article 4 H. de la Convention de Paris

"Introduction dans les revendications
de caractéristiques contenues dans les
dessins" — "Extension de la protection"

Sommaire

La Convention sur le brevet européen n'exclut pas que, dans le cadre d'une procédure d'opposition et d'une procédure de recours lui faisant suite, une limitation des revendications du brevet européen n'étendant pas la protection conférée par le brevet au sens où l'entend l'article 123(3) puisse le cas échéant également consister à préciser les caractéristiques contenues dans les revendications, pour autant que les éléments servant à apporter ces précisions existent eux-mêmes incontestablement dans les dessins déposés à l'origine, et à condition que l'homme du métier puisse, en accord avec le contenu global de la description, de façon claire et sans ambiguïté, déduire, dans leur totalité et directement des dessins ces caractéristiques et les considérer comme faisant partie de l'invention du point de vue structurel et fonctionnel.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 008 592 comportant huit revendications a été délivré le 4 novembre 1981 sur la base de la demande de brevet européen n° 78 100 878.4.

II. Le 29 juillet 1982,

l'Aluminium Press- und Walzwerk
Münchenstein AG
CH-4142 Münchenstein 2

a, dans le délai et la forme exigés, fait opposition au brevet et requis sa révocation conformément à l'article 100a) de la CBE tant pour défaut de nouveauté (art. 54 CBE) que pour défaut d'activité

* Traduction.

** Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DM par page.

derischer Tätigkeit (Art. 56 EPÜ) beantragt. Die Begründung wurde auf den im Recherchenbericht genannten Stand der Technik (US-A-3 363 383, CH-A-396 370, GB-A-1 215 523) sowie auf drei neu genannte Vorveröffentlichungen (DE-C-876 124, DE-U-7 205 855, DE-A-2700 626) gestützt. Die Einspruchsabteilung hat durch die in der mündlichen Verhandlung vom 19. Mai 1983 verkündete und am 08. August 1983 mit der Begründung zugestellte Entscheidung das europäische Patent gemäß Art. 102 (1) EPÜ mangels erfinderischer Tätigkeit im Hinblick auf DK-A-102 841 bzw. GB-A-1 215 523 in Verbindung mit DE-C-878 124 widerrufen.

III. Gegen diese Entscheidung hat die Patentinhaberin am 30. September 1983 unter gleichzeitiger Zahlung der Gebühr Beschwerde eingelegt und diese mit dem am 08. Dezember 1983 eingegangenen Schriftsatz im wesentlichen wie folgt begründet:

Die Neuheitsschädlichkeit der Entgegenhaltungen sei nicht gegeben, und bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sei von der durch die DE-C-878 124 offenbarte Wandkonstruktion als nächstliegendem Stand der Technik auszugehen, bei der es sich um nach außen exponierte Verkleidungsbleche und ein als Verbindungsorgan Teil der Außenverkleidung bildendes Skelettprofil handle. Der als Klemmfeder für die abgekanteten Verbindungsbleche dienende nachgiebige Blechstreifen könne sich unter dem Einfluß der Zug- und Verwindungskräfte verformen und keinen sicheren Zusammenhalt der Bleche gewährleisten. Ferner sei kein glatter Übergang zu den Verkleidungsblechen zu erzielen.

Eine diese Nachteile überwindende Lehre sei durch die in der DK-A-102 841 bzw. der GB-A-1 215 523 offenbarten Ausführungsformen weder zu entnehmen noch daraus herleitbar, weil die hieraus bekannten Klemmleisten die ebenen Ränder der inneren Verkleidungsbleche nur durch Reibungsschluß halten und sich über die Ebene derselben erheben, mithin weder eine zugfeste Verbindung noch eine glatte Wandfläche zu bilden vermögen.

Um vom nächstliegenden Stand der Technik gemäß der DE-C-876 124 zusammen mit der aus der DK-A-102 841 entnehmbaren Lehre zum Gegenstand des Anspruches 1 zu gelangen, hätte es demnach einer erfinderischen Tätigkeit bedurft.

IV. Den in der Beschwerdeschrift gestellten Antrag, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Basis der neu eingereichten, gegenüber der DE-C-876 124 besser abgegrenzten Patentansprüche aufrechtzuerhalten, hat die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung vom 25. Oktober 1984 durch den Antrag ersetzt,

ments on the state of the art as cited in the search report (US-A-3 363 383, CH-A-396370, GB-A-1 215 523) and on three newly cited prior publications (DE-C-876 124, DE-U-7 205 855, DE-A-2700 626). By a decision made known at oral proceedings on 19 May 1983 and communicated formally on 8 August 1983 together with a statement of reasons the Opposition Division revoked the European patent in accordance with Article 102 (1) EPC on grounds of lack of inventive step having regard to DK-A-102 841 and GB-A-1 215 523 in conjunction with DE-C-878 124.

III. The patentees entered appeal against this decision and paid the appropriate fee on 30 September 1983, and on 8 December 1983 filed a written document setting out in essence the following arguments:

The citations did not detract from the novelty of the invention and the closest prior art to be used in assessing inventive step was the wall structure disclosed in DE-C-878 124 which comprised outwardly exposed cladding sheets or panels and a sectional frame member forming part of the outer panel surface whilst at the same time serving as a connecting member. The flexible strip of metal acting with elastic force to hold the folded portions of the panels could become deformed by tensile and tractional stresses, thereby impairing fastening reliability. Moreover, it was impossible to obtain a smooth transition from the sectional members to the panels.

No teaching permitting these disadvantages to be obviated was either shown in the embodiments described in DK-A-102 841 and GB-A-1 215 523 or derivable therefrom because the clamping means disclosed only held the flat edges of the inner panels by frictional engagement and projected out of their plane, thus constituting neither a fastening able to resist traction nor a smooth wall surface.

A transition from the closest prior art as represented by DE-C-876 124 in conjunction with the teaching of DK-A-102 841 to the subject-matter of Claim 1 therefore required inventive step.

IV. The request contained in the notice of appeal that the decision be retracted and the patent upheld on the basis of a new set of claims more clearly delimited in relation to DE-C-876 124 was changed by the patentees during oral proceedings on 25 October 1984 to a request that the patent be upheld with an altered scope with the documents submitted at the

inventive (art. 56 CBE). Les motifs se fondaient sur l'état de la technique cité dans le rapport de recherche (documents US-A-3 363 383, CH-A-396 370, GB-A-1 215 523) ainsi que sur trois publications antérieures nouvellement citées (documents DE-C-878 124, DE-U-7 204 855, DE-A-2 700 626). Par décision prononcée lors de la procédure orale du 19 mai 1983 et notifiée avec l'exposé des motifs le 8 août 1983, la Division d'opposition a révoqué le brevet européen, conformément à l'article 102 (1) de la CBE, pour défaut d'activité inventive compte tenu des documents DK-A-102 841 ou encore GB-A-1 215 523 en combinaison avec le document DE-C-878 124.

III. La titulaire du brevet a introduit un recours contre cette décision le 30 septembre 1983, en acquittant la taxe correspondante, et a déposé le 8 décembre 1983 son mémoire exposant les motifs du recours, dont l'essentiel est repris ci-après:

Les documents cités comme antériorités ne détruisent pas la nouveauté de l'invention et, pour l'appréciation de l'activité inventive, il faut partir de la construction de paroi divulguée par le document DE-C-878 124, devant être considéré comme représentant l'état de la technique le plus proche, construction dans laquelle on a affaire à des plaques de revêtement situées du côté extérieur et à un profilé de squelette formant une partie du revêtement externe et jouant le rôle d'organe de jonction. La bande de tôle flexible servant de latte de blocage pour les plaques de revêtement pliées à leurs extrémités peut se déformer sous l'influence des forces de traction et de gauchissement et ne peut pas assurer la solidité de liaison des plaques. En outre, on ne peut pas obtenir une jonction plane avec les plaques de revêtement.

On ne peut ni retirer ni déduire des modes de réalisation divulgués dans les documents DK-A-102 841 ou encore GB-A-1 215 523 un enseignement remédiant à ces inconvénients, car les lattes de blocage connues d'après ces documents ne maintiennent les bords plans des plaques de revêtement internes que par une liaison par adhérence et débordent du plan de celles-ci, en ne pouvant donc former ni un assemblage résistant à la traction ni une surface de paroi lisse.

Pour arriver à l'objet de la revendication 1 à partir de l'état de la technique le plus proche représenté par le document DE-C-878 124 combiné avec l'enseignement du document DK-A-102 841, il aurait par conséquent fallu faire preuve d'une activité inventive.

IV. Lors de la procédure orale qui s'est déroulée le 25 octobre 1984, la titulaire du brevet a substitué à la requête tendant à annuler la décision contestée et à maintenir le brevet sur la base des revendications nouvellement déposées, mieux délimitées vis-à-vis du document DE-C-878 124, qu'elle avait formulée dans l'acte de recours, la requête en

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

das Patent in geändertem Umfang mit den in der Verhandlung überreichten Unterlagen sowie der mit Bezugszeichen ergänzten Figur 1 der am 08. Dezember 1983 eingegangenen Zeichnung aufrechtzuerhalten.

Sie beantragt ferner hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents mit den erteilten Unterlagen.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

Wand- oder Dachelement, insbesondere von Fahrzeugaufbauten, mit einem Skelettprofil (1) mit etwa V-förmigen Ausnehmungen (5) zur formschlüssigen Aufnahme von entsprechend abgekanteten Rändern (4) von Verkleidungsblechen (3), einer aus einem Steg (8) und seitlichen Fixierorganen, die die in die Ausnehmungen (5) eingelegten Ränder (4) formschlüssig übergreifen, bestehenden metallischen, selbsthemmenden Klemmleiste (2) sowie mit Einschnapp-einrichtungen zum Festhalten der Klemmleiste im Skelettprofil, dadurch gekennzeichnet, daß

- a. das Skelettprofil (1) aus den Seitenwänden (1') und einem Basissteg (1'') eine U-Form bildet,
- b. an den Enden dieser Seitenwände (1') die Ausnehmungen (5) ausgebildet sind,
- c. die Klemmleiste (2) mit ihren vom Steg (8) in das U-förmige Skelettprofil hineinstehenden Leistenchenkeln (8') ebenfalls U-förmigen Querschnitt aufweist,
- d. die Enden der Leistenchenkel (8') von den Seitenwänden (1') des Skelettprofils vorstehenden Nasen (7') elastisch hinterhaken,
- e. der als Zugband wirkende Leistensteg (8) seitlich über die Leistenchenkel (8') vorstehende Fortsätze (8'') aufweist, an deren Enden die Fixierorgane ausgebildet sind, und
- f. Leistensteg (8) und Fortsätze (8'') mit den zu verbindenden Verkleidungsblechen (3) eine glatte Ebene bilden.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet wie folgt:

Wand- oder Dachelement, insbesondere von Fahrzeugaufbauten, mit U-förmigen Skelettprofilen (1), in welche die gekanteten Ränder (4) von Verkleidungsblechen (3) durch einschnappbare, selbsthemmende metallische Klemmleisten (2) fixiert sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Klemmleisten (2) etwa U-förmigen Querschnitt aufweisen, ihr als Zugband wirkender Steg (8) seitlich über die Leistenchenkel vorsteht, diese Fortsätze die Ränder (4) der gekanteten Verkleidungsbleche (3) als formschlüssig übergreifen, Steg und Fortsätze mit den zu verbindenden Verkleidungsblechen (3) eine glatte Ebene bilden und ihre Schenkelenden im Skelettprofil (1) hervorstehende Nasen elastisch hinterhaken.

hearing and with Figure 1 of the drawings as filed on 8 December 1983, to which reference numerals had been added.

The patentees requested in the alternative that the patent be upheld on the basis of the documents on which it was granted.

Claim 1 as set out in the main request read as follows:

A wall or roofing element, particularly for vehicle bodywork, having a sectional frame member (1) with approximately V-shaped recesses (5) by means of which it can receive and positively engage with the correspondingly folded edges (4) of panels (3), a self-locking metal clamping bar (2) composed of a straight bridging portion (8) and lateral clamping members which extend over and positively engage with the folded edges (4) of the panels inserted in the recesses (5), as also with snap devices which lock the clamping bar in the sectional member, characterised in that

- (a) the side walls (1') and web (1'') of the sectional member form a U-shape,
- (b) the recesses (5) are provided at the ends of the side walls (1'),
- (c) the clamping bar (2) is likewise of U-shaped cross-section with legs (8') extending from the bridging portion (8) into the U-shaped sectional member,
- (d) the ends of the legs (8') hook elastically behind lugs (7') protruding from the side walls (1') of the sectional member,
- (e) the bridging portion (8) acting as a tie member has extensions (8'') which project laterally beyond the legs (8') and whose ends are shaped as clamping members, and
- (f) the bridging portion (8) and extensions (8'') form a smooth plane surface with the panels (3) being connected.

Claim 1 as contained in the alternative application reads as follows:

"Wall or roof element, especially of vehicle superstructure comprising U-shaped skeleton profiles (1), into which the edged rims (4) of lining sheet metal (3) are fixed by means of catching, self-locking metallic clamping ledges (2), characterised in that the clamping ledges (2) have an about U-shaped cross-section, that their web (8) operating as tie-band protrudes laterally beyond the legs of the ledge, that these protrusions tightly overlap the rims (4) of the edged lining sheet metals (3), that web and protrusions form a smooth plane with the lining sheet metals (3) to be connected and that their leg ends hook resiliently behind noses protruding in the skeleton profile (1)." (Patentee's own translation).

maintien du brevet dans une forme modifiée sur la base des pièces déposées à l'audience et de la figure 1, complétée par des signes de référence, faisant partie des dessins déposés le 8 décembre 1983.

Elle requiert en outre subsidiairement le maintien du brevet sur la base des pièces prises en compte lors de la délivrance.

La revendication 1 selon la requête principale se lit comme suit:

Elément de paroi ou de toit, en particulier de superstructures de véhicule, comportant un profilé de squelette (1) présentant des parties en creux sensiblement en V (5) pour le positionnement par encastrement des bords pliés correspondants (4) de plaques de revêtement (3), une latte de blocage (2) métallique autobloquante, consistant en une âme (8) et des organes de fixation latéraux, qui s'appliquent avec encastrement par-dessus les bords (4) placés dans les parties en creux (5), ainsi que des dispositifs d'encliquetage pour le maintien de la latte de blocage dans le profilé de squelette, caractérisé en ce que:

- a) le profilé de squelette (1) présente une forme en U constituée par des parois latérales (1') et une âme de base (1''),
- b) les parties en creux (5) sont formées aux extrémités de ces parois latérales (1'),
- c) la latte de blocage (2), avec ses ailes (8') s'étendant depuis l'âme (8) dans le profilé de squelette en U, présente également une section en U,
- d) les extrémités des ailes (8') s'accrochent élastiquement à des becs (7') faisant saillie sur les parois latérales (1') du profilé de squelette,
- e) l'âme (8) de la latte, jouant le rôle de tirant, présente des prolongements (8'') dépassant latéralement les ailes (8') de la latte et aux extrémités desquels se trouvent les organes de fixation, et en ce que
- f) l'âme (8) de la latte et les prolongements (8'') forment un plan lisse avec les plaques de revêtement (3) à raccorder.

La revendication 1 selon la requête subsidiaire se lit comme suit:

Elément de paroi ou de toit, en particulier de superstructures de véhicule, comportant des profilés de squelette (1) en U, dans lesquels les bords pliés (4) de plaques de revêtement (3) sont fixés par des lattes de blocage métalliques autobloquantes (2) pouvant s'engager par encliquetage, caractérisé par le fait que les lattes de blocage (2) présentent une section sensiblement en U, que leur âme (8), jouant le rôle de tirant, dépasse latéralement les ailes de la latte, que ces prolongements s'appliquent avec encastrement par-dessus les bords (4) des plaques de revêtement pliées (3), que l'âme et les prolongements forment un plan lisse avec les plaques de revêtement (3) à assembler et que leurs extrémités d'aile s'accrochent élastiquement

V. Die Einsprechende beantragt, den Widerruf des Patentes zu bestätigen und die Beschwerde zurückzuweisen. Sie tritt dem Vorbringen der Patentinhaberin entgegen und macht geltend, der neu vorgelegte Patentanspruch 1 sei allein aus formalen Gründen unzulässig, da er über die ursprüngliche Offenbarung und über den Umfang des erteilten Anspruchs hinausgehe (Art. 123 (2) und (3)) sowie Merkmale enthalte, die weder offenbart (Art. 83) seien noch in der Beschreibung eine Stütze fänden (Art. 84). Zudem sei der Anspruch in sachlicher Hinsicht durch die DE-C-878 124 und die DK-A-102 841 nach wie vor nahegelegt.

Aus der DE-C-878 124 sei es nämlich bekannt, abgekantete Verkleidungsbleche von Wand- und Dachelementen mittels einer als Zugband wirkenden Klemmleiste, ausgebildet in Form einer beidseitig an den Enden abgelenkten Feder, V-förmige Ausnehmungen eines Skelettprofils mit darin eingelegten Verkleidungsblechrändern formschlüssig zu übergreifen und mit letzteren eine glatte Ebene zu bilden und die Klemmfeder zum Festhalten im Skelettprofil einschnappbar zu gestalten. Andererseits besitze das Skelettprofil nach der DK-A-102 841 eine U-Form mit Basissteg und Seitenwände als auch eine U-förmige Klemmleiste, deren Schenkel in Ausnehmungen der Seitenwände elastisch einhaken und damit auf die Verkleidungsbleche eine einem Zug entgegenstehende Festhaltekraft ausüben. Durch Übertragung dieser Lehre auf jene nach der DE-C-878 124 ergebe sich gleichsam zwangsläufig der Anmeldungsgegenstand, und es bedürfe somit keinerlei erfinderischer Bemühungen, um zu diesem zu gelangen.

VI. Nach Beratung der Kammer in der mündlichen Verhandlung teilte der Vorsitzende den Beteiligten mit, die Kammer beabsichtige, das europäische Patent mit den Unterlagen gemäß dem Hauptantrag der Patentinhaberin aufrechtzuerhalten, und daß die Frist nach Regel 58 (4) EPÜ mit dem Tag der mündlichen Verhandlung zu laufen beginne.

VII. Die Einsprechende hat in einem am 31. Oktober 1984 eingegangenen Schriftsatz zu dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung Stellung genommen. Sie macht insbesondere noch folgendes geltend:

a) Die Patentinhaberin habe zur Präzisierung des Anspruchs 1 willkürlich einige allein aus der Zeichnung entnehmbare Merkmale benutzt und diese in den erfindungswesentlichen Rang erhoben. Dies stelle einen Verstoß gegen Art. 83 EPÜ dar. Die vollständige und deutliche Offenbarung müsse so erfol-

V. The opponents requested that revocation of the patent be confirmed and the appeal rejected, countering the patentees' request with the argument that Claim 1 in its new form was unacceptable even on formal grounds since it went beyond the original disclosure and extended the scope of the claim of the patent as granted (Article 123 (2) and (3)). In addition, it contained features that had not been disclosed (Article 83) and were not supported by the description (Article 84). Moreover, the substance of the claim was obvious from DE-C-878 124 and DK-A-102 841.

It was known from the teaching of DE-C-878 124 for panels with folded edges used as wall and roofing elements to extend beyond and positively engage in V-shaped recesses in a sectional member in which the edges of the panels were inserted, with the assistance of a clamping means serving as a tie member and in the form of a spring, both ends of which were bent, so that the clamping means formed a smooth plane surface with the panel edges, and to make the clamping spring in the form of a snap member engageable in the sectional member. On the other hand, the sectional member in DK-A-102 841 was U-shaped with a web and side walls and also had U-shaped longitudinal clamping means the legs of which engaged elastically in recesses in the side walls so as to hold the panels in position in a manner resistant to traction. If this teaching was combined with that of DE-C-878 124 the result was inevitably the subject-matter of the application, which consequently involved no inventive step.

VI. After the members of the Board had consulted together during the oral proceedings, the Chairman informed the parties that the Board intended to uphold the European patent on the basis of the documents relating to the patentees' main request and that the period laid down in Rule 58 (4) EPC would begin with the date of the oral proceedings.

VII. The opponents filed their comments on the outcome of the oral proceedings in a document received on 31 October 1984. This made the following main points:

(a) In order to make Claim 1 more specific the patentees had arbitrarily taken a number of features only shown in the drawing and made them into essential features of the invention. This constituted an infringement of Article 83 EPC which requires that the invention must be disclosed in a manner suffi-

à des becs se dressant dans le profilé de squelette (1).

V. L'opposante demande que la révocation du brevet soit confirmée et que le recours soit rejeté. Elle conteste les allégations de la titulaire du brevet et fait valoir que la nouvelle revendication 1 est irrecevable ne serait-ce que pour des raisons formelles, au motif qu'elle s'étend au-delà de l'exposé initial et au-delà de la portée de la revendication du brevet délivré (art. 123 (2) et (3)) et qu'en outre elle contient des caractéristiques qui ne sont pas exposées (art. 83) et qui ne se fondent pas sur la description (art. 84). De surcroît, en ce qui concerne le fond, la revendication est toujours antérieure par les documents DE-C-878 124 et DK-A-102 841.

En effet, on connaît d'après le document DE-C-878 124 la méthode consistant à appliquer avec encastrement, au moyen d'une latte de blocage jouant le rôle de tirant, ayant la forme d'un ressort recourbé des deux côtés aux extrémités, des plaques de revêtement pliées formant des éléments de paroi ou de toit, par-dessus les parties en creux en forme de V d'un profilé de squelette dans lesquelles sont placés les bords des plaques de revêtement, en formant un plan lisse avec ces dernières, et à prévoir que ce ressort de blocage est encliquetable pour son maintien dans le profilé de squelette. En outre, le profilé de squelette selon le document DK-A-102 841 présente une forme en U, comportant une âme de base et des parois latérales, ainsi qu'une latte de blocage en U dont les ailes s'accrochent élastiquement dans des parties en creux des parois latérales et exercent ainsi sur les plaques de revêtement une force de maintien s'opposant à une traction. En appliquant cet enseignement à celui du document DE-C-878 124, on obtient en quelque sorte inévitablement l'objet de la demande, ce qui conduit donc à conclure qu'il n'est point besoin d'une activité inventive pour y parvenir.

VI. Après délibération de la Chambre au cours de la procédure orale, le président a notifié aux parties que la Chambre envisageait de maintenir le brevet européen sur la base des pièces conformes à la requête principale de la titulaire du brevet et que le délai selon la règle 58 (4) de la CBE commençait à courir à partir de la date de la procédure orale.

VII. Dans un mémoire reçu par la Chambre le 31 octobre 1984, l'opposante a présenté ses observations sur le résultat de la procédure orale, en faisant en particulier encore valoir ce qui suit:

a) La titulaire du brevet a, pour préciser l'objet de la revendication 1, utilisé arbitrairement certaines caractéristiques qui ne peuvent être déduites que des dessins et les a érigées en caractéristiques essentielles à l'invention. Cela constitue une infraction à l'article 83 de la CBE. Par exposé clair et complet, il

gen, daß der Fachmann erkennen könne, auf welche Merkmale es zur Ausführung der Erfindung ankomme. Hierzu sei die alleinige Offenbarung von Merkmalen in der Zeichnung nicht geeignet, weil dem Fachmann nicht zuzumuten sei, herauszufinden, welche Merkmale der Zeichnung schließlich in erfinderischen Rang erhoben werden könnten. Daher entstehe große Rechtsunsicherheit.

b) Die Zulassung von derartigen Merkmalen gestatte dem Anmelder, eine Vielzahl unterschiedlicher Erfindungen einer einzigen Anmeldung zu entnehmen, was bei Inanspruchnahme des Teilungsrechtes zu einer Vielzahl von Patenten führen könne.

c) Die Aufnahme von allein in der Zeichnung offenbarten Merkmalen widerspreche dem Prioritätsprinzip, was eine Verschiebung des Anmeldetages erfordere.

d) Der Aufnahme derartiger Merkmale stehe der Erteilungsantrag entgegen, der darauf gerichtet sei, auf die in den Ansprüchen gekennzeichnete Erfindung ein Patent zu erteilen.

e) Durch Aufnahme von nur der Zeichnung entnehmbaren Merkmalen im Einspruchsverfahren werde die Zäsurwirkung der Patenterteilung nicht berücksichtigt, da sich der Patentinhaber nach Regel 51 (4) auf den Patentgegenstand festgelegt habe. Es sei daher unzulässig, anstelle dessen einen anderen Gegenstand, ein Aliud, mittels der genannten, in den erfindungswesentlichen Rang erhobenen Merkmale zu setzen.

f) Die Aufnahme der Merkmale der genannten Art widerspreche auch der Regel 29, welche die Angabe des Gegenstandes des Schutzbegehrens zum Zeitpunkt der Anmeldung in den Patentansprüchen und nicht in der Zeichnung fordere.

g) Die Zulassung der Praxis der Aufnahme von lediglich in der Zeichnung offenbarten Merkmalen in den Patentanspruch widerspreche der gefestigten Rechtsprechung in mindestens einem Mitgliedsland. Würde dies zugelassen, setze man sich in Widerspruch mit der gefestigten Rechtsprechung mindestens eines Mitgliedslandes, durch welche die Richtsätze festgelegt wurden, unter welchen Bedingungen die Erfindungsoffenbarung anzuerkennen ist. Dies würde von vornherein zur Erteilung von in jenem Mitgliedsland vernichtbaren Patenten führen, was unzweckmäßig sei.

h) Die Einsprechende macht die Forderung der Erfüllung der in g) genannten Richtsätze auch zum Gegenstand des Verfahrens, indem sie lediglich auf die entsprechenden nationalen Entscheidungen verweist.

VIII. Wegen des Wortlauts der erteilten Patentansprüche und der Beschreibung

ciently clear and complete to enable a person skilled in the art to recognise the features essential for carrying out the invention. It was not sufficient for this purpose to disclose features solely in the drawings, because a person skilled in the art could not be expected to work out which features shown in the drawings were actually to be regarded as inventive. To expect him to do so would give rise to considerable uncertainty in law.

(b) Accepting such features would enable an applicant to derive a multiplicity of different inventions from a single application and, by exercising the right to file divisional applications, to obtain a whole series of patents.

(c) Including features disclosed only in the drawings offended against the principle of priority, which required that the filing date be postponed.

(d) Including such features was not in accord with the request for grant, which asked that a patent be given on the basis of the invention as claimed in the claims.

(e) Taking account in opposition proceedings of features only shown in the drawings, failed to allow for the caesura effect of the grant of a patent since under Rule 51 (4) the patentees had finally decided on the patent subject-matter. The latter, therefore, could not now be replaced by another subject-matter by recourse to features subsequently designated essential to the invention as already mentioned.

(f) Inclusion of such features was also contrary to Rule 29, which required that the subject-matter of the application be defined in the claims filed with the application, not in the drawing.

(g) Inclusion in the claims of features only shown in the drawings was contrary to the established case law of at least one Member State which stipulated the permissible manner of disclosing an invention. To allow this practice would therefore result from the outset in patents being granted that were revocable in the country concerned, which was undesirable.

(h) The opponents also made the patentees' compliance with the stipulations referred to in paragraph (g) a subject of proceedings by referring only to the relevant national decisions.

VIII. The wording of the claims of the patent as granted and of the description

faut entendre que l'homme du métier doit pouvoir distinguer de quelles caractéristiques dépend l'exécution de l'invention. Le fait d'exposer des caractéristiques uniquement dans les dessins ne correspond pas à cette exigence; en effet, on ne peut pas attendre de l'homme du métier qu'il découvre quelles caractéristiques des dessins pourraient en définitive être promues au rang inventif. Cela entraînerait une grande insécurité juridique.

b) Autoriser de telles caractéristiques ouvre au demandeur la possibilité de tirer d'une seule et même demande un grand nombre d'inventions différentes, ce qui conduirait éventuellement à la délivrance d'un grand nombre de brevets en cas d'exercice du droit à déposer des demandes divisionnaires.

c) L'introduction de caractéristiques exposées seulement dans les dessins est en contradiction avec le principe de priorité, ce qui impose un report de la date de dépôt.

d) L'introduction de telles caractéristiques est incompatible avec la requête en délivrance qui vise à l'obtention d'un brevet pour l'invention telle qu'elle est caractérisée dans les revendications.

e) En introduisant au cours de la procédure d'opposition des caractéristiques que l'on ne peut déduire que des dessins, on ne tient pas compte de l'effet de coupure produit par la délivrance du brevet; en effet, la titulaire du brevet est liée par l'objet du brevet conformément à la règle 51 (4). Il est donc inadmissible de lui substituer un autre objet, "non conforme", par le biais des caractéristiques susdites, érigées en caractéristiques essentielles à l'invention.

f) L'introduction de ces caractéristiques est également contraire à la règle 29, qui exige que les revendications, et non pas les dessins définissent l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée au moment de la demande.

g) Parmi les Etats contractants, il en existe au moins un dont la jurisprudence constante n'admet pas la pratique consistant à introduire dans la revendication des caractéristiques qui sont uniquement exposées dans les dessins. En autorisant une telle pratique, on se mettrait en situation de conflit avec la jurisprudence constante d'au moins un Etat contractant, qui dicte les principes servant de base pour établir si les conditions de l'exposé de l'invention sont réunies. On aboutirait d'emblée à la délivrance de brevets menacés d'annulation dans cet Etat contractant, ce qui n'est pas le but recherché.

h) L'opposante conclut à ce que la procédure ait également pour objet de satisfaire aux principes mentionnés sous g), en renvoyant simplement aux décisions nationales correspondantes.

VIII. La Chambre renvoie au fascicule du brevet européen n° 0 008 592 qui

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

wird auf die europäische Patentschrift 0 008 592 verwiesen.

Aus den Entscheidungsgründen

1. Die Beschwerde entspricht den Art. 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.

2. Im Patentanspruch 1 der neuen Fassung vom 25. Oktober 1984 sind Merkmale aufgeführt, die sich, entgegen der Meinung der Einsprechenden, zwar für den Fachmann nicht unmittelbar, jedoch aus dem Zusammenhang der in der Beschreibung geschilderten Sachverhalte mittelbar ergeben.

2.1 ...

Mithin ergeben sich sämtliche Merkmale des Oberbegriffes aus dem beschriebenen Sachverhalt.

Der Anspruch 1 ist ferner ordnungsgemäß gegenüber der im Einspruch neu eingewendeten, nächstliegenden DE-C-878 124 abgegrenzt. Der Oberbegriff enthält alle jene Merkmale, die in Verbindung miteinander zum Stand der Technik gehören (Regel 29 (1) a)).

2.2 ...

2.3 Wie von der Einsprechenden eingewendet, enthält der Anspruch 1 außerdem in der Tat eine Reihe von allein aus der Zeichnung entnehmbaren, die spezifischen Querschnittformen beider Profile betreffenden Merkmalen, nämlich die U-Form des Skelettprofils, deren Seitenwände (als Teil des Merkmals a)),

die Ausbildung der Ausnehmungen an den Enden der Seitenwände (in Merkmal b)),

die U-Form der Klemmleiste und deren Leistenschenkel sowie das Hineinstehen der Leistenschenkel in das Skelettprofil (als Teil des Merkmals c)),

das Vorstehen der Nasen bei den Enden der Leistenschenkel (als Teil des Merkmals d)), und

die Ausbildung der Fixierorgane an den Enden der Fortsätze (als Teil des Merkmals e)).

Gegen die vorgenommene Verschiebung des Merkmals des U-förmigen Skelettprofils vom Oberbegriff der erteilten Fassung ins Kennzeichen des geltenden Anspruchs 1 bestehen seitens der Kammer ebenfalls keine Bedenken, da dieses, wie in Absatz 7 erörtert, nicht zum nächstliegenden Stand der Technik gehört, sondern diesem gegenüber zweifelsohne neu ist. Außerdem erfährt der Schutzbereich hierdurch keine Änderung.

2.4 Die in den Ansprüchen 2-7 vorge-

is contained in European patent 0 008 592.

Extract from the Reasons for the Decision

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

2. Claim 1 in its new version of 25 October 1984 lists features which, contrary to the opponents' opinion, though not immediately obvious to a person skilled in the art, are nonetheless indirectly derivable from the combination of facts given in the description.

2.1 ...

All the features of the preamble to the claim are consequently derivable from the facts given.

Furthermore, Claim 1 is duly delimited with regard to DE-C-878 124 referred to by the opponents as the closest prior art. The preamble to the claim contains all those features which in combination are part of the state of the art (Rule 29 (1) a)).

2.2 ...

2.3 In addition Claim 1 does, as the opponents maintain in their objections, contain a series of features which are only derivable from the drawings and relate to the specific cross-sectional shapes of both sectional members, namely the fact that the sectional frame member has side walls and is U-shaped (feature (a)).

the fact that the recesses are provided at the ends of the side walls (feature (b)),

the fact that the clamping bar has legs and is U-shaped, as also that the legs extend into the sectional frame member (feature (c)),

the fact that lugs protrude at the ends of the legs (feature (d)), and

the fact that the ends of the projections are shaped as clamping members (feature (e)).

Nor does the Board have any objection to the mention of the U-shaped sectional frame member being moved from the preamble of the claim in the patent as granted to the characterising portion of Claim 1 in its present form since, as explained in paragraph 7, this does not form part of the closest art and is undoubtedly novel. Moreover, the ambit of protection is in no way altered by the change.

2.4 The amendments to Claims 2 to 7

contient le texte de la description et des revendications pour l'objet desquelles le brevet a été délivré.

Extraits des motifs de la décision

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

2. La revendication 1, dans la nouvelle rédaction du 25 octobre 1984, énumère des caractéristiques que, contrairement à ce qu'affirme l'opposante, l'homme du métier peut déduire, sinon directement, du moins indirectement du contexte des faits mentionnés dans la description.

2.1 ...

Par conséquent, l'ensemble des caractéristiques du préambule se déduisent de la description.

La revendication 1 est en outre convenablement délimitée vis-à-vis du document DE-C-878 124, nouvellement introduit dans la procédure d'opposition comme représentant l'état de la technique le plus proche. Le préambule contient toutes les caractéristiques qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique (règle 29 (1) a)).

2.2 ...

2.3 Comme l'a objecté l'opposante, la revendication 1 contient effectivement par ailleurs une série de caractéristiques que l'on ne peut déduire que des dessins et qui concernent les formes de section spécifiques des deux profilés, à savoir; la forme en U du profilé de squelette, ses parois latérales (en tant que partie de la caractéristique a)),

la constitution des parties en creux aux extrémités des parois latérales (dans la caractéristique b)),

la forme en U de la latte de blocage et ses ailes latérales, ainsi que la situation des ailes latérales dans le profilé de squelette (en tant que partie de la caractéristique c)),

la saillie des becs au niveau des extrémités des ailes latérales (partie de la caractéristique d)) et la constitution des organes de fixation aux extrémités des prolongements (partie de la caractéristique e)).

La Chambre ne formule de même aucune réserve quant au fait que la titulaire du brevet déplace la caractéristique du profilé de squelette en U mentionnée dans le préambule de la revendication du brevet délivré, pour l'introduire dans la partie caractérisante de la revendication 1 en vigueur, car cette caractéristique, comme il est dit au point 7, ne fait pas partie de l'état de la technique le plus proche, mais est au contraire indubitablement nouvelle par rapport à celui-ci. Au demeurant, il n'en résulte aucune modification de l'étendue de la protection.

2.4 Les modifications apportées aux

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

nommenen Änderungen werden durch die Beschreibung Spalte 3 gestützt, oder sie stellen Klarstellungen dar, wie z.B. in Anspruch 2 die Umbenennung des in der Beschreibung offensichtlich irrtümlich mit Rippe 16 bezeichneten Schenkels.

2.5 Da die Kammer in Absatz 4 zum Schluß gekommen ist, daß aus der Zeichnung allein entnehmbare Merkmale zur Präzisierung in die Ansprüche aufgenommen werden dürfen, bestehen gegen deren Wortlaut keine formalen Bedenken. Diese sind nunmehr durch die entsprechend ergänzte Beschreibung vom 25. Oktober 1984 ausgeräumt; die Erfordernisse des Art. 84 sind mithin erfüllt. Sie sind auch konform mit der Regel 29 sowie den Art. 123 (2) und (3).

2.6 Die Patentinhaberin hat eine neue Figur 1 vorgelegt, ohne den sachlichen Inhalt der zeichnerischen Wiedergabe irgendwie zu ändern, sondern es sind nur bestimmte, ursprünglich offenbarte Profile mit Bezugszeichen bedacht worden. Am Offenbarungsgehalt der Zeichnungen ist dadurch überhaupt nichts verändert worden. Es handelt sich rein formale Ergänzungen. Da diese auch in der geltenden Beschreibung und den Ansprüchen nachgetragen worden sind, genügen die Zeichnungen den Erfordernissen von Regel 32 (2) (i), so daß seitens der Kammer gegen diese Änderung keine Bedenken bestehen.

3. Angesichts der von der Einsprechenden (Beschwerdegegnerin) vorgetragenen, gegen die Zulässigkeit der Aufnahme von allein aus der Zeichnung entnehmbaren Merkmalen gerichteten Argumente erscheint es wünschenswert, daß sich die Kammer zu bestimmten Aspekten der Auslegung der Art. 83, 84, 123 (2) und 123 (3) und den Regeln 27 und 29 äußert.

3.1 Bei der Auslegung des Art. 83 ist folgendes von Bedeutung: Die Rechtfertigung des Patentschutzes beruht auf der Überlegung, daß der Erfinder durch Preisgabe seiner Erfindung, d.h. der Veröffentlichung, der Allgemeinheit ermöglicht, daraus insofern Nutzen zu ziehen, als deren Kenntnisse erweitert werden und die Fachwelt zur Weiterentwicklung angeregt wird. Der Erfinder leistet dadurch einen Beitrag zur Bereicherung der Technik. Als angemessenen Lohn für seine Offenbarung stellt das Patentrecht dem Erfinder die Erlangung eines zeitlich begrenzten, ihm reservierten Schutzes in Aussicht. Voraussetzung hierzu ist allerdings die Erfüllung der Erfordernisse der Patentfähigkeit, die im Europäischen Patentübereinkommen in den Artikeln 52 bis 57 niedergelegt sind.

Damit der berechtigte Anspruch der Öffentlichkeit auf vollständige Veröffentlichung der Erfindung sichergestellt

either find support in column 3 of the description or provide clarification — as in the case of the obviously erroneously designated rib 16 in Claim 2 which has now been referred to in the description as a leg.

2.5 Since the Board concludes in paragraph 4 that features shown only in the drawings may be included in the claims for greater precision there are no formal objections to the latter's wording. Any such objections were obviated by the amended description filed on 25 October 1984. Article 84 has thus been complied with, as have Rule 29 and Article 123 (2) and (3).

2.6 The patentees filed a new Figure 1 without at all modifying the substance of the drawings, the only difference being the addition of a number of reference numerals to parts of the sectional frame element originally shown. The information content was thus not changed in any way; all that was done was to make a number of purely formal additions for the sake of clarity. Since these were also added to the description in its present form and to the claims the drawings comply with Rule 32 (2) (i) and the Board has no objections in their regard.

3. In view of the arguments advanced by the opponents (appellants) regarding the permissibility of features shown only in the drawings being included in the claims it would seem advisable for the Board to comment on certain aspects of interpretation of Articles 83, 84, 123 (2) and 123 (3), as also of Rules 27 and 29.

3.1 In construing Article 83 it is important to bear in mind that justification for patent protection is based on the fact that in making his invention generally available through publication an inventor enables the public at large to benefit from it in the sense that knowledge is increased and specialists in the field are stimulated to make further technical advances. The inventor, therefore, helps to enrich technology and his just reward for so doing under patent law takes the form of sole rights to his invention for a limited period. However this presupposes compliance with the requirements for patentability laid down in Articles 52 to 57 of the European Patent Convention.

To ensure that the public's rightful claim to full disclosure of the invention is satisfied Article 83 of the Convention

revendications 2 à 7 se fondent sur la description, colonne 3, ou représentent des éclaircissements, comme par exemple dans la revendication 2, où l'appellation d'"aile" est donnée à l'élément manifestement désigné par erreur "nerveure 16" dans la description.

2.5 La Chambre étant parvenue au point 4 à la conclusion qu'il est possible, aux fins d'apporter des précisions, d'introduire dans les revendications des caractéristiques qui ne peuvent être déduites que des dessins, l'énoncé des revendications ne donne lieu à aucune objection formelle. Toute objection de cette nature est désormais écartée par la description complétée en conséquence, en date du 25 octobre 1984; les conditions de l'article 84 sont donc remplies. Les revendications sont également en conformité avec la règle 29 ainsi qu'avec les articles 123 (2) et (3).

2.6 Le titulaire du brevet a présenté une nouvelle figure 1, sans avoir modifié en quoi que ce soit la teneur complète de la représentation graphique; il s'est uniquement agi d'affecter des signes de référence à des parties de profil déterminées, divulguées à l'origine. Cela n'a modifié en rien le contenu descriptif des dessins. On a donc affaire à des ajouts purement formels exécutés à des fins de clarté. Comme ceux-ci ont également été insérés dans la description actuelle et dans les revendications, les dessins satisfont aux conditions de la règle 32 (2) i), si bien que la Chambre ne saurait émettre d'objections contre cette modification.

3. Face aux arguments avancés par l'opposante (l'intimée) contre la recevabilité de l'introduction de caractéristiques qui ne peuvent être déduites que des dessins, il apparaît souhaitable que la Chambre se prononce sur certains aspects de l'interprétation des articles 83, 84, 123 (2) et 123 (3) et des règles 27 et 29.

3.1 En ce qui concerne l'interprétation de l'article 83, il faut particulièrement faire observer que la justification de la protection par brevet repose sur la considération selon laquelle l'inventeur, en révélant, c'est-à-dire en publiant son invention, permet à la collectivité d'en tirer profit dans la mesure où elle élargit ainsi le champ de ses connaissances et où les spécialistes sont incités à concevoir d'autres développements. L'inventeur contribue par là à l'enrichissement de la technique. Le droit des brevets propose à l'inventeur, comme juste rétribution de la divulgation de l'invention, l'obtention d'une protection exclusive limitée dans le temps, sous réserve cependant que soient remplies les conditions de brevetabilité, qui sont fixées dans la Convention sur le brevet européen par les articles 52 à 57.

De manière à assurer que l'invention soit complètement accessible au public, qui jouit pleinement de ce droit, la Conven-

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

wird, sieht das Übereinkommen in Art. 83 vor, daß letztere in der *Anmeldung* so deutlich und vollständig zu offenbaren ist, daß ein Fachmann sie ausführen kann. Der hinreichenden Offenbarung kommt somit im Hinblick auf die Belohnungstheorie eminente Bedeutung zu. Folgerichtig stellt mangelnde Offenbarung (Art. 100) auch einen Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgrund dar (Art. 100 bzw. Art. 138).

3.2 Da laut Art. 78 die europäische Patentanmeldung neben dem Antrag, der Beschreibung, den Ansprüchen und der Zusammenfassung dann über Zeichnungen verfügen muß, wenn sich die Beschreibung oder die Ansprüche auf diese beziehen, bestehen keinerlei Zweifel, daß die Zeichnungen, falls vorhanden, als integraler Bestandteil der die Erfindung offenbarenden Unterlagen der Anmeldung zu betrachten sind. Ob aus dem nicht zwingenden, sondern fakultativen Erfordernis der Beifügung von Zeichnungen der Schluß gezogen werden könnte, daß einmal vorhandenen Zeichnungen bei der Offenbarung etwa untergeordnete Rangordnung zukommen soll, ist das Übereinkommen und die Ausführungsordnung (Art. 78 (3)) nach allenfalls vorhandenen, geeigneten Aufschluß gebenden Bestimmungen oder Anhaltspunkten zu überprüfen.

3.2.1 Gegen eine Nachrangigkeit der Zeichnung spricht jedenfalls die Tatsache, daß das Fehlen von solchen nach Regel 43, Absatz 1, eine Neufestsetzung des Anmeldetages oder die ersatzlose Streichung von Bezugnahmen auf diese (d.h. auf die Bilderläuterung) zur Folge hat. Es wird mithin eingeräumt, daß dem Fachmann mit der Zeichnung Sachverhalte vermittelt werden können, die gegenüber der Beschreibung einen Überschuß an Offenbarungsgehalt beinhalten. Nur unter dieser Voraussetzung erhalten die durch die Regel 43 drohenden Rechtsfolgen überhaupt ihren Sinn.

3.2.2 Es ist bemerkenswert festzuhalten, daß das Übereinkommen lediglich hinsichtlich der Zusammenfassung eine Wertung vornimmt, indem diese ausschließlich nur der technischen Information und nicht für andere Zwecke dienen soll (Art. 85). Es wäre demnach zu erwarten gewesen, daß die Urheber des Übereinkommens in analoger Weise der Stellung der Zeichnung eine spezielle Vorschrift gewidmet hätten, falls dies beabsichtigt gewesen wäre. Das Fehlen einer solchen widerspiegelt zumindest die Absicht der Urheber, sich der Zuordnung einer Rangfolge der übrigen Bestandteile der Anmeldung nach Art. 78 (1) a) bis d) zu enthalten.

3.2.3 Weder der Wortlaut noch der Sinn des Art. 69 noch jener des Art. 84 kann dieser Auslegung entgegenstehen. Art. 69 befaßt sich mit der Festlegung des Schutzbereiches, in dem der Inhalt des Anspruchs maßgebend ist. Dabei sind

provides that the application must disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by any person skilled in the art. Sufficiency of disclosure is therefore of eminent importance for the theory of just reward. It follows that insufficiency of disclosure is also a ground for opposition or revocation (Articles 100 and 138).

3.2 Since under Article 78 a European application must, where reference is made to them in the description or claims, contain drawings in addition to a request for grant, description, claims and abstract, there is no doubt that where drawings exist they are to be regarded as an integral part of the documents disclosing the invention. The Convention and its Implementing Regulations (Article 78 (3)) must be studied to determine whether they contain any provisions or indications as to whether the fact that the filing of drawings is made a requirement only in certain cases may be used to conclude that drawings where they exist should be accorded some kind of secondary ranking in the disclosure.

3.2.1 One argument against such subordination, however, is the fact that Rule 43 (1) provides that where drawings are not provided the application is to be redated or the references to the drawings are to be deemed to be deleted. It is therefore accepted that drawings can convey to a person skilled in the art matters that go beyond what is disclosed in the description. Only then do the legal consequences threatened by Rule 43 make any sense.

3.2.2 It is worth noting that the only element of the application to which the Convention gives a ranking is the abstract when it states that the latter is to serve merely as technical information and may not be taken into account for any other purpose (Article 85). This makes it logical to assume that the drafters of the Convention would have devoted a similar clause to the rank of drawings had this been their intention. The absence of such a clause at least reflects the drafters' intention not to create a hierarchy for the other elements of the application listed in Article 78 (1) (a) to (d).

3.2.3 Neither the wording nor the meaning of either Article 69 or Article 84 argues against this construction. Article 69 is concerned with the extent of the protection as being determined by the claims and stipulates that both description and

tion prévoit à l'article 83 que l'invention doit être exposée *dans la demande* de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Le caractère d'exposé suffisant prend ainsi une importance éminente pour l'application de la théorie de la rétribution. En conséquence, un exposé insuffisant constitue aussi un motif d'opposition ou de nullité (art. 100 et 138 respectivement).

3.2 Etant donné qu'au sens où l'entend l'article 78, la demande de brevet européen doit, outre la requête en délivrance, la description, les revendications et l'abrégé, contenir des dessins lorsque la description ou les revendications s'y réfèrent, il est indubitable que les dessins, s'ils figurent dans la demande, doivent être considérés comme faisant partie intégrante des pièces de la demande exposant l'invention. Pour savoir si la non-automaticité de l'obligation d'ajouter des dessins implique qu'il y a lieu de considérer ceux-ci, à supposer qu'ils soient contenus dans la demande, d'une manière revenant à leur attribuer une importance secondaire pour l'exposé de l'invention, il convient de se reporter aux dispositions de la Convention et du règlement d'exécution (art. 78 (3)).

3.2.1 En tout état de cause, vu que l'absence de ces dessins, dans le cas de la règle 43 (1), entraîne l'attribution d'une nouvelle date de dépôt ou encore la suppression pure et simple des références qui leur sont faites (c'est-à-dire à l'illustration qu'ils sont censés constituer), il semble qu'il ne faille pas les reléguer au second plan. Il est donc admis que les dessins peuvent porter à la connaissance de l'homme du métier des faits qui s'ajoutent à l'exposé de la description. C'est alors seulement que les conséquences juridiques mentionnées à la règle 43 auxquelles le demandeur s'expose revêtent véritablement toute leur signification.

3.2.2 Il est essentiel de constater que la Convention ne se prononce sur l'ordre d'importance qu'en ce qui concerne l'abrégé, à savoir que celui-ci doit servir exclusivement à des fins d'information technique et à aucune autre fin (art. 85). On se serait attendu à ce que les auteurs de la Convention aient prévu de manière analogue une disposition spéciale pour la question des dessins si ceux-ci avaient été également concernés. Le fait qu'il n'en soit rien traduit pour le moins leur intention de s'abstenir d'attribuer un ordre d'importance aux autres éléments de la demande mentionnés à l'article 78 (1) a) à d).

3.2.3 Ni l'énoncé ni le sens de l'article 69, ni ceux de l'article 84 ne peuvent s'opposer à cette interprétation. L'article 69 a trait à la détermination de l'étendue de la protection, pour laquelle on doit se fonder sur la teneur des revendications en

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

die Beschreibung *und* die Zeichnungen als Auslegehilfen beizuziehen. Beide sind mithin einander gleichgestellt. Das gleiche gilt für das Protokoll zur Interpretation des Art. 69, das gemäß Art. 164 (1) Bestandteil des Übereinkommens ist.

3.2.4 Art. 84 regelt subsidiär, daß die Ansprüche den Erfindungsgegenstand, also die zur Lösung eines technischen Problems dienenden Merkmale deutlich und knapp wiederzugeben haben, was im Hinblick auf die den Ansprüchen nach Art. 69 zukommende Funktion folgerichtig ist. Dadurch, daß sie auch noch durch die Beschreibung gestützt sein müssen, soll der spekulativen Formulierung von Ansprüchen, die über den Umfang der Beschreibung hinausgehen, Einhalt geboten werden. Eine Antwort auf die Frage, ob allein der Zeichnung entnehmbare Merkmale zur Stützung eben solcher Merkmale in den Ansprüchen in die Beschreibung aufgenommen werden dürfen, ist jedenfalls hieraus nicht zu gewinnen. Daraus erhellt, daß Art. 84 keinen Beitrag zur Klärung der Frage der Zulassung der Offenbarung von derartigen Merkmalen und demnach auch nichts zur Feststellung einer allfälligen Nachrangigkeit der Zeichnung zu leisten vermag.

3.2.5 Weder bei den in der Anmeldung noch bei den im erteilten Patent vorgenommenen Änderungen, deren Zulässigkeit Art. 123 regelt, widerfährt den Zeichnungen eine von den Ansprüchen und der Beschreibung abweichende Sonderbehandlung.

3.2.6 Art. 138 (2) regelt die Beschränkung eines europäischen Patents im nationalen Nichtigkeitsverfahren und bestimmt, daß unter gewissen Voraussetzungen die Beschränkung durch Änderung der Ansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnung erfolgen kann. Auch hierin verzichtet das Übereinkommen auf jedwede Rangordnung zum Nachteil der Zeichnung.

3.3 In der Regel 27 (1) e) der Ausführungsordnung betreffend den Inhalt der Beschreibung wird erwähnt, daß die Abbildungen der Zeichnungen, falls vorhanden, kurz zu beschreiben sind. Aus dieser Formulierung erschließt sich lediglich die zur Herstellung der Verbindung zu den beigelegten Zeichnungen sich ergebende Notwendigkeit der Aufzählung der nummerierten Figuren mit einer kurzen Angabe der Darstellungsform und des veranschaulichten Gegenstandes. Daß Zeichnungen nicht unbedingt erforderlich sind, steht durchaus in Übereinstimmung mit dem Wortlaut von Art. 78 (1) (d), wonach dann Zeichnungen verlangt sind, wenn auf sie in der Beschreibung verwiesen wird. Eine Wertung des Ranges derselben läßt sich hieraus nicht ableiten.

3.3.1 Gemäß Regel 27 (1) f) ist wenigstens ein Ausführungsweg der bean-

drawings are to be used to interpret them, thereby putting both elements on the same footing. The same applies to the Protocol on the Interpretation of Article 69 which Article 164 (1) makes an integral part of the Convention.

3.2.4 Article 84 contains the supplementary provision that claims must define the matter for which protection is sought — hence the features serving to solve a technical problem and that they must be clear and concise, which is logical given the function of claims specified in Article 69. The fact that they must also be supported by the description is designed to check a speculative formulating of claims taking them beyond the scope of the description, but no answer is given to the question of whether features shown only in the drawing may be included in the description in order to give support to the claims. Thus Article 84 does not help clarify the question of whether the disclosure of such features in the drawings is admissible nor, consequently, that of a possible subordinate ranking.

3.2.5 The drawings are not treated differently from either the claims or the description as regards amendments made to the application or to the patent itself as governed by Article 123.

3.2.6 Article 138 (2), which deals with the limitation of a European patent in national revocation suits, lays down that in certain circumstances the limitation may be effected by amendment of claims, description or drawings. Here again, the Convention does not discriminate to the detriment of the ranking of the drawings.

3.3 Rule 27 (1) (e) of the Implementing Regulations, which concerns the content of the description, mentions that the figures in the drawings, if any, should be briefly described. This wording merely indicates the need for the numbered figures to be listed with a short statement of the view and object shown so as to link the description with the attached drawings. The fact that drawings are not absolutely necessary accords with the wording of Article 78 (1) (d) which requires that drawings are to be provided when referred to in the description. No indication of ranking is given here.

3.3.1 Rule 27 (1) (f) requires that at least one way of carrying out the invention

se servant de la description *et* des dessins aux fins d'interprétation. Les deux sont donc mis sur le même plan. Il en est de même pour le protocole interprétatif de l'article 69, qui fait partie intégrante de la Convention conformément à l'article 164(1).

3.2.4 L'article 84 dispose subsidiairement que les revendications doivent définir de manière claire et concise l'objet de l'invention, c'est-à-dire les caractéristiques servant à la résolution d'un problème technique, ce qui est la suite logique de la fonction assignée aux revendications d'après l'article 69. En prévoyant que les revendications doivent en outre se fonder sur la description, on vise à éviter qu'elles ne s'étendent au-delà du contenu de la description par une formulation spéculative. Il n'est en tout cas pas possible d'en retirer une réponse à la question de savoir si des caractéristiques qui ne peuvent se déduire que des dessins peuvent être introduites dans la description afin de servir à fonder précisément les mêmes caractéristiques contenues dans les revendications. Dans ces conditions, l'article 84 n'apporte rien qui puisse contribuer à élucider la question de l'admissibilité de la divulgation de telles caractéristiques ni donc à déterminer une intention éventuelle d'accorder aux dessins une importance secondaire.

3.2.5 Ni lors des modifications de la demande, ni lors de celles du brevet délivré, modifications dont l'article 123 réglemente l'admissibilité, les dessins ne sont l'objet d'un traitement particulier différent de celui des revendications et de la description.

3.2.6 L'article 138 (2) réglemente la limitation d'un brevet européen dans l'action en nullité nationale et dispose que dans certaines conditions la limitation peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins. Là encore, la Convention renonce à une quelconque hiérarchie au détriment des dessins.

3.3 La règle 27 (1) e) du règlement d'exécution concernant le contenu de la description mentionne que les figures des dessins, s'il en existe, doivent être décrites brièvement. Il ressort uniquement de cette mention qu'en vue d'établir la relation appropriée avec les dessins annexés, il est nécessaire d'énumérer les figures numérotées, en indiquant brièvement la forme de représentation et l'objet illustré. Le fait que les dessins ne soient pas absolument indispensables concorde parfaitement avec l'énoncé de l'article 78 (1) d), selon lequel des dessins sont requis lorsqu'il y est fait référence dans la description. On ne peut pas en déduire une appréciation de leur rang.

3.3.1 Selon la règle 27 (1) f), il faut indiquer au moins un mode de réalisation de

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

spruchten Erfindung anzugeben. Wenn angebracht, so soll dies durch Beispiele und gegebenenfalls unter Bezugnahme auf Zeichnungen geschehen. Diese Regel verlangt somit zumindest keine vollständige Schilderung aller Einzelheiten des zeichnerisch dargestellten Gegenstandes in der Beschreibung. Auch hieraus läßt sich mithin keine Wertung der Zeichnung herleiten, sowenig wie aus der Regel 32, die sich ausschließlich mit den Formvorschriften der Zeichnungen befaßt.

3.3.2 Sogar die Regel 33, welche die Form und den Inhalt der nur informativen Zwecken dienenden Zusammenfassung vorschreibt, nennt die Zeichnung neben der Beschreibung und den Patentansprüchen als gleichrangig. Auch bei der Zulässigkeit von vom Amt geforderten (Regel 51 (2)) oder vom Anmelder von sich aus vorgenommenen Änderungen oder Berichtigungen der Unterlagen (Regeln 86 und 88) ist zwischen der Beschreibung, der Zeichnung und den Ansprüchen keinerlei Wertungsunterschied feststellbar. Das gleiche gilt für die Regel 87.

3.3.3 Da auch aus der entstehungsgeschichtlichen Entwicklung der Artikel des Übereinkommens und der Regeln der Ausführungsordnung nichts auf eine abweichende Wertung der Zeichnung hindeutet, kommt die Kammer zum Schluß, daß diese als gleichrangiger Bestandteil der Anmeldung nach Art. 83 zu werten ist.

3.4 Dem Interesse der Öffentlichkeit ist demnach dann im Sinn von Art. 83 genüge getan, wenn der Fachmann in die Lage versetzt worden ist, der Anmeldung in ihrer Gesamtheit die für den Nachvollzug der Erfindung notwendigen Angaben zu entnehmen. Diese müssen sich daher nicht unbedingt aus dem Wortlaut der Beschreibung und den Ansprüchen ergeben, denn für den Fachmann ist es zum Nachvollzug im Prinzip gleichgültig, ob sie sich aus den vorgenannten Unterlagen allein oder zusätzlich noch aus den vorhandenen Zeichnungen erschließen lassen.

3.5 Es steht daher dem Art. 83 in keiner Weise entgegen, wenn Merkmale, die ursprünglich nur in der Zeichnung offenbart worden sind, dieser entnommen und sowohl in die Ansprüche und in Erfüllung von Art. 84 zur Stützung derselben auch in die Beschreibung aufgenommen werden. Selbstverständlich ist hierfür Voraussetzung, daß diese Merkmale bezüglich Struktur und Funktion vollständig und unmittelbar in klarer und eindeutiger Weise durch den Fachmann der Zeichnung entnommen werden können und weder Widersprüche mit den übrigen Offenbarungsstellen bestehen noch Verzicht ausgesprochen worden sind.

3.6 Die Einsprechende hat in keiner

claimed be described in detail and that where appropriate this be done using examples and referring to the drawings, if any. This rule, therefore, at least does not demand that all details of the object shown in the drawings be referred to in the description, so that here again there is no indication of the ranking to be given to drawings. Nor is there any in Rule 32, which merely deals with formal requirements applying to them.

3.3.2 Even Rule 33, which prescribes the form and content of the abstract to be used only for information purposes, mentions the drawings alongside the description and claims as of equal importance. Again, when dealing with the admissibility of amendments required by the Office (Rule 51(2)) or made by the applicant of his own volition (Rules 86 and 88), no distinction of rank can be found between the description, the drawings and the claims. The same applies in the case of Rule 87.

3.3.3 Since, moreover, the history of the various articles of the Convention and of individual implementing regulations gives no indication that drawings were regarded as being of any greater or lesser importance than other elements of the description, the Board finds that they must be considered as ranking equally with the other elements of the application required by Article 83.

3.4 The public interest is therefore served under Article 83 if a person skilled in the art can obtain from the application as a whole the information needed to carry out the invention. This information must not necessarily emerge from the text of the description and claims, since to a person skilled in the art wishing to reproduce the invention it is a matter of indifference whether it is disclosed by the written texts alone or in addition by such drawings as are provided.

3.5 Article 83, therefore, is in no way contravened if features originally only disclosed in the drawings are taken from them and included in the claims and, to satisfy Article 84, in the description as well in order to give the latter support. Obviously these features must be clearly, unmistakably and fully derivable from the drawings as regards structure and function by a person skilled in the art and must in no way contradict the other parts of the disclosure or be the subject of any waiver.

3.6 The opponents did not attempt to

l'invention dont la protection est demandée. Pour cela, on a recours à des exemples, s'il y a lieu, et à des références aux dessins, s'il en existe. Cette règle n'exige donc pas dans la description un exposé complet de tous les détails de l'objet représenté par un dessin. On ne peut donc pas non plus en déduire une appréciation de rang des dessins, pas davantage que n'y conduit la règle 32, qui porte exclusivement sur les conditions de forme des dessins.

3.3.2 Même la règle 33, qui prescrit la forme et le contenu de l'abrégé qui ne sert qu'à des fins d'information, cite les dessins en même temps que la description et les revendications, sur le même plan. C'est aussi le cas à propos des modifications de pièces requises par l'Office (règle 51 (2)) ou de la recevabilité des modifications ou corrections entreprises à l'initiative du demandeur (règles 86 et 88); ces dispositions ne font absolument aucune différence d'appréciation entre la description, les dessins et les revendications. Il en est de même pour la règle 87.

3.3.3 Rien n'indiquant non plus dans les travaux préparatoires relatifs aux articles de la Convention et aux règles du règlement d'exécution que les dessins doivent être appréciés différemment, la Chambre conclut que ceux-ci sont à considérer comme un élément de même importance de la demande telle que visée à l'article 83.

3.4 C'est donc satisfaire à l'intérêt du public au sens où l'entend l'article 83 que de permettre à l'homme du métier de tirer de la demande prise dans son ensemble les indications nécessaires pour exécuter l'invention. Partant, ces indications ne doivent pas nécessairement découler du texte de la description et des revendications; en effet, pour l'homme du métier cherchant à exécuter l'invention, peu importe en principe que ces indications soient révélées uniquement à ce niveau ou, sous une forme complémentaire, dans les dessins existants.

3.5 Il n'y a donc nullement contradiction avec l'article 83 lorsque des caractéristiques qui n'ont été exposées initialement que dans les dessins sont déduites de ceux-ci et introduites aussi bien dans les revendications que dans la description, en application, dans ce dernier cas, de l'article 84 selon lequel les revendications doivent se fonder sur celle-ci. Naturellement, la condition nécessaire est que l'homme du métier puisse de façon claire et sans ambiguïté déduire dans leur totalité et directement des dessins ces caractéristiques du point de vue structurel et fonctionnel, et qu'il n'apparaisse pas de contradiction avec les autres éléments de l'exposé de l'invention, ni qu'il n'ait été exprimé de renonciation concernant son objet.

3.6 L'opposante n'a en aucune façon fait

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

Weise geltend gemacht, die Struktur als auch die Wirkungsweise der allein aus der Zeichnung offenbaren Merkmale des Skelettprofils und der Klemmleiste sei nicht bereits in der Zeichnung in der in Absatz 3.5 genannten Weise offenbart. Die Einsprechende hat lediglich behauptet, die neu in den Anspruch aufgenommenen Merkmale seien nicht aus der Beschreibung und den Ansprüchen zu entnehmen gewesen. Es kann daher unterstellt werden, daß keine über die in unmittelbarer und eindeutiger Weise aus der Zeichnung hervorgehenden Merkmale hinausgehenden Merkmale in die Beschreibung bzw. Ansprüche eingeführt worden sind. Auch sind keine Verzichte seitens der Patentinhaberin noch Widersprüche mit dem Offenbarungsgehalt der übrigen Anmeldungunterlagen nachgewiesen worden.

Die Kammer hält daher die Aufnahme der unter Punkt 2.3 aufgezählten Merkmale in die Beschreibung und in die Ansprüche im vorliegenden Fall für zulässig, vorbehaltlich der Erfüllung der Erfordernisse der Art. 123 (2) und (3).

3.7 Um beurteilen zu können, ob im vorliegenden Verfahren gegen die in Art. 123 (2) und (3) niedergelegten Bedingungen verstoßen worden ist, bedarf es daher einer eingehenden Untersuchung, inwiefern allenfalls der Gegenstand der Erfindung gegenüber der Offenbarung der ursprünglichen Unterlagen durch Hinzufügen, Austauschen oder Weglassen von Sachverhalten in einer Weise geändert worden ist, daß der Fachmann dabei neue Angaben erhalten hat, die nicht aus der ursprünglichen Beschreibung, den Ansprüchen oder der Zeichnung unmittelbar hervorgehen.

Die Einsprechende hat nicht geltend gemacht, daß die allein in der Zeichnung offenbaren Merkmale des Skelettprofils als auch der Klemmleiste nicht bereits in den ursprünglichen Zeichnungen vollumfänglich und in unmittelbar klarer und eindeutiger Weise enthalten sind. Wie die Kammer bereits festgestellt hat, sind irgendwelche über die Hinzusetzung von Bezugszeichen zu ursprünglich dargestellten einzelnen Teilen der Profile hinausgehende Änderungen in der Zeichnung nicht vorgenommen worden. Es muß mithin füglich festgehalten werden, daß deren Inhalt nicht über die ursprünglich eingereichte Fassung hinausgeht. Das gleiche trifft für die zur Stützung der Ansprüche in analoger und zulässiger Weise aus den Zeichnungen in die Beschreibung aufgenommenen Merkmale zu. Sie können folgerichtigerweise auch nicht über den Umfang der ursprünglichen Fassung der Anmeldung hinausgehen. Mithin liegt auch kein Verstoß gegen die Erfordernisse des Art. 123 (2) vor.

Wie die Einsprechende in ihrer Eingabe vom 29. Oktober 1984 selbst festgestellt hat, werden die aus der Zeichnung entnommenen Merkmale zur Präzisierung verschiedener Merkmale des kennzeich-

argue that the structure or function of the features of the sectional frame member and the clamping bar as shown in the drawings alone had not already been disclosed in them in the manner referred to in paragraph 3.5, but simply that the features newly included in the claim did not emerge from the description and claims. It is therefore safe to assume that no features have been included in the description or claims other than those derivable directly and clearly from the drawings. Nor have the opponents offered evidence of any waiver by the patentees or of contradiction with what is disclosed by the other elements of the application.

The Board therefore regards the inclusion in the description and claims of the features listed in point 2.3 as admissible in the present case subject to the requirements of Article 123 (2) and (3) being fulfilled.

3.7 In order to judge whether the latter provisions have been infringed in the present case it is therefore necessary to consider in detail the extent to which the subject-matter of the invention may have been altered from that disclosed in the original application documents, whether by addition, substitution or omission of facts, so as to provide the person skilled in the art with new information not immediately derivable from the original description, claims and drawings.

The opponents have not claimed that the features of the sectional frame element and clamping bar shown only in the drawings were not already clearly and unmistakably present in their entirety in the original drawings. As the Board has already pointed out, no amendments were made to the drawings beyond the addition of reference numerals to identify individual parts already shown. It must, therefore, logically be concluded that the content of the drawings does not go beyond that of the version originally filed. The same is true of the features taken from the drawings and in similarly permissible manner included in the description to give support to the claims, which also cannot be regarded as going beyond those contained in the original version of the application. The provisions of Article 123 (2) have therefore not been infringed.

As the opponents themselves stated in their communication of 29 October 1984 the features taken from the drawings were used to add detail to a number of features in the characterising clause of

valoir que la structure tout comme le mode d'action des caractéristiques du profilé de squelette et de la latte de blocage qui sont exposées uniquement dans les dessins ne sont pas déjà effectivement divulguées dans ces mêmes dessins de la manière indiquée au point 3.5. Elle a uniquement prétendu que les caractéristiques nouvellement introduites dans la revendication n'ont pas pu être déduites de la description et des revendications. On peut donc admettre qu'il n'a été introduit dans la description ou les revendications aucune caractéristique allant au-delà de celles qui découlent directement et sans ambiguïté des dessins. Il n'a pas non plus été établi que la titulaire du brevet avait exprimé de renonciation concernant l'objet de l'invention, ni qu'il soit apparu de contradiction avec le contenu de l'exposé des autres pièces de la demande.

La Chambre considère donc comme admissible dans le cas présent l'introduction dans la description et dans les revendications des caractéristiques énumérées au point 2.3, sous réserve que soient satisfaites les conditions énoncées aux articles 123 (2) et (3).

3.7 Pour pouvoir juger si dans la présente affaire les dispositions des articles 123 (2) et (3) ont été enfreintes, il convient donc d'examiner avec soin éventuellement dans quelle mesure l'objet de l'invention a, par rapport à l'exposé des pièces d'origine, été modifié par adjonction, échange ou suppression de faits de telle manière que l'homme du métier ait pu en tirer de nouvelles indications ne ressortant pas directement de la description d'origine, des revendications ou des dessins.

L'opposante n'a pas fait valoir que les caractéristiques du profilé de squelette tout comme de la latte de blocage, divulguées uniquement dans les dessins, ne sont pas déjà contenues dans leur totalité, directement et sans ambiguïté, dans les dessins d'origine. Ainsi que la Chambre l'a déjà établi, il n'a pas été effectué dans les dessins de modifications allant au-delà de l'adjonction de signes de référence à des éléments particuliers du profilé représentés à l'origine. Il faut donc retenir avec raison que leur contenu ne s'étend pas au-delà de la demande telle qu'elle a été déposée. Il en va de même pour les caractéristiques introduites dans la description, de manière analogue et admissible, à partir des dessins pour servir de fondement aux revendications. Par conséquent, elles non plus ne sauraient s'étendre au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Il n'y a donc pas d'infraction aux exigences de l'article 123 (2).

Ainsi que l'opposante l'a elle-même établi dans sa correspondance du 29 octobre 1984, les caractéristiques tirées des dessins sont utilisées pour apporter des précisions à différentes caractéris-

nenden Teiles des Anspruches 1 benutzt, so daß sie sich selbst widerspricht, wenn sie andererseits meint, durch die Hinzufügung dieser Merkmale sei der Schutzbereich erweitert oder verändert worden.

Nach Prüfung der einzelnen in den Anspruch 1 eingeführten Merkmale kommt die Kammer jedenfalls zum Schluß, daß es sich lediglich um qualitativ gestalterische Merkmale der im erteilten Anspruch schon enthaltenen Profile handelt und um keineswegs etwa den Schutzbereich verschiebende Merkmale. Auch ist kein Austausch von Merkmalen vorgenommen worden. Mithin kann nicht von einem Verstoß gegen die Erfordernisse des Art. 123 (3) gesprochen werden, der zur Beurteilung der Zulässigkeit von Änderungen der Patentansprüche maßgeblich ist.

4.1 Die Einsprechende hat gemäß Punkt VII a) geltend gemacht, Art. 83 sei so auszulegen, daß der Fachmann in die Lage versetzt werden müsse, zu erkennen, welche Merkmale als erfindungswesentlich zu gelten hätten, was sich allein in den Zeichnungen offenbarten Merkmalen verschließe. Einer solchen Auslegung kann nicht beigeplichtet werden. Es ist dem Anmelder nicht zuzumuten, bereits bei der Einreichung der Anmeldung alle jene Merkmale besonders hervorzuheben, auf die er sich gegebenenfalls im Laufe des Anmelde- bzw. Einspruchsverfahrens berufen muß, um sich gegenüber einem eingewendeten, näherliegenden Stand der Technik besser abgrenzen zu können. Die Regel 27, die den Inhalt der Beschreibung bestimmt, fordert lediglich, daß neben einer erkennbaren Angabe der Aufgabe und der beanspruchten Lösung wenigstens ein Weg zur Ausführung im einzelnen anzugeben ist. Die Notwendigkeit, unter den vorerst nicht in Ansprüchen gekleideten übrigen offenbarten Merkmalen eine bestimmte endgültige Auswahl zu treffen, kann jedenfalls aus der Regel 27 nicht hergeleitet werden. Auch die Regel 29, die sich mit den Ansprüchen als weiterer schriftlichen Offenbarungsbestandteil der Anmeldung befaßt, verlangt von den Ansprüchen zunächst nur die Angabe der im Lichte des am Anmeldungsstag dem Anmelder bekannten Standes der Technik als erfinderisch gehaltenen Merkmale als vorläufige Auswahl, die im Laufe des Prüfungsverfahrens geändert bzw. ergänzt werden kann. Einem solchen Vorgehen kann der Erteilungsantrag nach Regel 26 keinesfalls entgegenstehen (vgl. VII (d)).

...

Es ist ... nicht zu bestreiten, daß die Rechtsunsicherheit durch die Zulassung der Schöpfung von Merkmalen aus der Beschreibung und der Zeichnung um so mehr erhöht wird, je mehr Merkmale auf diese Weise zur Auswahl anstehen. Aus

* Amtlicher Text.

Claim 1, so that they are contradicting themselves when they say elsewhere that the addition of these claims extended or altered the scope of protection.

Having considered each of the features included in Claim 1 the Board must in any event conclude that these only concern non-quantitative constructional features of the sectional frame members already claimed in the patent as granted and in no way modify the ambit of protection. Nor has there been any substitution of features. There has, consequently, been no infringement of Article 123 (3) as the criterion for admissibility of amendments to claims.

4.1 In point VII (a) the opponents stated that Article 83 should be construed as meaning that a person skilled in the art should be able to recognise which features are essential to the invention — a requirement which would exclude features disclosed solely in the drawings. The Board cannot agree with such a construction. An applicant cannot be expected at the early stage of filing an application particularly to stress all those features to which he might have to refer in the course of the examination or opposition proceedings in order the better to delimit his invention in relation to a cited and allegedly closer prior art. Rule 27, which prescribes the content of the description, merely lays down that apart from making clear the technical problem addressed and the solution proposed, it should describe at least one way of carrying out the invention. It is not, however, possible to derive from Rule 27 as such the need to make a definite final selection from among any other features disclosed but initially not covered by a claim. Rule 29, which is concerned with the claims as a further written means of disclosure only requires initially that the claims should provisionally state those features which in the light of the state of the art as known to the applicant at the date of filing are to be regarded as inventive but which may be modified or added to in the course of examining procedure. This in no way contradicts the request for grant under Rule 26 (cf. VII (d)).

...

While it is incontestable that the legal uncertainty created by allowing features to be taken from the description and drawings increases with the number of features available for selection, where features are taken from the drawings a

* Translation.

tiques de la partie caractérisante de la revendication 1, si bien qu'elle se contredit elle-même quand elle soutient d'autre part que l'adjonction de ces caractéristiques a élargi ou modifié l'étendue de la protection.

Après examen de chacune des caractéristiques introduites dans la revendication 1, la Chambre parvient en tout état de cause à la conclusion qu'il s'agit uniquement de caractéristiques définissant qualitativement la forme des profils déjà contenus dans la revendication du brevet délivré, et en aucun cas, par exemple, de caractéristiques déplaçant quelque peu l'étendue de la protection. Il n'y a pas eu non plus d'échange de caractéristiques. On ne peut donc pas parler d'une infraction aux exigences de l'article 123 (3), qui est déterminant pour l'appréciation de la recevabilité de modifications des revendications.

4.1 Comme il est dit au point VII a), l'opposante a fait valoir qu'il faut interpréter l'article 83 en ce sens que l'homme du métier doit être mis en état de discerner les caractéristiques à considérer comme essentielles pour l'invention, ce qui, selon elle, est incompatible avec le fait d'exposer des caractéristiques uniquement dans les dessins. La Chambre ne saurait souscrire à une telle interprétation. On ne peut exiger du demandeur qu'il mette particulièrement en relief dès le dépôt de la demande toutes les caractéristiques sur lesquelles il devra le cas échéant s'appuyer, au cours de la procédure d'examen ou de la procédure d'opposition, pour mieux pouvoir se démarquer d'un état de la technique plus proche qui lui est opposé. La règle 27, qui détermine le contenu de la description, se borne à exiger qu'au moins un mode de réalisation soit indiqué en détail, outre une indication suffisamment révélatrice du problème et de la solution revendiquée. La règle 29 ne saurait en aucun cas impliquer qu'il s'impose de faire une sélection précise et définitive parmi les autres caractéristiques divulguées, mais qui ne trouvent pas préalablement leur expression dans les revendications. De même, la règle 29, qui porte sur les revendications en tant qu'autre élément de l'exposé écrit de l'objet de la demande, exige uniquement que le demandeur indique au départ dans les revendications les caractéristiques considérées comme inventives à la lumière de l'état de la technique connu de lui à la date du dépôt, pour tenir lieu de choix provisoire susceptible d'être modifié ou complété au cours de la procédure d'examen. Agir de la sorte n'est nullement incompatible avec la requête en délivrance selon la règle 26 (cf. VII d)).

...

Il est ... incontestable que l'insécurité juridique découlant de l'autorisation de puiser des caractéristiques dans la description et les dessins augmente avec le nombre des caractéristiques qui s'offrent à une telle sélection. Il n'empêche

* Traduction.

Billigkeit dem Anmelder gegenüber wird man indessen in Abwägung der Interessen der Öffentlichkeit bei der Entnahme von Merkmalen aus der Zeichnung eine allerdings in erträglichen Grenzen zu haltende geringfügig erhöhte Rechtsunsicherheit in Kauf nehmen müssen. Diese Grenze ist nach Auffassung der Kammer im vorliegenden Fall nicht überschritten, weil es sich, gemessen an der Gesamtzahl, nur um eine geringe Anzahl hinzukommender und überdies qualitativ ausgestaltender Merkmale bereits beanspruchter Elemente handelt.

4.2 Die Kammer kann auch keinen Verstoß gegen das Prioritätsprinzip (vergl. VII c)) erkennen, denn nur die Hinzufügung von nicht aus der Gesamtheit der Anmeldung zu schöpfenden Sachverhalten müßte eine Datumsverschiebung zur Folge haben.

In diesem Zusammenhang sei auf Artikel 88 (4) verwiesen, der eine Verweigerung der Inanspruchnahme der Priorität verbietet, wenn in den Patentansprüchen der Prioritätsunterlagen später in den Ansprüchen aufscheinende Merkmale nicht enthalten, diese jedoch in der Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen deutlich offenbart worden sind. Ein Unterschied, ob die Offenbarung in der Beschreibung oder in der Zeichnung erfolgt ist, besteht somit für diesen Fall nicht.

Aus diesem Grund ist es dem Europäischen Patentamt verboten, die Aufstellung von Patentansprüchen zu verweigern, die sich lediglich auf allein den Zeichnungen entnehmbaren Merkmalen der Prioritätsunterlagen stützen. Eine Mißachtung der Rechtsgleichheit wäre die Folge, wenn ein europäischer Erstanmelder schlechter als ein Nachanmelder in einem nationalen Verfahren gestellt würde, das sich bei der Inanspruchnahme der Priorität von Merkmalen der Erfindung, die in den Patentansprüchen der Prioritätsunterlagen nicht enthalten sind, nach dem Art. 4H der PVÜ richtet und ebenfalls deren Übernahme in die Ansprüche zuläßt, sofern sie in der Gesamtheit der Erstanmeldungsunterlagen deutlich offenbart sind.

4.3 Die gleichen Argumente dienen analog der Zurückweisung der in VII b) vorgetragenen Behauptung, die Zulassung derartiger Merkmale eröffne die Möglichkeit der Einreichung unzulässiger Teilanmeldungen.

4.4 Zur Beurteilung der Frage, ob durch die Aufnahme von Zeichnungsmerkmalen im vorliegenden Verfahren die Zäsurwirkung (vergl. VII e)) der Patenterteilung mißachtet worden sei, ist lediglich zu prüfen, ob die vorgenommenen Änderungen im Widerspruch mit den in den Art. 123 (2) und (3) niedergelegten Rechtssätzen stehen. Sie legen im wesentlichen fest, daß der Gegenstand eines europäischen Patents nicht über

slightly greater degree of legal uncertainty will have to be tolerated in fairness to applicants and with due regard for the public interest, although it must be kept within reasonable bounds. In the Board's view this is so in the present case since compared with the overall number of features those involved were few and, moreover, non-quantitative constructional features of elements already claimed.

4.2 The Board cannot see any infringement of the principle of priority (cf. VII(c)) since only if facts not derivable from the application as a whole were to be added would the application have to be re-dated.

Attention is drawn in this connection to Article 88 (4), which prohibits refusal of a claimed priority date where certain elements of the invention for which priority is claimed do not appear among the claims formulated in the previous application provided that the documents of the previous application specifically disclose such elements. No distinction is therefore made here as to whether the disclosure is made in the description or in the drawings.

For these reasons the European Patent Office is unable to reject claims supported by features contained in the priority documents but shown only in the drawings. It would constitute a disregard for equality before the law were a European first applicant to receive worse treatment than a subsequent applicant in national procedure, which in the matter of priority claimed for features of an invention not contained in the claims of the priority document is guided by Article 4H of the Paris Convention and thus also permits them to be included in the claims as long as they are clearly disclosed in the documents of the first application as a whole.

4.3 The above arguments also serve to refute the statement made in VII (b) that allowing such features opens up the possibility of an unacceptable number of divisional applications being filed.

4.4 In deciding the question of whether the inclusion of features from drawings in the present case disregarded the caesura effect of the patent grant (cf. VII (e)) it is only necessary to consider whether the amendments made contradict the legal principles of Article 123 (2) and (3). These state in essence that the subject-matter of a European patent may not be amended so as to extend beyond the content of the application as filed and

que dans le cas où des caractéristiques sont prélevées dans les dessins, l'on doit par souci d'équité vis-à-vis du demandeur tout en bien considérant l'intérêt du public s'accommoder d'une insécurité juridique légèrement accrue, quoique ne dépassant pas des limites tolérables. La Chambre considère que ces limites ne sont pas dépassées dans le cas d'espèce, car il ne s'est agi, par rapport au nombre total des caractéristiques offertes, que d'apporter un faible nombre de caractéristiques à des éléments déjà revendiqués, lesquelles n'ont en outre qu'une portée qualitative.

4.2 La Chambre ne parvient pas non plus à discerner d'infraction au principe de priorité (cf. VII c)), car seule l'adjonction de faits ne pouvant pas être puisés dans la demande dans son ensemble devrait entraîner un report de date.

A ce propos, elle renvoie à l'article 88 (4), qui exclut un refus d'accorder la priorité, lorsque des caractéristiques apparaissant ultérieurement dans les revendications ne figurent pas dans les revendications des documents de priorité, mais ont été révélées d'un façon précise par l'ensemble des pièces de la demande. Peu importe ainsi dans ce cas que la divulgation soit faite par le biais de la description ou des dessins.

Par conséquent, l'Office européen des brevets n'est pas autorisé à refuser des revendications qui s'appuient simplement sur des caractéristiques des documents de priorité qu'on ne peut déduire que des dessins. Ce serait faire peu de cas de l'égalité des droits, à supposer qu'un déposant d'une première demande européenne soit plus mal loti qu'un déposant d'une demande ultérieure dans une procédure nationale se réglant sur l'article 4H. de la Convention de Paris pour la prise en compte de la priorité de caractéristiques de l'invention qui ne figurent pas dans les revendications des documents de priorité et permettant également l'incorporation de ces caractéristiques dans les revendications, pourvu que l'ensemble des pièces de la première demande révèle d'une façon précise lesdites caractéristiques.

4.3 Les mêmes arguments servent de manière analogue à réfuter l'affirmation mentionnée au point VII b) selon laquelle le fait d'autoriser de telles caractéristiques ouvrirait la possibilité de déposer des demandes divisionnaires non recevables.

4.4 Pour apprécier dans la présente affaire si l'introduction de caractéristiques contenues dans les dessins revient à ne pas tenir compte de l'effet de coupure (cf. VII e)) produit par la délivrance du brevet, il suffit d'examiner si les modifications apportées sont en contradiction avec les règles de droit posées dans les articles 123 (2) et (3). Celles-ci établissent pour l'essentiel que l'objet d'un brevet européen ne peut être modifié de

den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehend geändert und der Schutzbereich, wie er durch die Patentansprüche des Patents bestimmt wird (Art. 69), im Einspruchsverfahren nicht erweitert werden darf. Damit hat das Übereinkommen den Raum für den nach dem Erteilungsbeschuß liegenden Verfahrensabschnitt für den Bedürfnissen entsprechende Änderungen auch eines erteilten Patentes offengelassen. Ist diesen Bedingungen Genüge getan worden, wie im vorliegenden Verfahren (siehe Absatz 3.7), so kann der Einwand der Einsprechenden gegen die Nichtberücksichtigung der Zäsur nicht durchgreifen, denn das nach der Regel 51 (4) gegebene Einverständnis zur erteilten Fassung kann im Hinblick auf die Bestimmungen des Art. 123 keineswegs endgültig sein.

4.5 Der in VII f) erhobene Einwand greift daneben, weil die Regel 29 lediglich fordert, den Gegenstand des Schutzbegehrens im Patentanspruch mit Hilfe der wesentlichen technischen Merkmale anzugeben (siehe Absatz (1) und (3)). Da die Regel 29 fortschreitend für das sich fortentwickelnde Anmelde- bzw. Einspruchsverfahren gilt, ist es zulässig, die wesentlichen zur Erfindung gehörenden Merkmale im Verlaufe des Anmeldeverfahrens aus dem Offenbaren herauszuarbeiten und in den Anspruch aufzunehmen.

4.6 Die Einsprechende weist sodann darauf hin (vergl. VII g), daß die Zulassung der Aufnahme von allein der ursprünglichen Zeichnung entnehmbaren Merkmalen in die Ansprüche und damit in den erfindungswesentlichen Rang eine Abkehr von der gefestigten Rechtsprechung in zumindest einem Mitgliedsland bedeute. Dies allein kann jedoch kein triftiger Grund für die hier befindende Kammer sein, sich von jener durch die Gegebenheiten der nationalen Praxis bestimmten Rechtsprechung leiten zu lassen, zumal die meisten übrigen Mitgliedstaaten des Europäischen Patentübereinkommens eine entsprechende restriktive Praxis nicht kennen.

4.7 Zur Begründung von in einem Verfahren vor dem Europäischen Patentamt vorgetragene Argumenten (vergl. VII (h)), lediglich auf die nationale Rechtsprechung zu verweisen, hält die Kammer für unzulässig. Die Einsprechende hätte zumindest die Richtsätze, auf die sie sich berufen will, nennen und im Zusammenhang mit den vorliegenden Streitpunkten begründen müssen. Da sie dies unterlassen hat, braucht die Kammer auf diesen Einwand nicht einzutreten.

5. Obwohl die Vorinstanz die DK-A-102 841 als nächstliegende Entgegenhaltung betrachtet hat, bestehen seitens der Kammer keine Bedenken, der Patentinhaberin zu folgen und nunmehr von

that the ambit of protection as determined by the claims (Article 69) may not be extended in the course of opposition proceedings. The Convention thus leaves open a possibility for amendments to be made as necessary, even to a granted patent during that part of the procedure following the decision to grant. As long, therefore, as the conditions of Article 123 (2) and (3) have been observed — which is the present case (see 3.7 above) — the opponents' objection that the caesura effect has been disregarded cannot be accepted, since in view of the provisions of Article 123 the agreement to the text of the patent as granted given in accordance with Rule 51 (4) can in no way be regarded as final.

4.5 The objection raised in VII (f) is irrelevant because Rule 29 merely requires that the claims define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention (see paras. (1) and (3)). Since Rule 29 takes on an increasingly important role as application or opposition proceedings progress it is permissible to work out the features essential to the invention from the disclosure in the course of application proceedings and to include them in the claims.

4.6 The opponents then point out (cf. VII (g)) that allowing features shown only in the original drawings to be included in the claims and hence made essential to the invention constitutes a divergence from established case law in at least one EPC Member State. This, however, cannot on its own be accepted as a sound reason for an EPO Board to allow itself to be guided by case law evolved in the light of national circumstances, particularly since most of the other Member States of the European Patent Convention do not know a restrictive practice of this kind.

4.7 The Board does not consider it acceptable to refer merely to national case law in proceedings before the European Patent Office (cf. VII (h)). The opponents should at least have quoted the rulings to which they referred and demonstrated their relevance to the present matters of dispute. Since they failed to do so the Board need not deal with this objection.

5. Although DK-A-102 841 was considered the most relevant citation in the foregoing proceedings the Board unhesitatingly concurs with the patentees and bases its considerations on DE-

manière à s'étendre au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et que la protection, déterminée par les revendications du brevet (art. 69), ne peut être étendue au cours de la procédure d'opposition. La Convention a ainsi ménagé la possibilité, lors de la phase de la procédure qui suit la décision de délivrance, d'effectuer les modifications nécessaires, même dans le cas d'un brevet délivré. Si les conditions exigées ont été satisfaites, comme dans la présente procédure (voir point 3.7), l'objection de l'opposante selon laquelle il aurait été négligé de tenir compte de l'effet de coupure est sans fondement, car l'accord du demandeur sur le texte dans lequel le brevet sera délivré, au sens où l'entend la règle 51 (4), ne peut en aucun cas être définitif compte tenu des dispositions de l'article 123.

4.5 L'objection soulevée au point VII f) est également sans fondement; en effet, la règle 29 exige simplement que l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée soit défini dans la revendication au moyen des caractéristiques techniques essentielles (voir paragraphes (1) et (3)). La règle 29 s'appliquant successivement à la procédure d'examen et à la procédure d'opposition au fur et à mesure de leur évolution, il est permis de dégager de l'exposé de l'invention au cours de la procédure d'examen les caractéristiques essentielles faisant partie de l'invention et de les introduire dans la revendication.

4.6 L'opposante fait ensuite observer (cf. VII g)) qu'autoriser à introduire dans les revendications des caractéristiques qui ne peuvent être déduites que des dessins d'origine et par là même à ériger ces dernières en caractéristiques essentielles à l'invention revient à s'écarter de la jurisprudence constante d'au moins un Etat contractant. Cela seul ne peut cependant pas constituer pour la Chambre chargée de statuer un motif valable de se laisser guider par cette jurisprudence qui est fonction de la situation nationale, d'autant plus que, dans leur majorité, les autres Etats contractants de la Convention sur le brevet européen ne connaissent pas une pratique restrictive correspondante.

4.7 La Chambre considère comme irrecevable un renvoi pur et simple à la jurisprudence nationale pour fonder des arguments présentés dans une procédure devant l'Office européen des brevets (cf. VII h)). L'opposante aurait pour le moins dû mentionner les principes qu'elle entend évoquer et les justifier en liaison avec les présents points en litige. Etant donné qu'elle a négligé d'y pourvoir, sa conclusion ne peut être examinée par la Chambre.

5. Bien que la première instance ait considéré le document DK-A-102 841 comme l'antériorité la plus pertinente, la Chambre ne voit de son côté aucune objection à prendre à présent le docu-

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

der DE-C-878 124 auszugehen. Im Gegensatz zur DK-A-102 841 offenbart diese zweifelsohne ein Wandelement, dessen Profilstab mit etwa V-förmigen Längsrillen zur formschlüssigen Aufnahme der komplementär abgekanteten Ränder der zu verbindenden Verkleidungsbleche versehen ist. Letztere werden durch seitliche Fixierorgane einer im Profilstab einschnappbaren, den Rändern angepaßten Klemmleiste ebenfalls formschlüssig übergriffen und somit gehalten. Hierzu ist die als Klemmleiste wirkende Feder aus einem zweifach umgebogenen Blechstreifen gefertigt. Sie ist somit elastisch und nachgiebig. Unter dem Einfluß von auftretenden Zug- und Verwindungskräften kann sie sich deshalb bis zum Ausklinken der umgebogenen Federenden verformen, so daß die Fixierung der Blechränder aufgehoben wird. Außerdem bewirkt die Umbiegung der Federränder beim Herstellen die Bildung von seitlichen Abrundungen, mit denen kein glatter, fugenloser Übergang zu den Verkleidungsblechen zu erreichen ist. All dies sieht die Patentinhaberin als nachteilig an.

6. Nach dem angegriffenen Patent liegt daher der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Wandelement der durch die DE-C-878 124 bekanntgewordenen Gattung vorzuschlagen, bei dem die Verkleidungsbleche zugfest festsetzen, die Verbindung zwischen diesen dennoch leicht montier- und demontierbar ist und die die Bleche haltende Klemmleiste mit diesen eine glatte Ebene bildet.

7. Das als Lösung dieser Aufgabe vorgeschlagene Wandelement nach dem Patentanspruch 1 ist weder durch die im Recherchenbericht aufgeführten noch von der Einsprechenden zusätzlich genannten Vorveröffentlichungen bekannt geworden, denn der dem Skelettprofil der Erfindung entsprechende Profilstab nach der DE-C-878 124 besitzt, entgegen den Behauptungen der Einsprechenden, einen W-förmigen Querschnitt. Außerdem ist keine U-förmige Klemmleiste zu erkennen, sind doch die freien Enden der Feder zweifach nach innen im entgegengesetzten Sinn umgebogen. Da weder die DK-A-102 841 noch die inhaltlich vergleichbare GB-A-1 215 523 abgekantete Verkleidungsbleche und daher auch keine diese aufnehmende Ausnehmungen in den Dachbügeln auszuweisen haben, wird der Gegenstand des Anspruchs 1 durch keine dieser Vorveröffentlichungen neuheitsschädlich getroffen. Da die Neuheit aufgrund der weiter entfernten übrigen Entgegnungen nicht bestritten worden ist, erkennt die Kammer mithin den Gegenstand des Patentanspruchs 1 als neu an (Art. 54 EPÜ).

C-878 124. This, unlike DK-A-102 841, undoubtedly discloses a wall element the sectional member of which is provided with longitudinal grooves that are approximately V-shaped in order to receive and positively engage with the correspondingly shaped edges of the panels to be connected together. The latter are also gripped by and positively engage with lateral clamping members of a clamping means shaped to match the edges and which is able to clip in to the sectional member and so hold the panels in position. To this end the spring-acting clamping means takes the form of a strip of sheet metal bent in two places. It is therefore elastic and resilient and when subjected to tensile and torsional stresses is deformed until the bent edges of the spring disengage and release their hold on the panel edges. At the same time, the bending of the spring edges during production results in the formation of lateral rounded portions that prohibit a continuous smooth transition to the panels. The patentees regard all the above as disadvantages.

6. The aim of the invention according to the disputed patent is therefore to provide a wall element of the type made known by DE-C-878 124 in which the panels are mounted so as to resist tensile stress yet are connected to one another in such a manner as easily to be fastened and unfastened while the clamping means holding the panels in position forms a continuous smooth surface with them.

7. The wall element proposed to achieve this aim and claimed in Claim 1 was not anticipated either by the citations in the search report or by prior publications additionally cited by the opponents, since the sectional member described in DE-C-878 124, which corresponds to the sectional frame member of the invention, has — despite the opponents' contention — a W-shaped not a U-shaped cross-section. Moreover there is no indication of any U-shaped clamping means because the free ends of the spring are bent inwards twice in opposite directions. Neither DK-A-102 841 nor GB-A-1 215 523, whose contents are identical, makes reference to panels with folded or bent edges or recesses in the roofing brackets to accommodate them, so that the novelty of the subject-matter of Claim 1 is in no way impaired by these prior publications. Since the opponents did not seek to contest novelty on the grounds of the other, remoter citations, the Board must regard the subject-matter of Claim 1 as novel (Article 54 EPC).

ment DE-C-878 124 comme point de départ, à l'instar de la titulaire du brevet. Contrairement au précédent, celui-ci divulgue indubitablement un élément de paroi dont la barre profilée est munie de rainures longitudinales approximativement en forme de V dans lesquelles les bords pliés des plaques de revêtement à assembler, qui ont la forme inverse correspondante, sont maintenus par encastrement. Des organes de fixation latéraux d'une latte de blocage qui est prévue pour s'engager par encliquetage dans la barre profilée et qui est ajustée aux dimensions des bords des plaques s'appliquent de même avec encastrement par-dessus ces dernières pour assurer leur fixation. Le ressort servant de latte de blocage est constitué d'une bande de tôle repliée deux fois. Il est donc flexible et déformable. Il peut par conséquent se déformer sous l'action de forces de traction et de gauchissement jusqu'à ce que les extrémités repliées du ressort se déverrouillent, ce qui détruit la fixation des bords des plaques. En outre, le repliage des bords du ressort lors de la fabrication provoque la formation d'arrondis latéraux qui empêchent d'obtenir un assemblage lisse, sans solution de continuité, avec les plaques de revêtement. De l'avis de la titulaire du brevet, tout cela constitue des inconvénients.

6. Selon le brevet litigieux, le problème qui sous-tend l'invention réside donc dans la réalisation d'un élément de paroi du type de celui divulgué par le document DE-C-878 124, dans lequel les plaques de revêtement sont maintenues en position bloquée résistant à la traction, cependant que leur assemblage est néanmoins facilement montable et démontable et que la latte de blocage qui maintient les plaques forme un plan lisse avec celles-ci.

7. L'élément de paroi proposé comme solution à ce problème selon la revendication 1 n'a été divulgué ni par les documents antérieurs mentionnés dans le rapport de recherche, ni par ceux cités ultérieurement par l'opposante, car la barre profilée selon le document DE-C-878 124, qui correspond au profilé de squelette de l'invention, présente contrairement aux allégations de l'opposante une section en W et non en U. En outre, on ne peut pas distinguer de latte de blocage en forme de U, mais les extrémités libres du ressort sont repliées deux fois vers l'intérieur, en sens contraire. Ni le document DK-A-102 841, ni le document GB-A-1 215 523, dont le contenu est comparable, ne faisant état de plaques de revêtement repliées et ne montrant donc pas davantage ces parties réceptrices en creux dans les étriers du toit, l'objet de la revendication 1 n'est antérieurisé par aucune de ces publications. Comme la nouveauté n'a pas été mise en cause sur la base des autres antériorités qui sont encore plus éloignées, la Chambre considère l'objet de la revendication 1 comme nouveau (art. 54 CBE).

8. Es ist daher zu prüfen, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 des angegriffenen Patentes auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

...

8.6 Abschließend kann festgestellt werden, daß keine einzige der entgegengehaltenen Vorveröffentlichungen sich überhaupt mit dem Problem der zugfesten, eine glatte, dichte, formschlüssige Ebene bildenden Einfügung von Verkleidungsblechen befaßt. Keine enthält eine Anregung, wie nicht nur bei Verwindungen, sondern auch beim Spannen der Wand auftretende große Zugkräfte zu beherrschen sind. Kein Hinweis läßt sich auf die leichte Montier- und Demontierbarkeit der Außenwand bei Reparaturen finden, bei denen auf Nieten oder Reibungsschluß verzichtet werden kann. Und keine Vorveröffentlichung erwähnt, wie eine vollkommen ebene, beulenfreie Oberfläche zu erzielen ist, auf die eine witterungsbeständige Lackierungsschicht aufgetragen werden kann. Damit ist nachgewiesen, daß eine ganze Reihe von einzelnen Schritten, die vom nächstliegenden Stand der Technik zum Gegenstand des strittigen Patentes führen, durch die von der Einsprechenden genannten Vorveröffentlichungen nicht nahegelegt sind. Noch viel weniger ist die beanspruchte Gesamtkombination für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik klar und folgerichtig herleitbar.

8.7 Der Patentinhaberin ist daher darin beizupflichten, daß die beiden erörterten Entgegenhaltungen wegen ihrer unterschiedlichen Profilformen und Funktionen nicht in der von der Einsprechenden vollzogenen Weise in Zusammenhang gebracht werden können. Es handelt sich demnach beim Vorgehen der Einsprechenden um eine Synthese von Merkmalen, die sich weder direkt noch durch Anregungen oder Hinweise aus den Entgegenhaltungen vollziehen läßt, sondern deren Lehren geradezu widerspricht. Eine derartige Verknüpfung der Merkmale muß als die klassische, rückschauende Betrachtung (Ex-post-facto-Analyse) strikt abgelehnt werden.

8.8 Aus den genannten Gründen kann der Fachmann aus dem in Betracht gezogenen Stand der Technik keine Erkenntnisse gewinnen, die es ihm ermöglicht hätten, in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen.

9. Nach alledem beruht der Gegenstand des Anspruches 1 gemäß dem Hauptantrag auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Art. 56 EPÜ. Er ist demzufolge patentwürdig und gewährbar (Art. 52 (1) EPÜ).

10. Die auf den Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2—7 betreffen besondere Ausführungsformen der Vorrichtung nach Anspruch 1. Sie sind daher ebenfalls gewährbar.

8. This makes it necessary to consider whether the subject-matter of Claim 1 of the disputed patent involved inventive step.

...

8.6 Finally it must be stated that not one of the prior publications cited has attempted to address the problem of devising a means of fitting panels together that is resistant to traction and gives a smooth, water-tight, form-fitting surface plane. None of them offer any suggestion as to how the considerable tensile stresses generated not just by warping or other distortion but also when the wall is mounted in place are to be coped with. There is no reference to ease of installation or dismantling of the panels for repair purposes making rivets or frictional engagement superfluous. Nor does any prior publication refer to an entirely smooth surface free from dents and bulges to which a weather-resistant coat of paint can be applied. Hence a whole series of individual steps progressing from the closest prior art to the subject-matter of the disputed patent are in no way rendered obvious by the prior publications cited by the opponents. Even less is the overall combination of features as claimed obvious to or logically derivable by a person skilled in the art from the state of the art.

8.7 The patentees are thus correct in stating that the two citations discussed cannot be linked in the manner attempted by the opponents because of the differences in sectional shapes and functions. The method adopted by the opponents is that of combining features in a manner not made possible either directly or as a result of suggestions or instructions contained in the citations but actually contradictory to their teaching. This type of feature combination must be firmly rejected as being a classic example of hindsight (*ex post facto* analysis).

8.8 For the reasons given a person skilled in the art cannot gain from the prior art considered any information enabling him to progress in an obvious manner to the subject-matter of Claim 1.

9. Consequently the subject-matter of Claim 1 in the form given in the main request is based on inventive step in the meaning of Article 56 EPC and is therefore patentable and allowable (Article 52 (1) EPC).

10. Claims 2 to 7, which are dependent on Claim 1, relate to specific embodiments of the device as therein claimed and are therefore also allowable.

8. Il convient par conséquent d'examiner si l'objet de la revendication 1 du brevet contesté implique une activité inventive.

...

8.6 En définitive, on constate qu'absolument aucune des antériorités citées ne concerne de quelque façon que ce soit le problème consistant à réaliser d'une manière qui résiste à la traction l'intégration de plaques de recouvrement dans un plan lisse, fermé, maintenu en position par encastrement. Aucune ne suggère comment maîtriser des forces de traction importantes survenant non seulement lors des gauchissements, mais aussi en cas de tension de la paroi. Aucune n'attire l'attention sur la facilité de montage et de démontage de la paroi externe pour les réparations, à l'occasion desquelles on peut se passer de rivetage ou de liaison par adhérence. Ces antériorités ne mentionnent pas davantage comment obtenir une surface parfaitement plane, sans saillies, sur laquelle on puisse étaler une couche de laque résistant aux intempéries. Il est ainsi prouvé que bon nombre de mesures particulières, qui mènent de l'état de la technique le plus proche à l'objet du brevet litigieux, ne découlent pas de manière évidente des publications antérieures citées par l'opposante. S'agissant de l'ensemble de la combinaison revendiquée, l'homme du métier est encore moins en mesure de la déduire de l'état de la technique.

8.7 Il convient par conséquent d'abonder dans le sens de la titulaire du brevet, selon laquelle les deux antériorités examinées ne peuvent pas être associées de la manière dont l'opposante l'a fait, étant donné les différences existant dans les formes de profilés et les fonctions. La démarche de l'opposante consiste ainsi à faire une synthèse de caractéristiques à laquelle les antériorités ne se prêtent ni directement, ni par le biais de suggestions ou de mentions correspondantes, mais qui contredit carrément leur enseignement, synthèse qui doit être strictement rejetée comme étant le résultat d'une démarche classique, rétrospective (analyse a posteriori).

8.8 Pour les motifs indiqués, l'homme du métier ne peut tirer de l'état de la technique considéré aucune connaissance lui permettant de parvenir de manière évidente à l'objet de la revendication 1.

9. Attendu ce qui précède, l'objet de la revendication 1 selon la requête principale implique une activité inventive au sens de l'article 56 de la CBE. Il est par conséquent susceptible d'être breveté et mérite la délivrance d'un brevet (art. 52 (1) CBE).

10. Les revendications 2 à 7 qui se réfèrent à la revendication 1 concernent des modes de réalisation particuliers du dispositif selon la revendication 1. Leur objet est donc également brevetable.

11. Bei dieser Sachlage brauchte auf den Hilfsantrag nicht eingegangen zu werden.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das europäische Patent mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:

...

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 28. Februar 1985 T 198/84*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: G. Szabo
O. Bossung

Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin:
Hoechst AG

Einsprechende/Beschwerdeführerin:
BASF AG

Stichwort: "Thiochlorformiate/
HOECHST"

EPÜ Art. 52 (1), 54, 56

"Neuheit eines Zahlenbereichs" —
"Auswahl, Neuheit des
Auswahlbereichs" — "erfinderische
Tätigkeit"

Leitsatz

Ein größerer, durch Eckwerte definierter Zahlenbereich (hier >0 und <100 Mol-%) stellt nicht notwendig eine die Auswahl eines Teilbereichs ausschließende Offenbarung aller zwischen diesen Eckwerten liegenden Zahlenwerte dar, wenn der ausgewählte Teilbereich eng ist (hier 0,02-0,2 Mol-%) und genügend Abstand von dem durch Beispiele belegten bekannten Bereich hat (hier 2-13 Mol-%).

Der Teilbereich erlangt seine Neuheit nicht durch einen nur dort auftretenden Effekt; dieser ermöglicht aber den Rückschluß, daß kein willkürlich gewählter Ausschnitt aus dem Vorbekanntem, sondern eine andere Erfindung vorliegt (gezielte Auswahl).

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung 80 104 945.3, die am 20. August 1980 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der deutschen Voranmeldung vom 28. August 1979 angemeldet worden ist, ist am 27. Oktober 1982 das europäische Patent 24 683 auf der Grundlage von fünf Patentansprüchen erteilt worden. Anspruch 1 lautet:

"Verfahren zur Herstellung von Thio-

11. In view of the above there was no need to deal with the alternative request.

ORDER

For these reasons, it is decided that:

1. The decision appealed against is to be set aside.

2. The case is to be remitted to the authority of first instance with the instruction that the European patent be upheld on the basis of the following documents:

...

Decision of the Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 28 February 1985 T 198/84*

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: G. Szabo
O. Bossung

Patent proprietor/respondent: Hoechst AG

Opponent/appellant: BASF AG

Headword: "Thiochloroformates/
HOECHST"

EPC Articles 52 (1), 54, 56

"Novelty of a range of numbers" —
"Selection, novelty of the selected
range" — "Inventive step"

Headnote

A fairly broad range of numbers delimited by minimum and maximum values (in this case, >0 and <100 mol%) does not necessarily represent a disclosure, ruling out the selection of a sub-range, of all the numerical values between these minimum and maximum values if the sub-range selected is narrow (in this case, 0.02-0.2 mol%) and sufficiently far removed from the known range illustrated by means of examples (in this case, 2-13 mol%).

The sub-range is novel not by virtue of an effect which occurs only within it; but this effect permits the inference that what is involved is not an arbitrarily chosen specimen from the prior art but another invention (purposive selection).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 24 683 was granted on 27 October 1982 on the basis of five claims in response to European patent application No. 80 104 945.3 filed on 20 August 1980 claiming the priority of the earlier German application of 28 August 1979. Claim 1 reads as follows:

"A process for the preparation of thio-

11. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de considérer la requête subsidiaire.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour maintien du brevet européen sur la base des pièces suivantes:

...

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 du 28 février 1985 T 198/84*

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: G. Szabo
O. Bossung

Titulaire du brevet/Intimé: HOECHST AG

Requérante/Opposante: BASF AG

Référence: "Thiochloroformiates/
HOECHST"

Articles 52 (1), 54 et 56 CBE

"Nouveauté d'un domaine de nombres" —
"Sélection, nouveauté du domaine
choisi" — "Activité inventive"

Sommaire

Un domaine de nombres relativement grand, défini par des valeurs limites (en l'occurrence >0 et $<100\%$ en moles) ne représente pas nécessairement un exposé de toutes les valeurs numériques situées entre ces valeurs limites, excluant la sélection d'un domaine limité, si le domaine limité choisi est étroit (en l'occurrence 0,02-0,2% en moles) et suffisamment éloigné du domaine connu, justifié par des exemples (ici 2-13% en moles).

Si un effet qui ne se manifeste que dans le domaine limité ne suffit pas pour conférer à ce dernier un caractère de nouveauté, il permet toutefois de conclure qu'il ne s'agit pas d'un choix arbitraire à partir d'un domaine précédemment connu, mais d'une autre invention (choix motivé).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 104 945.3 pour laquelle était revendiquée la priorité d'une demande antérieure allemande du 28 août 1979, a été déposée le 20 août 1980. Un brevet européen portant le n° 24 683 a été délivré le 27 octobre 1982 sur la base de cinq revendications. La revendication 1 s'énonce comme suit:

"Procédé de préparation de thiochloro-

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

chlorformiaten durch Umsetzung von Mercaptanen mit Phosgen in Gegenwart mindestens eines Carbonsäureamids und/oder Harnstoffderivats als Katalysator, dadurch gekennzeichnet, daß man den Katalysator in einer Menge von 0,02 bis 0,2 Mol-%, vorzugsweise von 0,05 bis 0,1 Mol-%, bezogen auf das Ausgangsmercaptopan, verwendet."

II. Gegen die Erteilung des europäischen Patents hat die Einsprechende am 9. Juli 1983 Einspruch eingelegt und den Widerruf des Patents wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit beantragt. Die Begründung wurde auf die im Recherchenbericht genannte US-A-3 277 143 (I) gestützt.

III. Durch Entscheidung vom 9. Juli 1984 hat die Einspruchsabteilung den Einspruch zurückgewiesen. Die Lehre nach (I), zur Herstellung von Thiochlorformiaten aus Mercaptanen und Phosgen katalytische Mengen eines Amids zu verwenden, nehme das Verfahren nach dem Streitpatent, das aus diesem allgemeinen Bereich einen bestimmten Bereich zahlenmäßig herausgreife, nicht neuheitsschädlich vorweg. Ferner sei die Erzielung besserer Ausbeuten nach dem Streitpatent überraschend und daher ein klares Indiz für seine erfinderische Tätigkeit.

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am 25. August 1984 unter Entrichtung der vorgesehenen Gebühr Beschwerde erhoben und diese am 3. November 1984 etwa wie folgt begründet: Es treffe zwar zu, daß die beanspruchte Katalysatormenge in (I) nicht *expressis verbis* beschrieben sei. Der dort gebrauchte Begriff der "katalytischen Mengen" sei aber nach unten nicht begrenzt und schließe daher die im Streitpatent beanspruchte Menge ein. Die Anweisung, die Umsetzung in Gegenwart einer katalytischen Menge des Amidkatalysators durchzuführen, bedeute aber nichts anderes als den Katalysator gemäß dem selbstverständlichen Wissen des Katalysatorfachmanns in geringen bis geringsten Mengen anzuwenden.

Im übrigen seien die besseren Ausbeuten nach dem Streitpatent kein Indiz für erfinderische Tätigkeit. Wenn nämlich der Wunsch bestanden habe, die in der Entgegenhaltung genannten Ausbeuten zu verbessern und die Aufarbeitung zu vereinfachen, so habe nichts nähergelegen, als die Menge der Amide, die ja ohnehin nach der Reaktion wieder abgetrennt werden müßten, zu reduzieren.

V. Die Patentinhaberin widerspricht dieser Auffassung; sie räumt zwar ein, daß unter "katalytischen Mengen" sicher normalerweise nur geringe und geringste Mengen zu verstehen sind. Bei der Entgegenhaltung müsse man jedoch davon ausgehen, daß die geringste

chlorformates by reaction of mercaptans with phosgene in the presence of at least one carboxylic acid amide and/or urea derivative as catalyst, characterised in using the catalyst in an amount of from 0.02 to 0.2, preferably 0.05 to 0.1 mol%, relative to the starting mercaptan."

II. The opponent filed opposition against the European patent on 9 July 1983, requesting that it be revoked on the grounds of lack of novelty and inventive step. The opposition was supported by US-A-3 277 143 (I) cited in the search report.

III. The Opposition Division rejected the opposition by a decision of 9 July 1984. The teaching according to (I) whereby catalytic amounts of an amide are used to prepare thiochloroformates from mercaptans and phosgene was not prejudicial to the novelty of the process according to the contested patent, which singled out a specific numerical range within this general range. Moreover the achievement of better yields according to the contested patent was surprising and consequently a clear indication of inventive step.

IV. The opponent appealed against this decision on 25 August 1984, paying the appropriate fee. The grounds for the appeal, filed on 3 November 1984, were essentially as follows: it was true that the claimed amount of catalyst had not been described *expressis verbis* in (I). However, the concept of "catalytic amounts" used therein had no lower limit and therefore included the amount claimed in the contested patent. The instruction to carry out the reaction in the presence of a catalytic amount of the amide catalyst meant nothing other than to use the catalyst in small to very small amounts in a way that was self-evident to the person skilled in the use of catalysts.

Moreover the better yields according to the contested patent were not an indication of inventive step. If the intention had been to improve the yields specified in the citation and to simplify the re-processing operation, nothing could have been more obvious than to reduce the amount of amides, which in any case had to be re-separated after the reaction.

V. Contesting this view, the proprietor of the patent concedes that "catalytic amounts" is indeed normally taken to mean only small or very small amounts. At the same time, it had to be assumed in the case of the citation that the minimum amount of catalyst permitting

formiates par réaction de mercaptans avec le phosgène en présence, comme catalyseur, d'au moins un carboxamide et/ou d'un dérivé de l'urée, procédé caractérisé en ce qu'on utilise le catalyseur en une quantité de 0,02 à 0,2% en moles, et de préférence de 0,05 à 0,1% en moles, par rapport au mercaptopan de départ."

II. Le 9 juillet 1983, la société BASF a formé opposition contre le brevet européen délivré, dont elle a demandé la révocation pour défaut de nouveauté et d'activité inventive, en s'appuyant sur le document US-A-3 277 143 (I) cité dans le rapport de recherche.

III. La Division compétente a rejeté l'opposition par décision du 9 juillet 1984, qu'elle a ainsi motivée: l'enseignement qu'apporte (I), selon lequel on utilise pour la préparation de thiochloroformiates à partir de mercaptans et de phosgène des quantités catalytiques d'un amide ne détruit en aucune façon la nouveauté du procédé faisant l'objet du brevet attaqué, selon lequel un domaine limité, défini par des valeurs numériques, est sélectionné à partir de ce domaine général. En outre, les rendements plus élevés obtenus selon le brevet attaqué constituent un résultat surprenant et indiquent donc clairement la présence d'une activité inventive.

IV. L'opposante a introduit un recours contre cette décision le 25 août 1984 en acquittant simultanément la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours, qui a été déposé le 3 novembre 1984, peut se résumer comme suit: assurément, la quantité de catalyseur revendiquée n'a pas été expressément décrite dans (I). Toutefois, ce document ne contient pas l'indication d'une limite inférieure quant aux "quantités catalytiques" utilisées et celles-ci incluraient par conséquent la quantité revendiquée dans le brevet attaqué. L'indication selon laquelle on doit effectuer la réaction en présence d'une quantité catalytique d'amide utilisé comme catalyseur, signifierait simplement qu'il faut, comme cela apparaît de façon évidente à l'homme du métier, utiliser le catalyseur en des quantités faibles à minimales.

Au demeurant, les rendements plus élevés obtenus selon le brevet attaqué ne constitueraient pas un indice d'activité inventive. Si l'on souhaitait effectivement améliorer les rendements cités dans l'antériorité et simplifier le traitement, rien n'eût été plus évident que de diminuer la quantité de l'amide, qui doit être de toute façon séparé de nouveau après la réaction.

V. La société titulaire du brevet réfute cette opinion; elle admet certes que par "quantités catalytiques" on entend uniquement, en règle générale, des quantités faibles et minimales. Il résulterait toutefois de l'antériorité citée que la quantité minimale de catalyseur qui per-

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

Katalysatormenge, welche noch einen einigermaßen akzeptablen Verlauf der Umsetzung von Mercaptanen mit Phosgen zu den entsprechenden Thiochlorformiaten erlaubt, 2 Mol-% (bezogen auf das Ausgangs-Mercaptan) seien. In Abwesenheit irgendwelcher Hinweise auf noch geringere Katalysatormengen in der Entgegenhaltung könne in diese also keinesfalls auch die Offenbarung aller möglichen, unter den genannten 2 Mol-% liegenden Katalysatormengen hineininterpretiert werden. Der allgemeine Begriff "katalytische Mengen" mit der offenbaren geringsten Menge von 2 Mol-% in der Entgegenhaltung nehme noch geringere Mengen in keiner Weise vorweg.

Angesichts der anvisierten Ausbeuteverbesserung habe es auch einer erfindnerischen Tätigkeit bedurft, nun noch geringere Katalysatormengen als die geringste aus der Entgegenhaltung ersichtliche Menge des Amidkatalysators einzusetzen; denn normalerweise würden höhere Ausbeuten gerade durch höhere Katalysatormengen erzielt.

VI. In der mündlichen Verhandlung vom 28. Februar 1985 haben die Beteiligten ihren Standpunkt bekräftigt.

Zusätzlich hat die Beschwerdeführerin vorgebracht, daß sie die Neuheit des Verfahrens nach dem vorliegenden Patent nicht anerkenne.

Zum Zusammenhang zwischen Ausbeute und Katalysatormenge befragt, hat sie erklärt, es gehöre zum allgemeinen Fachwissen, daß die Abnahme der Konzentration gelöster Katalysatoren in der Praxis zu einem langsameren Reaktionsablauf führe.

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents in vollem Umfang. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt hingegen die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents.

Entscheidungsgründe

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

2. Der Patentgegenstand betrifft nach der Bezeichnung ein Verfahren zur Herstellung von Thiochlorformiaten. Nach der Beschreibungseinleitung in der Streitpatentschrift werden diese Verbindungen üblicherweise durch Umsetzung von Mercaptanen mit Phosgen in Gegenwart eines Katalysators hergestellt. Die Entgegenhaltung (I) beschreibt ein solches Verfahren, wobei nach den Angaben in dieser Patentschrift katalytische Mengen eines Carbonsäureamids eingesetzt werden. Dieses Verfahren erzielt zwar Ausbeuten bis zu 90% der Theorie, doch ist eine Aufarbeitung der Reaktionsansätze durch Destillation ohne vorherige Entfernung des Katalysators nicht möglich, weil Zersetzungs-

a more or less acceptable reaction of mercaptans with phosgene to produce the appropriate thiochloroformates was 2 mol% (relative to the starting mercaptan). In the absence of any reference to even smaller amounts of catalyst in the citation, there was no way in which the disclosure of all possible amounts of catalyst below the specified 2 mol% could also be read into the said citation. The general concept of "catalytic amounts" together with the disclosed minimum amount of 2 mol% in the citation by no means anticipated even smaller amounts.

Given the aim of improving the yield, an inventive step was required in order to make use of even smaller amounts of catalyst than the smallest amount of amide catalyst indicated in the citation. After all, higher yields were normally achieved precisely by means of larger amounts of catalyst.

VI. The parties reaffirmed their positions during the oral proceedings on 28 February 1985.

In addition, the appellant stated that he did not recognise the novelty of the process according to the patent under consideration.

Asked about the connection between yield and amount of catalyst, he said it was common knowledge among those skilled in the art that a reduction in the concentration of dissolved catalysts resulted in a slower reaction.

The appellant (opponent) requests cancellation of the decision against which he is appealing and revocation of the European patent in its entirety. The respondent (proprietor of the patent) requests that the appeal be dismissed and the patent maintained.

Reasons for the Decision

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

2. According to the title, the subject-matter of the patent concerns a process for the preparation of thiochloroformates. According to the preamble to the description in the contested patent specification, these compounds are usually prepared by reacting mercaptans with phosgene in the presence of a catalyst. The citation (I) describes a process of this kind in which catalytic amounts of a carboxylic acid amide are used. Although this process permits yields of up to 90% of the theoretical maximum, it is not possible to reprocess the reaction deposits by distillation without previously removing the catalyst, because of decomposition, discoloration of the distillate or sublimation of solids.

met encore une allure tant soit peu acceptable de la réaction des mercaptans avec le phosgène conduisant aux thiochloroformiates correspondants, est de 2% en moles (par rapport au mercaptan de départ). En l'absence d'une quelconque allusion à des quantités de catalyseur encore plus faibles dans l'antériorité, on ne saurait en aucune façon inclure dans celle-ci l'exposé de toutes les quantités possibles de catalyseur situées en dessous des 2% en moles cités. Le concept général de "quantités catalytiques", de même que les quantités minimales de 2% en moles décrites dans l'antériorité, n'impliquent absolument pas des quantités encore plus faibles.

Pour ce qui concerne l'amélioration de rendement visée, le fait d'utiliser des quantités de catalyseur encore plus faibles que les quantités minimales d'amide prônées dans l'antériorité impliquerait une activité inventive, car l'on obtient habituellement de meilleurs rendements avec des quantités de catalyseur plus élevées.

VI. Lors de la procédure orale qui a eu lieu le 28 février 1985, les parties sont restées sur leurs positions respectives.

La requérante a de surcroît déclaré qu'elle contestait la nouveauté du procédé selon le présent brevet.

En ce qui concerne la relation entre le rendement et la quantité de catalyseur, elle a fait valoir que l'homme du métier n'ignore pas que la diminution de la concentration de catalyseurs dissous conduit dans la pratique à un processus réactionnel plus lent.

La requérante (opposante) sollicite l'annulation de la décision attaquée et la pleine révocation du brevet européen. L'intimée (titulaire du brevet) conclut au rejet du recours et au maintien du brevet.

Motifs de la décision

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

2. L'objet du brevet, selon la partie caractérisante, est un procédé pour l'obtention de thiochloroformiates. D'après la partie introductive de la description contenue dans le fascicule du brevet attaqué, ces composés sont habituellement obtenus par réaction des mercaptans avec le phosgène en présence d'un catalyseur. L'antériorité (I) décrit un tel procédé, où, d'après les indications données dans le fascicule du brevet, des quantités catalytiques d'un carboxamide sont utilisées. Ce procédé permet certes d'atteindre des rendements allant jusqu'à 90% de la théorie; il n'est cependant pas possible de traiter par distillation le mélange réactionnel sans avoir au préalable éliminé le catalyseur, étant

reaktionen, Verfärbungen des Destillats oder Sublimation von Feststoffen eintreten. Die Katalysator-Entfernung geschieht durch Waschen mit Wasser oder wässriger Salzsäure, wodurch in gewissem Ausmaß Hydrolyse der Thiochlorformiate eintritt, was sich auf Ausbeute und Qualität des gewünschten Endprodukts ungünstig auswirkt. Außerdem stellt insbesondere bei der Durchführung des Verfahrens in technischem Maßstab die Katalysator-Entfernung durch Auswaschen mit Wasser oder wässriger Salzsäure einen das Verfahren verteuernenden Kostenfaktor dar (vgl. Seite 2, Zeilen 19 bis 32).

3. Gegenüber diesem Stand der Technik bestand daher die technische Aufgabe, das Verfahren zur Herstellung von Thiochlorformiaten durch Phosgenierung von Mercaptanen bezüglich der Ausbeute zu verbessern und gleichzeitig hinsichtlich der Aufarbeitung des Reaktionsgemisches zu vereinfachen.

Zur Lösung dieser Aufgabe wird in der Patentschrift vorgeschlagen, das Carbonsäureamid oder ein Harnstoffderivat in einer Menge von 0,02 bis 0,2 Mol-%, bezogen auf das Mercaptan, zu verwenden.

Es ist auch experimentell glaubhaft gemacht worden, daß die bestehende Aufgabe tatsächlich gelöst wird; denn die einzig vergleichbaren, weil mit Amid-Katalysatoren durchgeführten Versuche zeigen bei gleichzeitigem Wegfall der Wasserwäsche durchwegs höhere Ausbeuten (vgl. Beispiele 2, 3 und 5 bis 7 nebst Vergleich), wobei die relative Verbesserung mindestens 11,6% (siehe Beispiel 3 nebst Vergleichsbeispiel) und höchstens 35,7% beträgt (Beispiel 6 nebst Vergleich). Diese Zahlen zeigen auch, daß sich das Ausmaß der erzielten Ausbeuteverbesserung deutlich über den bloßen Streubereich solcher Werte erhebt.

Die Ergebnisse aus den jeweils vorletzten Zeilen der Vergleichsversuche nach der Tabelle konnten nicht berücksichtigt werden, weil sie nicht getreu der Lehre nach (I), d.h. unter Entfernung des Katalysators durch Waschen des Reaktionsgemisches mit Wasser und nachfolgender Destillation durchgeführt wurden.

Die Beschwerdeführerin kann nicht mit dem Einwand gehört werden, keiner der Vergleichsversuche sei relevant, weil die falsche Analysenmethode, nämlich die Gaschromatographie, angewendet worden sei; sie hat weder den Beweis für ihre Behauptung angetreten, noch eine Erklärung dafür gegeben, daß selbst bei einer gewissen Verfälschung des Resultats durch das hohe Erhitzen der zu analysierenden Proben ein eventuell aufgetretener Fehler bei Anwendung der gleichen Methodik bei beiden Versuchsreihen (Beispiel und Vergleichsversuch) nicht eliminiert wird.

4. Die Beschwerdeführerin hat in der

* Amtlicher Text.

The catalyst is removed by washing with water or aqueous hydrochloric acid, causing a degree of hydrolysis of the thiochloroformates and thereby adversely affecting the yield and quality of the desired end product. Moreover removing the catalyst by washing with water or aqueous hydrochloric acid makes the process more expensive, particularly on a commercial scale (cf. page 2, lines 19 to 32).

3. Given the state of the art, therefore, the technical problem was to improve the yield of the process for the preparation of thiochloroformates by phosgenating mercaptans and at the same time to simplify the reprocessing of the reaction mixture.

In order to solve this problem, the patent specification proposes that the carboxylic acid amide or a urea derivative be used in an amount of from 0.02 to 0.2 mol% relative to the mercaptan.

Experimental evidence shows that the problem is indeed solved: the only experiments which are comparable, having been carried out with amide catalysts, consistently produced higher yields without washing with water (cf. Examples 2, 3 and 5 to 7 together with the comparison), the improvement amounting to at least 11.6% (see Example 3 together with the comparative example) and at most 35.7% (Example 6 together with the comparison). These figures also indicate that the improvement in yield goes markedly beyond the mere range of fluctuation which would normally be expected for such values.

The results shown in the penultimate lines relating to the comparative experiments set out in the table had to be disregarded because they were not carried out in accordance with the teaching in (I), i.e. with removal of the catalyst by washing the reaction mixture with water and subsequent distillation.

It is not possible to accept the appellant's objection that none of the comparative experiments is relevant because the wrong method of analysis was used, namely gas chromatography. He neither offers evidence for his assertion nor explains why any error which might occur when the same methods are used in both series of experiments (example and comparative experiment) is not eliminated, even if the result is slightly distorted by the substantial heating of the samples to be analysed.

4. The appellant stated in the course of

* Translation.

donné qu'il se produit des réactions de décomposition, des colorations du distillat ou une sublimation de produits solides. On élimine le catalyseur par lavage avec de l'eau ou des solutions aqueuses d'acide chlorhydrique. Cette opération entraîne dans une certaine mesure l'hydrolyse des thiochloroformiates et agit ainsi de façon défavorable sur le rendement et sur la qualité du produit final recherché. De plus, en particulier lors de la réalisation du procédé à l'échelle industrielle, l'élimination du catalyseur par lavage avec de l'eau ou des solutions aqueuses d'acide chlorhydrique augmente de façon sensible le coût du procédé (voir page 2, lignes 19 à 32).

3. Vu l'état de la technique considéré, le problème à résoudre consistait donc à améliorer le rendement du procédé de préparation des thiochloroformiates par phosgénation des mercaptans et, simultanément, à simplifier le traitement du mélange réactionnel.

Pour résoudre ce problème, il est suggéré dans le fascicule du brevet d'utiliser un carboxamide ou un dérivé de l'urée en une quantité de 0,02 à 0,2% en moles par rapport au mercaptan.

Comme l'ont montré également les essais, le problème considéré a vraisemblablement été résolu; en effet, les seuls essais comparables, parce que menés avec l'amide comme catalyseur, montrent, en même temps qu'une suppression du lavage à l'eau, des rendements plus élevés dans tous les cas (voir exemples 2, 3 et 5 à 7 et exemples comparatifs correspondants); l'amélioration relative est au moins de 11,6% (voir exemple 3 et exemple comparatif correspondant) et atteint au maximum 35,7% (voir exemple 6 et exemple comparatif correspondant). Ces chiffres montrent également que l'amélioration de rendement obtenue dépasse nettement le simple domaine de dispersion de telles valeurs.

Les résultats des essais comparatifs figurant aux avant-dernières lignes du tableau ne peuvent être pris en considération, car ils n'ont pas été effectués selon l'enseignement de (I), à savoir avec élimination du catalyseur par lavage du mélange réactionnel à l'eau et distillation subséquente.

La requérante ne saurait invoquer la non-pertinence des essais comparatifs par suite de l'utilisation d'une mauvaise méthode d'analyse, à savoir la chromatographie en phase gazeuse; elle n'apas apporté la preuve de ce qu'elle avance, ni donné une quelconque explication au fait que, même s'il se produit une certaine modification du résultat due au fort chauffage des échantillons à analyser, une erreur éventuelle ne sera pas éliminée lors de l'utilisation de la même méthode pour les deux séries d'essais (exemples et exemples comparatifs).

4. Lors de la procédure orale, la requé-

* Traduction.

mündlichen Verhandlung vorgetragen, sie könne die Neuheit des Verfahrens nach dem Streitpatent nicht anerkennen; eine weitere Diskussion hierüber erübrige sich aber, denn sie müsse sich der im wesentlichen in allen Patentämtern geübten Praxis fügen, wonach nur das wortwörtlich Vorbeschriebene als neuheitsschädlich gelte.

Diese Äußerung veranlaßt die Kammer erneut zu dem Hinweis, daß diese Betrachtungsweise dem Zweck des Artikels 54 (1) EPÜ, den Stand der Technik von erneuter Patentierung auszuschließen, nicht gerecht wird, wie bereits in der Entscheidung T 12/81 "Diastereomere/BAYER" (ABl. EPA 8/1982, 296, 301) ausgesprochen. Da Neuheit ein absoluter Begriff ist, reicht eine allein dem Wortlaut nach unterschiedliche Erfindungsdefinition nicht aus; vielmehr ist bei der Neuheitsprüfung darauf abzustellen, ob der Stand der Technik geeignet ist, dem Fachmann den Erfindungsgegenstand seinem Inhalt nach in Form einer technischen Lehre kundzutun.

5. Wendet man diesen Maßstab hier an, so stellt man fest, daß sich das Verfahren nach (I) bezüglich der Ausgangs- und Endprodukte nicht vom Verfahren nach dem vorliegenden Patent unterscheidet. Übereinstimmung besteht auch hinsichtlich des Carbonsäureamidkatalysators, wengleich dieser nach dem Streitpatent breiter definiert ist als in (I). Der einzige Unterschied zwischen den beiden Verfahren liegt im Einsatz unterschiedlicher Katalysatormengen. Nach (I) sollen "katalytische Mengen" verwendet werden (vgl. Anspruch 1). Hierunter versteht der Fachmann auch ohne eigene Definition in (I) — wie von der Beschwerdeführerin eingeräumt — den Bereich unterstöchiometrischer Mengen, bezogen auf einen der Reaktionspartner, der sich bis zu einer Untergrenze erstreckt, die theoretisch mit größer als Null angegeben werden kann. Damit reicht der Bereich der katalytischen Menge mathematisch von >0 bis <100 Mol-%, bezogen auf 1 Mol eines Reaktionsteilnehmers. Ein derart umfassender Zahlenbereich stellt nicht notwendig eine die Auswahl ausschließende Offenbarung aller zwischen diesen Eckwerten liegenden Zahlenwerte dar, wenn — wie hier — der ausgewählte Teilbereich eng ist und genügend Abstand von dem durch Beispiele belegten bekannten Bereich hat. In der Tat stellt der hier beanspruchte und spezifisch herausgegriffene Bereich von 0,02 bis 0,2 Mol-%, bezogen auf Mercaptan, nur einen kleinen Ausschnitt aus dem bekannten zwischen >0 und <100 Mol-% liegenden Bereich dar. Zudem werden nach dem Kernbereich der bekannten Lehre nach (I) (vgl. die 22 Beispiele) Katalysatorkonzentrationen zwischen 2 und 13 Mol-%, bezogen auf Mercaptan, verwendet; dieser Bereich liegt um mindestens eine Zehnerpotenz vom bean-

the oral proceedings that he was unable to recognise the novelty of the process according to the contested patent; however, further discussion of this matter was unnecessary as it would have to take account of what was essentially normal practice in all patent offices, namely to regard only what had been described explicitly in prior-art documents as prejudicial to novelty.

This statement prompts the Board to point out once again that this view disregards the purpose of Article 54 (1) EPC, which is to prevent the state of the art from being patented again, as already laid down in Decision T 12/81 "Diastereomers/BAYER" (OJ of the EPO 8/1982, 296, 301). Since novelty is an absolute concept, a definition of an invention which differs only in its wording is insufficient; what has to be established in the examination as to novelty is whether the state of the art is likely to reveal the *content* of the invention's subject-matter to the skilled person in a technical teaching.

5. If this criterion is applied in the present case, it is found that the process according to (I) does not differ from the process according to the patent in question with regard to the starting materials and end products. There is also agreement in respect of the carboxylic acid amide catalyst, even if the latter is more broadly defined in the contested patent than in (I). The sole difference between the two processes consists in the use of different amounts of catalyst. According to (I), "catalytic amounts" are to be used (cf. Claim 1). Even in the absence of a separate definition in (I), the skilled person understands this — as the appellant concedes — to mean the range of substoichiometric amounts relative to one of the reactants. This range extends to a lower limit which in theory can be referred to as greater than zero. Mathematically, therefore, the range of the catalytic amount reaches from >0 to <100 mol% relative to 1 mole of a reactant. Such an extensive numerical range does not necessarily represent a disclosure, ruling out a selection from it, of all the numerical values between these minimum and maximum values if, as in this case, the sub-range selected is narrow and sufficiently far removed from the known range illustrated by means of examples. The claimed range of 0.02 to 0.2 mol% relative to the mercaptan, which has been specifically singled out, does indeed represent only a small specimen from the known range extending from >0 to <100 mol%. Moreover the essential portion of the known teaching according to (I) (cf. the 22 examples) specifies the use of catalyst concentrations of between 2 and 13 mol% relative to the mercaptan, a range removed by at least a power of ten from the selected range claimed. The sub-range singled out here in the claim thus

rante a déclaré en outre qu'elle contestait la nouveauté du procédé selon le brevet attaqué mais qu'elle estimait superflue une nouvelle discussion à ce sujet, car il lui fallait s'incliner devant la pratique adoptée pour l'essentiel par tous les offices de brevets, selon laquelle seul est considéré comme faisant obstacle à la nouveauté ce qui a été expressément décrit auparavant.

Une telle déclaration amène la Chambre à rappeler que ce point de vue ne tient pas un compte exact de la finalité de l'article 54 (1) CBE, qui consiste à exclure l'état de la technique du domaine de la brevetabilité, comme cela a été dit dans la décision T 12/81 "Diastéréoisomères/BAYER" (Journal officiel de l'OEB n° 8/1982, pages 296, 301). La nouveauté étant un concept absolu, une définition de l'invention qui ne se distingue de l'état de la technique que par sa formulation n'est pas suffisante; il convient au contraire de s'assurer, lors de l'examen de la nouveauté, si l'état de la technique est propre à servir de véhicule au contenu de l'invention, sous la forme d'un enseignement technique utilisable par l'homme du métier.

5. Si l'on applique ce critère au cas d'espèce, on constate que le procédé selon (I) ne se distingue pas, du point de vue des produits de départ et des produits finals, du procédé selon le présent brevet. Il existe également une concordance du point de vue du catalyseur utilisé, à savoir un carboxamide, même si la définition de celui-ci est plus large dans le brevet attaqué que dans (I). La seule différence entre les procédés réside dans l'utilisation de quantités différentes de catalyseur. Selon (I), on doit utiliser des "quantités catalytiques" (voir revendication 1). L'homme du métier entend par là, même sans définition particulière dans (I) — comme le reconnaît du reste la requérante — le domaine des quantités sous-stoichiométriques par rapport à l'un des partenaires de la réaction, qui s'étend jusqu'à une limite inférieure pouvant théoriquement s'exprimer par plus grand que zéro. En conséquence, le domaine des quantités catalytiques s'étend mathématiquement de >0 à <100 en moles, par rapport à 1 mole d'un des partenaires de la réaction. Un domaine de nombres si étendu ne représente pas nécessairement un exposé de toutes les valeurs numériques situées entre ces valeurs limites, excluant la sélection, lorsque — comme dans le cas d'espèce — le domaine limité choisi est étroit et suffisamment éloigné du domaine connu, justifié par des exemples. En fait, le domaine ici revendiqué et spécifiquement choisi de 0,02 à 0,2%, en moles, par rapport au mercaptan, ne représente qu'une petite partie du domaine connu qui s'étend entre >0 et <100 en moles. En outre, si l'on s'en tient au domaine essentiel de l'enseignement connu selon (I) (voir les 22 exemples), on utilise des concentrations de catalyseur comprises entre 2 et 13% en moles par rapport au mercap-

spruchten Auswahlbereich entfernt. Der hier anspruchsgemäß herausgegriffene Teilbereich stellt somit einen bisher nicht individualisierten Mengenbereich dar, dessen Anwendung zur Herstellung von Thiochlorformiaten nach dem Verfahren des Streitpatents neu ist.

6. Der gleiche Neuheitstest wird mit dem gleichen Ergebnis auch auf solche chemischen Stoffe angewendet, die unter eine vorbeschriebene, formelmäßig definierte Stoffgruppe fallen, ohne dort individualisiert zu sein. So hat die Kammer in der Entscheidung T 181/82 "Spiroverbindungen" (ABI. EPA 9/1984, 401, 410, 411) einem durch Umsetzung eines einzelnen Aminospirans mit einem C₁-C₄-Alkylbromid beschriebenen Stoffkollektiv nicht insgesamt die Neuheit abgesprochen; vielmehr wurde von den denkgesetzlich unter diese Definition fallenden 9 Reaktionsprodukten nur das Methylierungsprodukt als individualisiert und daher vorbeschrieben angesehen. (C₄-Alkyl bezeichnet keinen Einzelstoff, sondern die Stoffgruppe aller Butylderivate.)

Die Kammer erkennt hierbei nicht, daß die numerische Definition einer chemischen Stoffgruppe strukturbedingt sich nur auf ganze Zahlen beziehen kann, während der im vorliegenden Fall zu betrachtende Zahlenbereich zusätzlich beliebige Werte zwischen den ganzen Zahlen einschließt. Diese Besonderheiten der genannten beiden, durch Eckwerte definierten Bereiche rechtfertigen bei der Neuheitsprüfung keine unterschiedliche Anwendung des Begriffs der Auswahl. Dies gilt im vorliegenden Fall im besonderen Maß, weil die hier getroffene Auswahl numerisch gesehen enger ist als im Fall der zitierten Entscheidung "Spiroverbindungen".

7. Es bleibt zu prüfen, ob diese Betrachtungsweise der Neuheit tatsächlich mehr als nur eine formale Abgrenzung des vorliegenden Verfahrens von dem des Standes der Technik zur Folge hat. Eine Abgrenzung lediglich nach dem Wortlaut der Erfindungsdefinition, nicht aber dem Inhalt nach bestünde dann, wenn die Auswahl willkürlich wäre, d.h., wenn der Auswahlbereich nur über die gleichen Eigenschaften und Fähigkeiten verfügte wie der Gesamtbereich, so daß das Ausgewählte nur ein willkürlicher Ausschnitt aus dem Vorbekanntem wäre. Dieser Fall liegt hier nicht vor, weil der Effekt der wesentlichen Ausbeuterverbesserung glaubhaft nur innerhalb des Auswahlbereichs, nicht aber über den bekannten Gesamtbereich eintritt ("gezielte Auswahl").

Um Mißverständnisse auszuschließen, sei eigens betont, daß die Kammer bei der Neuheitsprüfung sog. Auswählerfin-

represents a quantitative range which has not yet been individualised and whose application in the production of thiochloroformates by the process according to the contested patent is new.

6. The same novelty test is also applied with the same result to chemical substances belonging to a prior-art group of substances, which has been defined in a formula, without being individualised. Thus, in Decision T 181/82 "Spiro compounds" (OJ of the EPO 9/1984, 401, 410, 411), the Board did not dispute the novelty of the whole of a group of substances specified by the reaction of a single aminospirane with a C₁-C₄-alkyl bromide. In fact, of the nine reaction products theoretically covered by this definition only the methylation product was regarded as individualised and therefore as belonging to the prior art. (C₄-alkyl does not denote a single substance, but the group of all butyl derivatives.)

The Board is aware that, for structural reasons, the numerical definition of a group of chemical substances can relate only to whole numbers, whereas the range of numbers under consideration in the present case additionally incorporates any values between the whole numbers. These special features of the two specified ranges, which are defined by minimum and maximum values, do not justify a different application of the concept of selection in the examination as to novelty. This is particularly so in the present case because the selection in question is numerically narrower than that in the cited Decision "Spiro compounds".

7. It remains to be established whether this view of novelty really entails more than just a formal delimitation of the process concerned vis-à-vis the state of the art. It would be delimited only in respect of the wording of the definition of the invention, but not in respect of its content, if the selection were arbitrary, i.e. if the selected range only had the same properties and capabilities as the whole range, so that what had been selected was only an arbitrary specimen from the prior art. This is not the case, since the effect of the substantial improvement in yield may be believed to occur only within the selected range, but not over the whole known range ("purposeful selection").

To prevent misunderstanding, it should be expressly emphasised that when examining so-called selection inventions

tan; ce domaine est éloigné d'au moins une puissance de dix du domaine de sélection revendiqué. Dans le cas d'espèce, le domaine limité choisi conformément à la revendication représente en conséquence un domaine de quantités jusqu'ici non individualisé, dont l'application à la préparation de thiochloroformates d'après le procédé du brevet attaqué est nouvelle.

6. Le même test de nouveauté est utilisé avec un résultat identique pour les substances chimiques qui font partie, sans y être individualisées, d'un groupe antérieurement décrit de substances, défini par une formule. Ainsi, la Chambre, dans la décision T 181/82 "Composés spiro" (Journal officiel de l'OEB n° 9/1984, pages 401, 410, 411) n'a-t-elle pas dénié, somme toute, la nouveauté à un ensemble de composés décrits par la réaction d'un aminospirane particulier avec un bromure d'alkyle en C₁-C₄; elle a au contraire considéré que parmi les 9 produits de réaction possibles répondant à cette définition, seul le produit de méthylation était individualisé et en conséquence déjà décrit (alkyle en C₄ ne caractérise aucun composé en particulier, mais le groupe de composés formé par tous les dérivés butyles).

La Chambre ne méconnaît pas à ce propos que la définition numérique d'un groupe de composés chimiques ne peut se rapporter qu'à des nombres entiers, compte tenu de la structure, alors que le domaine de nombres qui doit être considéré dans le cas présent comprend également des valeurs quelconques entre les nombres entiers. Ces particularités des deux domaines connus, définis par des valeurs limites, ne sauraient justifier une utilisation différente du concept de sélection, lors de l'examen de la nouveauté. Cela vaut particulièrement en l'espèce, car la sélection considérée est numériquement plus étroite que dans l'affaire "Composés spiro" susmentionnée.

7. Reste à examiner la question de savoir si cette façon d'envisager la nouveauté se traduit par quelque chose de plus qu'une simple délimitation formelle du présent procédé par rapport à celui compris dans l'état de la technique. La délimitation porte simplement sur l'énoncé de la définition de l'invention, mais non sur son contenu, dans le cas où la sélection est arbitraire, c'est-à-dire dans le cas où les propriétés et les possibilités du domaine choisi sont les mêmes que celles du domaine total, si bien que ce qui est choisi n'est qu'une partie quelconque de ce qui est déjà connu. Il n'en va pas ainsi dans le cas d'espèce, car l'effet qui consiste en une amélioration importante de rendement ne se produit selon toute vraisemblance qu'à l'intérieur du domaine choisi, et non dans l'ensemble du domaine connu ("choix motivé").

Afin d'éviter toute équivoque, il convient de souligner tout particulièrement que, lors de l'examen de la nouveauté d'in-

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

dungen am Prinzip festhält, daß der aus einem größeren Bereich herausgegriffene Teilbereich seine Neuheit nicht durch einen dort auftretenden, neu entdeckten Effekt erlangt, sondern per se neu sein muß (vgl. T 12/81 "Diastereomere/BAYER" ABI. EPA 8/1982, 296, 303). Ein solcher Effekt ist also kein Neuheitserfordernis; gleichwohl gestattet er im Hinblick auf die technische Andersartigkeit den Rückschluß, daß kein willkürlich gewählter Ausschnitt aus dem Vorbekannten, d.h. keine bloße Ausführungsform der Vorbeschreibung, sondern eine andere Erfindung vorliegt (gezielte Auswahl).

8. Es ist daher zu prüfen, ob das Verfahren nach dem vorliegenden Patent auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

Wie bereits ausgeführt, beschreibt die einzige im Verfahren befindliche Entgegenhaltung (I) die Phosgenierung von Mercaptanen zu Thiochlorformiaten in Gegenwart katalytischer Mengen eines strukturell näher bezeichneten Carbonsäureamids. Gemäß den Beispielen beträgt die Katalysatorkonzentration zwischen 2 und 13 Mol-%, wobei je nach der Art des Katalysators und der Aufarbeitungsmethode Ausbeuten zwischen 44 und 90% erhalten werden. So betragen z.B. die Grenzwerte der Ausbeute mit 2% Katalysator 61 und 84%, mit 3% 76 und 88%, mit 4% 72 und 88%, mit 5% 80 und 82% sowie mit 6% 79 und 90%. Diese Werte sind insofern nicht miteinander vergleichbar, weil der Katalysator in allen Beispielen strukturell variiert wurde. Die Angabe der Ausbeuten in jedem Beispiel und das z.B. erreichte hohe Ausbeuteniveau deuten aber darauf hin, daß die Erzielung guter Ausbeuten ein wichtiger Aspekt des Verfahrens nach (I) ist. In diesem Licht verdichtet sich die Aussage in (I), katalytische Mengen Amidkatalysator zu verwenden, zu der konkreten Lehre, zwecks Erzielung guter Ausbeuten den Katalysator in Mengen ab 2 Mol-% einzusetzen.

Die Patentinhaberin hat geltend gemacht, es sei allgemein bekannt, daß normalerweise höhere Katalysatormengen höhere Ausbeuten zur Folge hätten. Dies stimmt insofern mit der Aussage der Beschwerdeführerin überein, als diese in der mündlichen Verhandlung selbst eingeräumt hat, es sei allgemeines Fachwissen, daß bei Katalysatoren, die — wie die Amidkatalysatoren — im gelösten Zustand vorliegen, die Verringerung der Katalysatorkonzentration zu einer Verlangsamung der Reaktion führt. Der Fachmann hätte daher angesichts der aufgabengemäß anvisierten Ausbeuteverbesserung gegenüber (I), falls er die mengenmäßige Beeinflussung der Ausbeute als Lösungsmöglichkeit ins Auge gefaßt hätte, eher eine Erhöhung als eine Verringerung der

as to novelty the Board adheres to the principle that the sub-range singled out of a larger range is new not by virtue of a newly discovered effect occurring within it, but must be new per se (cf. T 12/81 "Diastereomers/BAYER", OJ of the EPO 8/1982, 296, 303). An effect of this kind is not therefore a prerequisite for novelty; in view of the technical disparity, however, it permits the inference that what is involved is not an arbitrarily chosen specimen from the prior art, i.e. not a mere embodiment of the prior description, but another invention (purposive selection).

8. It therefore has to be established whether the process according to the patent under consideration involves an inventive step.

As already stated, the only citation in connection with the process describes the phosgenation of mercaptans into thiochloroformates in the presence of catalytic amounts of a carboxylic acid amide whose structure is designated in greater detail. According to the examples the concentration of catalyst lies between 2 and 13 mol%, yields of between 44 and 90% being achieved according to the type of catalyst and the reprocessing technique. For example, the minimum and maximum yield values are 61 and 84% with 2% of catalyst, 76 and 88% with 3%, 72 and 88% with 4%, 80 and 82% with 5%, and 79 and 90% with 6%. These values cannot be compared with one another because the structure of the catalyst was varied in all the examples. But the yields indicated in each example and the high yield obtained in certain cases indicate that the achievement of good yields is an important aspect of the process according to (I). In view of this, the statement in (I) that catalytic amounts of an amide catalyst are to be used can be distilled into the specific teaching that the amount of catalyst to be used to achieve good yields is from 2 mol% upwards.

According to the proprietor of the patent, it is a matter of common knowledge that larger amounts of catalyst normally produce higher yields. This coincides with the view of the appellant, who himself conceded during the oral proceedings that it was common knowledge among skilled persons that in the case of dissolved catalysts such as amide catalysts a reduction in the concentration of catalyst slows the reaction down. Given the problem of improving the yield by comparison with (I), therefore, the skilled person would have tended to increase the concentration of catalyst rather than reduce it if he had contemplated solving the problem through the quantities used to influence the yield. The proposal by the patent proprietor, whereby the amount of cata-

ventions dites de sélection, la Chambre reste attachée au principe selon lequel le domaine limité, choisi dans un domaine plus grand, ne tire pas sa nouveauté d'un effet nouvellement découvert qui s'y manifeste, mais doit être nouveau en soi (voir T 12/81 "Diastéréoisomères/BAYER" Journal officiel de l'OEB n° 8/1982, pages 296, 303). Un tel effet n'est donc pas une condition de la nouveauté; il permet néanmoins de déduire, eu égard à la différence technique, qu'il n'y a pas eu de choix arbitraire à partir de ce qui est connu antérieurement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une simple forme de réalisation de la description antérieure, mais d'une autre invention (choix motivé).

8. Il convient dès lors d'examiner si le procédé selon le présent brevet implique une activité inventive.

Comme cela a déjà été exposé, la seule antériorité (I) citée dans la procédure décrit la phosgénation de mercaptans en thiochloroformates, en présence de quantités catalytiques d'un carboxamide caractérisé plus précisément par sa structure. Selon les exemples, la concentration de catalyseur est comprise en 2 et 13% en moles, et le rendement atteint est de 44 à 90% selon le type de catalyseur et la méthode de traitement. Par exemple, les valeurs limites du rendement avec 2% de catalyseur sont 61 et 84%, avec 3% de catalyseur 76 et 88%, avec 4% de catalyseur 72 et 88%, avec 5% de catalyseur 80 et 82% et avec 6% de catalyseur 79 et 90%. Dans la mesure où la structure du catalyseur varie dans tous les exemples, ces valeurs ne sont pas comparables entre elles. L'indication des rendements dans chaque exemple et le haut niveau de rendement en partie atteint dénotent cependant que l'obtention de bons rendements représente un aspect important du procédé selon (I). Vue sous ce jour, l'idée exposée dans (I), d'après laquelle on doit utiliser des quantités catalytiques d'amide comme catalyseur, se traduit par l'enseignement concret selon lequel on doit utiliser des quantités de catalyseur supérieures à 2% en moles pour obtenir de bons rendements.

La société titulaire du brevet a allégué qu'il est notoire que des quantités de catalyseur plus grandes entraînent normalement des rendements plus élevés. Elle rejoint sur ce point la requérante, dans la mesure où cette dernière, lors de la procédure orale, a elle-même admis qu'il était généralement connu que dans le cas des catalyseurs — comme les amides — qui se présentent à l'état dissous, une diminution de la concentration du catalyseur se traduit par un ralentissement de la réaction. En conséquence, si l'homme du métier s'était fixé pour tâche une amélioration de rendement par rapport à (I), et à condition que pour résoudre le problème il ait imaginé de faire varier la quantité de catalyseur utilisé, il aurait plutôt envisagé une augmentation qu'une diminution de la

Katalysatorkonzentration ins Auge gefaßt. Der Vorschlag der Patentinhaberin, die Katalysatormenge entgegen der Lehrmeinung gezielt zu reduzieren, lag daher aus fachmännischer Sicht nicht nahe.

9. Wenn die Beschwerdeführerin ferner geltend macht, die Verminderung der Katalysatormenge habe schon aus Gründen einer vereinfachten Aufarbeitung nahegelegen, so verkennt sie die Doppelnatur der bestehenden Aufgabe, die in einer Ausbeuteerhöhung bei gleichzeitiger Verfahrensvereinfachung zu sehen ist. Der Fachmann wird bei bestehender Doppelaufgabe keinen Lösungsvorschlag in Betracht ziehen, von dem angenommen werden muß, daß er bei Lösung der einen Teilaufgabe die der anderen ausschließt. Dieser Fall eines scheinbar unüberwindlichen Lösungskonflikts liegt hier vor, weil eine aus ökonomischer Sicht gangbare Verminderung der Katalysatorkonzentration im Hinblick auf die Aussichtslosigkeit dieses Vorschlags zur gleichzeitig anvisierten Ausbeuteverbesserung von vorneherein ausschied.

10. Zusammenfassend ergibt sich, daß die Lehre nach Anspruch 1 des Streitpatents neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Die auf diesen Anspruch rückbezogenen Unteransprüche beziehen sich auf besondere Ausführungsformen des Verfahrens nach dem Hauptanspruch und werden von dessen Patentfähigkeit getragen.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

* Amtlicher Text.

lyst is to be purposively reduced in spite of the conventional teaching, was therefore not obvious to the skilled person.

9. When the appellant further asserts that a reduction in the amount of catalyst was an obvious solution if only in order to simplify the reprocessing operation, he disregards the dual nature of the problem, which consists in increasing the yield while at the same time simplifying the process. Confronted with this dual problem, the skilled person would not consider a proposed solution if it had to be assumed that, while solving one of the problems, it prevented a solution to the other. The present case involves a seemingly insuperable conflict between solutions, since a reduction in the concentration of catalyst, which was economically acceptable, was ruled out *ab initio* because it had no prospect of bringing about the desired improvement in yield at the same time.

10. To summarise, the teaching according to Claim 1 of the contested patent is new and involves an inventive step. The sub-claims dependent on this claim relate to special embodiments of the process according to the main claim, whose patentability applies to them as well.

ORDER

For these reasons,

it is decided that:

The appeal is dismissed.

* Translation.

concentration de catalyseur. La proposition de la société titulaire du brevet qui consiste, contrairement au point de vue enseigné, à réduire délibérément la quantité de catalyseur, n'était donc pas évidente pour l'homme du métier.

9. Lorsque la requérante fait encore valoir que la diminution de la quantité de catalyseur était évidente, ne serait-ce que pour des raisons de simplification de traitement, elle méconnaît la double nature du problème posé, qui réside dans l'amélioration du rendement lors d'une simplification simultanée du procédé. Eu égard à ce double problème, l'homme du métier ne prendra en considération aucune proposition de solution pour laquelle on doit admettre que la résolution d'une partie du problème exclut celle de l'autre. Nous nous trouvons par conséquent en présence d'un conflit de solutions apparemment insurmontable, parce qu'une diminution, valable du point de vue économique, de la concentration de catalyseur, est exclue de prime abord eu égard à l'inutilité de cette mesure face à l'amélioration de rendement simultanément visée.

10. Il apparaît en résumé que l'enseignement de la revendication 1 du brevet attaqué est nouveau et implique une activité inventive. Les sous-revendications qui s'y rattachent ont pour objet des formes de réalisation particulières du procédé selon la revendication principale et sont donc également brevetables.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.

* Traduction.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Änderung der Kontonummer der Europäischen Patentorganisation bei der Barclays Bank PLC

1. Die im Vereinigten Königreich ansässigen Anmelder und ihre Vertreter werden davon unterrichtet, daß das Konto der Europäischen Patentorganisation bei der Barclays Bank PLC, P.O. Box 542, Goodenough House, 33 Old Broad Street, London EC2P 2JE nunmehr folgende Nummer hat:

Nr. 50271489

2. Die Anmelder bzw. Vertreter werden gebeten, bei Zahlungen von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen, die durch Überweisung auf das Konto der Europäischen Patentorganisation bei der Barclays Bank PLC vorgenommen werden, die vorstehend genannte neue Kontonummer anzugeben.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Changed number of the European Patent Organisation's account with Barclays Bank PLC

1. United Kingdom applicants and their representatives are informed that the number of the EPO's bank account with Barclays Bank PLC, P.O. Box 542, Goodenough House, 33 Old Broad Street, London EC2P 2JE has been changed to

50271489

2. Those concerned are asked to quote the new account number when making payment in respect of fees, costs and prices.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Changement du numéro du compte de l'Organisation européenne des brevets auprès de la Barclays Bank PLC

1. Les demandeurs résidant dans le Royaume-Uni de Grande Bretagne, ainsi que leurs représentants, sont informés que le compte de l'Organisation européenne des brevets ouvert dans les écritures de la Barclays Bank PLC, P.O. Box 542, Goodenough House, 33 Old Broad Street, London EC2P 2JE porte désormais le

N° 50271489

2. Lors des règlements de taxes, de frais et de tarifs de vente effectués par virement au profit du compte de l'Organisation européenne des brevets à la Barclays Bank PLC, les intéressés sont priés de bien vouloir faire mention du nouveau numéro de compte ci-dessus indiqué.

VERTRETUNG

Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung

1. Bisher bekanntgemachte Mitteilungen der Prüfungskommission

Siehe ABI. 4/1985, S. 112, Rdn 1.

2. Siebte europäische Eignungsprüfung

2.1 Zeit und Prüfungsorte

Die siebte europäische Eignungsprüfung wird vom 16.-18. April 1986 im Europäischen Patentamt in München und in dessen Zweigstelle in Den Haag stattfinden.

Außerdem wird die Prüfung an einem oder mehreren der Orte abgehalten werden, die Sitz der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats des Europäischen Patentübereinkommens sind (mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland und der Niederlande), sofern die folgenden zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Für den jeweiligen Ort müssen sich mindestens 5 Bewerber anmelden, und der Leiter der betreffenden nationalen Zentralbehörde muß bereit sein, die Prüfung zu dem genannten Termin am Sitz seiner Behörde durchzuführen. Für den Fall, daß sich die Voraussetzungen für die Durchführung der Prüfung an dem vom Bewerber gewünschten Ort nicht erfüllen, soll der Bewerber in der Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung angeben, ob er die Prüfung in München oder Den Haag ablegen möchte oder von der Prüfung zurücktritt. Die hilfsweise Angabe eines anderen Prüfungsorts als München oder Den Haag ist nicht zulässig.

2.2 Anmeldefrist

Anmeldungen zur Prüfung, die die Erfordernisse des Art. 16 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung zu erfüllen haben (ABI. 7/1983, S. 287), können ab sofort beim Sekretariat der Prüfungskommission (Europäisches Patentamt München) eingereicht werden; sie müssen spätestens am 14. Januar 1986 beim Europäischen Patentamt eingehen. Der Eingangsstempel des Europäischen Patentamts ist ausschlaggebend. Später eingegangene Anmeldungen zur Prüfung werden zurückgewiesen.

Es wird empfohlen, für die Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung das auf S. 219 abgedruckte Formblatt zu verwenden, das aus dem Amtsblatt kopiert oder beim Sekretariat der Prüfungskommission angefordert werden kann.

REPRESENTATION

Examination Board for the European Qualifying Examination

1. Examination Board notices published to date

See OJ 4/1985, p. 112, point 1

2. Seventh European Qualifying Examination

2.1 Date and centres

The seventh European Qualifying Examination will be held from 16 to 18 April 1986 at the European Patent Office, Munich, and at its branch in The Hague.

In addition, the examination will be held in one or more centres where the national central industrial property offices of Contracting States to the European Patent Convention are located (except in the case of the Federal Republic of Germany and The Netherlands), if the following two conditions are fulfilled: at least 5 candidates must opt for a given centre and the Head of the national central office in question must be agreeable to holding the examination on the above-mentioned date at his Office. In case the conditions for holding the examination at the centre chosen by the candidate cannot be met, the candidate should indicate in his application form for the European Qualifying Examination whether in that event he would wish to sit the examination in Munich or The Hague or withdraw from the examination. He is not permitted to indicate an alternative other than Munich or The Hague.

2.2 Period for submission of applications

Applications for enrolment, which must meet the requirements of Article 16 of the Regulation on the European Qualifying Examination (OJ 7/1983, p. 287), may be submitted as of now to the Secretariat of the Examination Board (European Patent Office, Munich); they must be received at the European Patent Office not later than 14 January 1986. The European Patent Office stamp showing the date of receipt will constitute proof. Applications for enrolment received after that date will be refused.

It is recommended that the form reproduced on p. 221 be used to apply for enrolment for the European Qualifying Examination. It may be copied from the Official Journal or obtained from the Secretariat of the Examination Board.

REPRESENTATION

Jury d'examen pour l'examen européen de qualification

1. Communications du jury publiées jusqu'à présent

Voir JO n° 4/1985, p. 112, point 1.

2. Septième examen européen de qualification

2.1 Date et lieux

Le septième examen européen de qualification aura lieu du 16 au 18 avril 1986 à l'Office européen des brevets à Munich ainsi qu'à son département de La Haye.

En outre, les épreuves se dérouleront dans un ou plusieurs des lieux où se trouve le siège du service central national de la propriété industrielle d'un Etat partie à la Convention sur le brevet européen (à l'exception de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas), pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies: au moins cinq candidats doivent s'inscrire pour un même lieu et le directeur du service central national concerné doit être disposé à organiser l'examen à la date prévue, au lieu du siège de son administration. Il appartiendra aux candidats d'indiquer en s'inscrivant à l'examen si, dans le cas où ces conditions ne pourraient être réunies pour le lieu qu'ils désirent, ils sont disposés à passer les épreuves à Munich ou à La Haye ou bien optent pour le retrait de leur candidature. En l'occurrence, l'indication, à toutes fins utiles, d'un lieu d'examen autre que Munich ou La Haye n'est pas admise.

2.2 Délai d'inscription

Les demandes d'inscription à l'examen, qui doivent satisfaire aux dispositions de l'article 16 du règlement relatif à l'examen européen de qualification (JO n° 7/1983, p. 287), peuvent être adressées dès maintenant au secrétariat du jury d'examen (Office européen des brevets à Munich); elles doivent parvenir à l'Office européen des brevets au plus tard le 14 janvier 1986. Le cachet à date apposé par l'Office européen des brevets fait foi. Les inscriptions reçues après cette date ne seront pas acceptées.

Pour l'inscription, il est recommandé d'utiliser le formulaire reproduit à la page 223, qu'il est possible de photocopier à cette fin ou de se procurer auprès du secrétariat du jury d'examen.

Eine möglichst frühzeitige Anmeldung wird empfohlen, um der Prüfungskommission hinreichend Zeit zur Prüfung der Zulassung zu geben.

2.3 Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr beträgt 600 DM.

Für die Entrichtung der Prüfungsgebühr sind Art. 5-9 der Gebührenordnung und die vom Präsidenten des Europäischen Patentamts dazu erlassenen Ausführungs Vorschriften anzuwenden.

Die Anmeldung zur Prüfung gilt erst in dem Zeitpunkt als eingegangen, zu dem die Gebühr nach Art. 8 der Gebührenordnung als eingegangen gilt. Liegt dieser Zeitpunkt nach dem 14. Januar 1986, so wird die Anmeldung zurückgewiesen.

Da bei der Anmeldung zur Prüfung 1985 mehrere Bewerber die Prüfungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet haben, wird eindringlich auf die 10 tagesfrist gemäß Art. 8 (3) der Gebührenordnung hingewiesen.

2.4 Zulassung zur Prüfung

2.4.1 Beschäftigungszeit (Art. 7 (1) (b), 16 (2) (b) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung)

Die Auslegung des Art. 7 (1) (b), die die Prüfungskommission für die Zulassung zu den bisherigen Eignungsprüfungen vorgenommen hat (ABl. 3/1979, S. 96, Rdn 10 und 6-7/1979, S. 298 f., Rdn 3.2), gilt auch für die Zulassung zur siebten europäischen Eignungsprüfung.

Es wird empfohlen, für die Bescheinigung des Ausbilders oder Arbeitgebers nach Art. 7 (1) (b), 16 (2) (b) das auf S. 225 abgedruckte Formblatt zu verwenden, das aus dem Amtsblatt kopiert oder beim Sekretariat der Prüfungskommission angefordert werden kann.

2.4.2 Verringerung der Beschäftigungszeit (Art. 8 (2) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung)

Die Prüfungskommission wird weiterhin an ihrer Praxis bezüglich der Anerkennung von erfolgreich abgeschlossenen Spezialstudien oder -praktika im Sinne des Art. 8 (2) festhalten (ABl. 7/1980, S. 221 f., Rdn 5.4.3).

Applications should be submitted as early as possible to give the Examination board sufficient time to check whether the conditions for enrolment have been fulfilled.

2.3 Examination fee

The fee for sitting the examination is DM 600.

Articles 5 to 9 of the Rules relating to Fees and the Implementing Rules there-to enacted by the President of the European Patent Office apply as regards payment of the fee.

The application for enrolment will not be deemed to have been received until the date on which the payment of the fee is considered to have been made pursuant to Article 8 of the Rules relating to Fees. If that date is later than 14 January 1986, the application will be refused.

Several candidates for the 1985 examination failed to pay the examination fee in time. Attention is therefore urgently drawn to the ten-day period laid down in Article 8 (3) of the Rules relating to Fees.

2.4 Enrolment

2.4.1 Professional activity (Articles 7 (1) (b), 16 (2) (b) of the Regulation on the European Qualifying Examination)

For the purposes of enrolment to the seventh European Qualifying Examination, the Examination Board will continue to interpret Article 7 (1) (b) as in the past (OJ 3/1979, page 96, point 10 and 6-7/1979, page 298 et seq., point 3.2).

It is recommended that the form reproduced on p. 226 be used for the training or employment certificate specified in Articles 7 (1) (b) and 16 (2) (b). It may be copied from the Official Journal or obtained from the Secretariat of the Examination Board.

2.4.2 Remission of periods of professional activity (Article 8 (2) of the Regulation on the European Qualifying Examination)

The Examination Board's current practice regarding recognition of successfully completed advanced specialised studies or training courses within the meaning of Article 8 (2) will be maintained (OJ 7/1980, page 221 et seq., point 5.4.3).

Les demandes d'inscription gagneront à être présentées le plus tôt possible en vue de laisser au jury d'examen suffisamment de temps pour vérifier les conditions d'inscription.

2.3 Droit d'examen

Le droit d'examen s'élève à 600 DM.

Ce droit doit être acquitté conformément aux articles 5 à 9 du règlement relatif aux taxes et aux mesures d'application arrêtées par le Président de l'Office européen des brevets.

La demande d'inscription ne sera réputée reçue qu'à la date à laquelle le paiement du droit d'examen sera réputé effectué conformément à l'article 8 du règlement relatif aux taxes. Si cette date est postérieure au 14 janvier 1986, la demande sera rejetée.

Plusieurs candidats ayant négligé de payer dans les délais le droit d'examen exigé pour l'inscription à l'examen qui s'est déroulé en 1985, le jury d'examen attire particulièrement l'attention sur le délai de 10 jours prévu à l'article 8, paragraphe 3 du règlement relatif aux taxes.

2.4 Conditions d'inscription

2.4.1 Période d'activité (article 7, paragraphe 1, lettre b), article 16, paragraphe 2, lettre b) du règlement relatif à l'examen européen de qualification)

L'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, lettre b) que le jury d'examen a arrêtée pour l'inscription aux examens européens de qualification antérieurs (JO n° 3/1979, p. 96, point 10 et n° 6-7/1979, p. 298 s., point 3.2), vaut également pour l'inscription au septième examen européen de qualification.

Pour l'établissement du certificat émanant de la personne sous la direction de laquelle le stage a été effectué ou de l'employeur au sens où l'entendent les articles 7, paragraphe 1, lettre b) et 16, paragraphe 2, lettre b), il est recommandé d'utiliser le formulaire reproduit à la page 227, qu'il est possible de photocopier à cette fin ou de se procurer auprès du secrétariat du jury d'examen.

2.4.2 Réduction de la durée de la période d'activité professionnelle (article 8, paragraphe 2 du règlement relatif à l'examen européen de qualification)

Le jury d'examen continuera à appliquer sa politique relative à la prise en compte d'études couronnées de succès et de stages de formation au sens de l'article 8, paragraphe 2 (JO n° 7/1980, p. 221, s., point 5.4.3).

Name	Vornamen
Anschrift	
Telefon	Staatsangehörigkeit

An den
Vorsitzenden der Prüfungskommission für
die europäische Eignungsprüfung
Europäisches Patentamt
Erhardtstraße 27
D—8000 München 2

Eine möglichst frühzeitige Anmeldung wird empfohlen, um der Prüfungskommission hinreichend Zeit zur Prüfung der Zulassung zu geben.

Der Antrag muß spätestens am **14. Januar 1986** beim Europäischen Patentamt eingehen. Ohne rechtzeitige wirksame Zahlung der Prüfungsgebühr gilt der Antrag als nicht eingegangen.

Betreff: Anmeldung zur siebten europäischen Eignungsprüfung

Zahl der Anlagen:

Hiermit melde ich mich zur siebten europäischen Eignungsprüfung vom 16.–18. April 1986 an.

Die Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung, auf die nachstehend Bezug genommen wird, sind mir bekannt (ABl. 7/1983, S. 282 ff.). In den Fällen, die für mich zutreffen, habe ich die Kästchen angekreuzt.

1. Natur- oder ingenieurwissenschaftliche Ausbildung

Artikel 7 (1) (a) und ABl. 7/1980, S. 220 Rdn 5.4.1

1. Alternative

Ich besitze ein natur- oder ingenieurwissenschaftliches Hochschuldiplom **oder**

2. Alternative

ich besitze gleichwertige natur- oder ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse

2. Beschäftigungszeiten

2.1 Insgesamt mindestens 4 Jahre bis zum 15. April 1986

Artikel 7 (1) (b), 7 (2), 7 (3) und ABl. 7/1985, S. 218 Rdn 2.4.1

Art. 7 (1) (b) (i)

Ich habe in einem Vertragsstaat ein Praktikum auf Vollzeitbasis von Jahren unter Leitung eines oder mehrerer zugelassener Vertreter abgelegt und war während dieser Zeit als Assistent dieses(r) zugelassenen Vertreters (Vertreter) an einer Vielzahl von Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten anfallen, beteiligt, **und/oder**

Art. 7 (1) (b) (ii)

ich war Jahre lang auf Vollzeitbasis als Angestellter einer natürlichen oder juristischen Person mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats beschäftigt und habe für meinen Arbeitgeber vor der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz — und/oder dem Europäischen Patentamt — gehandelt, wobei ich an einer Vielzahl von Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten anfallen, beteiligt war, **und/oder**

Art. 7 (1) (b) (iii)

ich war Jahre lang auf Vollzeitbasis als Assistent unter der unmittelbaren Aufsicht einer oder mehrerer Personen im Sinne des Art. 7 (1) (b) (ii) an einer Vielzahl von Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten anfallen, beteiligt.

2.2 Antrag auf Verkürzung um max. 1 Jahr

Artikel 8 (2) und ABl. 7/1985, S. 218 Rdn 2.4.2

Meine Beschäftigungszeit im Sinne der Nr. 2.1 beträgt weniger als 4, jedoch mindestens 3 Jahre. Im Hinblick auf den erfolgreichen Abschluß von Spezialstudien oder -praktika im Sinne des Artikels 8 (2) beantrage ich eine entsprechende Verkürzung der Beschäftigungszeit.

3. Nachweise für Nrn. 1 und 2 (wenn bereits vorgelegt, genügt eine Bezugnahme)
Artikel 16 (2)

- Nachweise für Nr. 1 in amtlich beglaubigter Kopie: Anlage(n) Nr.
- Nachweise für Nr. 2.1 gemäß Bescheinigung auf S. 225 im Original oder in amtlich beglaubigter Kopie: Anlage(n) Nr.
- Nachweise für Nr. 2.2 in amtlich beglaubigter Kopie: Anlage(n) Nr.

Unter amtlicher Beglaubigung ist die Beglaubigung durch das EPA München (Referat 4.3.1.1), durch eine Behörde eines Vertragsstaats oder durch einen Notar (soweit er nach dem anwendbaren Recht dafür zuständig ist) zu verstehen.

4. Prüfungsgebühr

Artikel 15 (1); ABl. 8/1982, S. 311 und 7/1985, S. 218 Rdn 2.3 mit Beilage S. 9 Rdn 13

Da bei der Anmeldung zur Prüfung 1985 mehrere Bewerber die Prüfungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet haben, wird eindringlich auf die 10 tagesfrist gemäß Art. 8 (3) der Gebührenordnung hingewiesen.

Die Prüfungsgebühr in Höhe von 600 DM ist in

- DM
--Währung (Gegenwert vorbehaltlich einer Neufestsetzung nach Artikel 6 (4) Gebührenordnung: £159, FF 1 880, sfr 510, hfl 690, skr 1 780, FB 12 300, Lit 414 000, öS 4 340)
- am in folgender Weise entrichtet worden:
-
-

5. Fachrichtung

Artikel 10 (4)

Soweit alternative Prüfungsaufgaben für die Fachrichtungen gestellt werden, bitte ich, mir bei der Eignungsprüfung die Prüfungsaufgabe(n) für die folgende(n) Fachrichtung(en) vorzulegen:

- Chemie
- Elektrotechnik
- Mechanik
- } Die Prüfungskommission behält sich vor, für die Fachrichtungen Elektrotechnik und Mechanik einheitliche Prüfungsaufgaben zu stellen.

Diese Erklärung ist für mich unverbindlich.

6. Antrag auf Verwendung einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch

Artikel 11 (3)

- Ich beantrage, die Prüfungsarbeiten in einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch anfertigen zu dürfen, und zwar in

7. Prüfungsorte

Artikel 19 und ABl. 7/1985, S. 217 Rdn 2.1

Ich beantrage, die Eignungsprüfung abzulegen

- im Europäischen Patentamt in München
- in der Zweigstelle des Europäischen Patentamts in Den Haag (Rijswijk)
- am Sitz der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz des folgenden Vertragsstaats (mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland und der Niederlande)

Falls sich die Voraussetzungen für die Durchführung der Eignungsprüfung am Sitz dieser nationalen Zentralbehörde nicht erfüllen, erwarte ich Ihre Mitteilung spätestens im Februar 1986. In diesem Fall

- beantrage ich, die Prüfung in München abzulegen
- beantrage ich, die Prüfung in Rijswijk abzulegen
- trete ich von der Prüfung zurück und beantrage beim Präsidenten des Europäischen Patentamts
- Erstattung der Prüfungsgebühr durch Übersendung eines Schecks an meine umseitig angegebene Anschrift.
- Anrechnung der Prüfungsgebühr bei meiner nächsten Anmeldung zur Eignungsprüfung.

Ich erwarte Ihre Unterrichtung gemäß Artikel 18 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung.

Ort und Datum

Unterschrift

.....

.....

Name	Forenames
Address	
Telephone	Nationality

To the
Chairman of the Examination Board for
the European Qualifying Examination

European Patent Office
Erhardtstraße 27
D—8000 München 2

Applications should be submitted as early as possible to give the Examination Board sufficient time to check whether the conditions for enrolment have been fulfilled.

The application must be received at the European Patent Office not later than **14 January 1986**. If the examination fee is not validly paid in due time, the application will be deemed not to have been received.

Re: Application for enrolment for the seventh European Qualifying Examination

Number of enclosures:

I hereby apply to be enrolled for the seventh European Qualifying Examination from 16 to 18 April 1986.

I am familiar with the Regulation on the European Qualifying Examination as referred to below (OJ 7/1983, p. 282 et seq.). I have ticked the boxes which apply in my case.

1. Scientific or technical education

Article 7 (1) (a) and OJ 7/1980, p. 220, point 5.4.1

1st alternative

I possess a university-level scientific or technical qualification or

2nd alternative

I possess an equivalent level of scientific or technical knowledge.

2. Periods of professional activity

2.1 A total of at least 4 years up to 15 April 1986

Articles 7 (1) (b), 7 (2), 7 (3) and OJ 7/1985, p. 218, point 2.4.1

Art. 7 (1) (b) (i)

I have completed a full-time training period of years in a Contracting State under the supervision of one or more professional representatives and during this period have taken part as an assistant to that/those representative(s) in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents, **and/or**

Art. 7 (1) (b) (ii)

I have worked full-time for a period of years in the employment of a natural or legal person whose residence or place of business is within the territory of one of the Contracting States and have represented my employer before the national central industrial property office — and/or the European Patent Office — while taking part in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents, **and/or**

Art. 7 (1) (b) (iii)

I have worked full-time during a period of years as an assistant to and under the direct supervision of one or more persons as defined in Art. 7 (1) (b) (iii) in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents.

2.2 Application for reduction of the prescribed period of professional activity not exceeding 1 year

Article 8 (2) and OJ 7/1985, p. 218, point 2.4.2

My period of professional activity as indicated under 2.1 was less than 4 years but not less than 3 years. Since I have successfully completed advanced specialised studies or training within the meaning of Article 8 (2), I hereby request a reduction of the required period of professional activity accordingly.

3. Supporting evidence for 1 and 2 (if already supplied, an indication to this effect suffices)

Article 16 (2)

Officially certified true copy of supporting evidence for 1: Enclosure(s) No(s)

Original supporting evidence or officially certified true copy thereof for 2.1 (cf. certificate on p. 226):
Enclosure(s) No(s)

Officially certified true copy of supporting evidence for 2.2: Enclosure(s) No(s)

Official certification means certification by the EPO Munich (Department 4.3.1.1), by an authority of a Contracting State or by a notary public or Commissioner for Oaths (insofar as he is competent under the law applicable).

4. Fees

Article 15 (1); OJ 8/1982, p. 311 and 7/1985, p. 218, point 2.3 with Supplement p. 9 point 13

Several candidates for the 1985 examination failed to pay the examination fee in time. Attention is therefore urgently drawn to the ten-day period laid down in Article 8 (3) of the Rules relating to Fees.

Payment of the fee of DM 600 was effected on (date)

in DM

in (equivalent subject to any revision under Article 6 (4) of the Rules relating to Fees: £159, FF 1 880, sfr 510, hfl 690, skr 1 780, FB 12 300, Lit 414 000, öS 4 340)

..... by the following method:

.....
.....

5. Specialisation

Article 10 (4)

Where alternative questions are set in technical specialisations, I wish to be given the question(s) relating to the following technical specialisations in the Qualifying Examination:

Chemistry

Electricity

Mechanics

} The Examination Board reserves the right to set a single paper covering both technical specialisations.

I shall not be bound by the foregoing declaration.

6. Request to use a language other than English, French or German

Article 11 (3)

I wish to have the option of giving my answers in a language other than English, French or German, namely

7. Examination centres

Article 19 and OJ 7/1985, p. 217, point 2.1

I apply to take the examination at

the European Patent Office in Munich

the branch of the European Patent Office at The Hague (Rijswijk)

the offices of the national central industrial property authority of the following Contracting State (excluding the Federal Republic of Germany and the Netherlands):

If the conditions for holding the Qualifying Examination at the offices of this national central authority are not fulfilled, I expect to be informed in February 1986 at the latest. In that eventuality

I apply to take the examination in Munich

I apply to take the examination in Rijswijk

I withdraw from the examination and request the President of the European Patent Office to

refund the examination fee by sending a cheque to my address shown overleaf.

retain the examination fee to cover my next application to enrol for the Qualifying Examination.

I await your communication pursuant to Article 18 of the Regulation on the European Qualifying Examination.

Place and date

Signature

.....

Nom	Prénoms
Adresse	
Téléphone	Nationalité

A Monsieur
le Président du jury d'examen
pour l'examen européen de qualification
Office européen des brevets
Erhardtstraße 27
D—8000 München 2

Il est recommandé de présenter la demande le plus tôt possible en vue de laisser au jury d'examen suffisamment de temps pour vérifier si les conditions d'inscription sont remplies.

La demande doit parvenir à l'Office européen des brevets le **14 janvier 1986** au plus tard. Si le paiement du droit d'examen n'est pas valablement effectué dans les délais, la demande est réputée n'avoir pas été reçue.

Objet: Inscription au septième examen européen de qualification

Nombre d'annexes:

Je pose, par la présente, ma candidature au septième examen européen de qualification qui se déroulera du 16 au 18 avril 1986.

J'ai connaissance du règlement relatif à l'examen européen de qualification, auquel il est fait référence ci-après (JO n° 7/1983, p. 282 s.). J'ai coché les cases correspondant à mon cas.

1. Formation scientifique ou technique

Article 7 (1) a) et JO n° 7/1980 p. 220, point 5.4.1

1er cas

Je possède un diplôme scientifique ou technique de niveau universitaire **ou**

2ème cas

Je possède les connaissances scientifiques ou techniques de niveau équivalent.

2. Périodes d'activité professionnelle

2.1 Durée minimale de 4 années s'achevant au 15 avril 1986 au plus tard

Articles 7 (1) b), 7 (2), 7 (3) et JO n° 7/1985, p. 218, point 2.4.1

Art. 7 (1) b) (i)

J'ai accompli dans l'un des Etats contractants un stage de années à temps complet sous la direction d'un ou de plusieurs mandataires agréés et j'ai participé au cours de ce stage en tant qu'assistant de ce ou de ces mandataires agréés à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets, **et/ou**

Art. 7 (1) b) (ii)

J'ai travaillé à temps complet pendant une période de années en tant qu'employé d'une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et j'ai agi devant l'Office national de la propriété industrielle (ou devant l'Office européen des brevets ou les deux) pour le compte de mon employeur, en participant à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets, **et/ou**

Art. 7 (1) b) (iii)

J'ai travaillé à temps complet pendant une période de années comme assistant et sous le contrôle direct d'une ou de plusieurs personnes telles que définies à l'article 7 (1) b) (ii), en participant à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets.

2.2 Demande de réduction d'une année au maximum

Article 8 (2) et JO n° 7/1985, p. 218, point 2.4.2

La durée de ma période d'activité professionnelle au sens du point 2.1 est inférieure à quatre années, mais supérieure à trois années. Ayant suivi avec succès des études ou des stages de formation spécialisés au sens de l'article 8 (2), je demande que me soit accordée une réduction de la période d'activité professionnelle.

3. Pièces justificatives se rapportant aux points 1 et 2 (une référence est suffisante si déjà fournies)

Article 16 (2)

- Justificatif se rapportant au point 1: copie certifiée conforme (voir annexe(s))
- Justificatif se rapportant au point 2.1 conformément au certificat figurant à la page 227: original ou copie certifiée conforme (voir annexe(s))
- Justificatif se rapportant au point 2.2: copie certifiée conforme (voir annexe(s))

Une copie est réputée "certifiée conforme" lorsqu'elle l'a été par l'OEB à Munich (bureau 4.3.1.1), par un service officiel d'un Etat contractant ou par un notaire (dans la mesure où le droit applicable lui donne compétence pour ce faire).

4. Droit d'examen

Article 15 (1); JO n° 8/1982, p 311 et 7/1985, p. 218, point 2.3 avec supplément p. 9 point 13

Plusieurs candidats n'ayant pas payé dans les délais le droit d'examen exigé pour l'inscription à l'examen qui a eu lieu en 1985, le jury d'examen attire particulièrement l'attention sur le délai de 10 jours prévu à l'article 8, paragraphe 3 du règlement relatif aux taxes.

J'ai acquitté le droit d'examen, d'un montant de 600 DM,

- en DM
- en (contre-valeur sous réserve d'une révision conformément à l'article 6 (4) du règlement relatif aux taxes: £159, FF 1 880, sfr 510, hlf 690, skr 1 780, FB 12 300, Lit 414 000, öS 4 340)

le, de la façon suivante:

.....

.....

5. Spécialité

Article 10 (4)

Dans les cas où des questions sont posées sur des spécialités techniques, je demande à subir lors de l'examen de qualification des épreuves portant sur la (les) spécialité(s) suivante(s):

- Chimie
- Electricité
- Mécanique
- } Le jury d'examen se réserve le droit de soumettre une épreuve unique pour les spécialités techniques Electricité et Mécanique.

Je ne suis pas lié par la déclaration qui précède.

6. Demande tendant à l'utilisation d'une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français

Article 11 (3)

- Je demande qu'il me soit permis de rédiger mes épreuves dans une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français, à savoir en langue

7. Centres d'examen

Article 19 et JO n° 7/1985, p. 217, point 2.1

Je demande à passer l'examen européen de qualification

- à l'Office européen des brevets à Munich
- au département de La Haye (Rijswijk) de l'Office européen des brevets
- au siège du service central national de la propriété intellectuelle de l'Etat contractant indiqué ci-après (à l'exception de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas)

Dans le cas où les conditions requises pour l'organisation de l'examen européen de qualification au siège de ce service central national ne seraient pas réunies, vous ne manquerez pas de m'en informer en février 1986 au plus tard. Dans ce cas,

- je demande à passer l'examen à Munich
- je demande à passer l'examen à Rijswijk
- je retire ma candidature à l'examen et demande au Président de l'Office européen des brevets que
- le droit d'examen me soit remboursé par chèque envoyé à mon adresse indiquée au verso.
- le droit d'examen soit pris en compte lors de ma prochaine inscription à l'examen.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me convoquer à l'examen européen de qualification conformément à l'article 18 du règlement.

Lieu et date

Signature

.....

.....

Bescheinigung des Ausbilders oder Arbeitgebers

nach Art. 7 (1) b), 16 (2) b) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung

(Amtsblatt EPA 7/1983, S. 282 ff)

1. Bewerber

1.1 Name

1.2 Geburtstag und Ort

2. Beschäftigungsverhältnis

2.1 Arbeitgeber (Name, Anschrift, Telefon)

.....
.....

Wenn Arbeitgeber eine Firma: In welcher(n) Abteilung(en) wurde der Bewerber beschäftigt?

2.2 Beschäftigungszeiten (Tag, Monat, Jahr)

2.3 War der Bewerber während aller in Rdn 2.2 angegebenen Zeiten ganztägig beschäftigt? Wenn nicht, mit welcher Arbeitszeit und warum nicht ganztägig?

3. Art und Umfang der während des Beschäftigungsverhältnisses vom Bewerber ausgeübten Tätigkeiten

3.1 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Patentanmeldungen

nicht weniger als
(in Zahlen, nicht in Prozentsätzen)

a) als Erstanmeldung

b) als Nachanmeldung mit substantieller Überarbeitung der zugrundeliegenden Erstanmeldung

c) als Nachanmeldung ohne substantielle Überarbeitung der zugrundeliegenden Erstanmeldung

3.2 Ausarbeitung von Antworten auf europäische und nationale Prüferbescheide

3.3 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Einspruchsschriften

3.4 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Beschwerdeschriften

3.5 Falls die Zahlenangaben gemäß Rdn 3.1—3.4 den Umfang der Tätigkeiten nicht hinreichend beschreiben, sind darüber hinaus ausführliche konkrete Angaben zu machen (ggf. in Anlage näher ausführen)

3.6 Hat der Bewerber während seiner Ausbildungszeit Vorlesungen, Seminare, Kurse etc. über den gewerblichen Rechtsschutz besucht? Wenn ja, wann und welche?

Ich bescheinige die Richtigkeit der gemachten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift*

- a) des ausbildenden zugelassenen Vertreters (Art. 7 (1) b) (i) der Vorschriften) oder
- b) des Arbeitgebers des Bewerbers (Art. 7 (1) b) (ii), (iii) der Vorschriften)

Für jedes Beschäftigungsverhältnis bitte eine gesonderte Bescheinigung verwenden.

* Bitte den Namen des Unterzeichneten mit Schreibmaschine wiederholen.

Training or Employment Certificate

in accordance with Articles 7 (1) (b), 16 (2) (b) of the Regulation on the European Qualifying Examination
(Official Journal EPO 7/1983, p. 282 et seq.)

1. Candidate

- 1.1 Name
- 1.2 Date and place of birth

2. Employment

- 2.1 Employer (name, address, telephone number)
.....
.....
.....
If a firm: in which department(s) was the candidate employed?
- 2.2 Periods of employment (day, month, year)
- 2.3 Was the candidate employed full-time throughout all the periods indicated under 2.2? If not, what were his/her working hours and why was he/she not employed full-time?

3. Nature and scope of duties performed by the candidate

- 3.1 Preparation of European and national patent applications
- not less than**
(number, not proportion)
- (a) first applications
- (b) subsequent applications with substantial revision
of the relevant first applications
- (c) subsequent applications without substantial revision
of the relevant first applications
- 3.2 Preparation of replies to communications from European and national examiners
- 3.3 Preparation of European and national notices of opposition
- 3.4 Preparation of European and national notices of appeal
- 3.5 Where the figures given under 3.1—3.4 do not adequately reflect the scope of the duties performed, further details should be supplied (if necessary on a separate sheet)
- 3.6 Did the candidate attend lectures, seminars, courses, etc., on industrial property during his period of training? If so, which ones and when?
.....
.....
.....

I certify that the information given above is correct.

.....

Place and date

Signature*

- (a) of the supervising professional representative
(Article 7 (1) (b) (i) of the Regulation) or
(b) of the candidate's employer (Article 7 (1) (b) (ii), (iii) of the Regulation)

Please use a separate certificate for each job.

* Please type the name of the signatory in addition.

**Certificat
émanant de la personne sous la direction de laquelle le stage a été effectué
ou de l'employeur**

**au sens où l'entendent les articles 7, paragraphe 1, lettre b) et 16, paragraphe 2, lettre b)
du règlement relatif à l'examen européen de qualification**

(Journal officiel OEB n° 7/1983, p. 282 s.)

1. Candidat

1.1 Nom

1.2 Date et lieu de naissance

2. Activité professionnelle

2.1 Employeur (nom, adresse, n° de téléphone)

.....
.....

Si l'employeur est une société: dans quel(s) service(s) le candidat a-t-il été employé?

2.2 Périodes d'activité professionnelle (jour, mois, année)

2.3 Le candidat a-t-il été employé à plein temps pendant les périodes indiquées au point 2.2? Dans la négative, préciser la durée effective du travail et pourquoi l'activité n'a pas été exercée à plein temps?

3. Nature et étendue des tâches effectuées par le candidat pendant son activité professionnelle

3.1 Etablissement de demandes de brevet européen et de demandes de brevet national

**Le nombre de demandes établies
n'a pas été inférieur à
(en chiffres et non en pourcentage)**

a) premières demandes

b) demandes subséquentes comportant un remaniement
important de la première demande servant de base

c) demandes subséquentes ne comportant pas de remaniement
important de la première demande servant de base

3.2 Etablissement de réponses à des notifications de l'examineur
concernant des demandes européennes et des demandes nationales

3.3 Etablissement d'actes d'opposition à des brevets européens et nationaux

3.4 Etablissement d'actes de recours contre des décisions rendues par
les instances européennes et nationales

3.5 Dans le cas où les indications chiffrées fournies en regard des points 3.1 à 3.4 ne suffisent pas à décrire l'étendue des tâches,
les compléter par d'autres précisions détaillées en conséquence (faisant le cas échéant l'objet d'une annexe au certificat)

3.6 Au cours de sa période de formation, le candidat a-t-il assisté à des conférences, des séminaires ou des cours, etc. sur la
propriété industrielle? Si oui, en indiquer les dates et les sujets.

.....
.....

Je certifie l'exactitude des indications fournies ci-dessus.

.....
Lieu et date

.....
Signature*

- a) du mandataire agréé sous la direction duquel le candidat a
effectué un stage (art. 7 (1) b) (i) du règlement) ou
b) de l'employeur du candidat (art. 7 (1) b) (ii) et (iii) du règlement)

Prière pour chaque activité professionnelle de fournir un certificat distinct.

* Prière d'ajouter le nom du signataire à la machine.

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter**

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

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

Belgien/ Belgium/ Belgique

Änderungen Amendments / Modifications

El Fouly, Raouf (BE)
Chaussée d'Ecaussinnes 201
B—7490 Braine-le-Comte

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

Änderungen / Amendments / Modifications

Dauster, Hansjörg (DE)
Wilhelm & Dauster
Patentanwälte
Hospitalstrasse 8
D—7000 Stuttgart 1

Pfeiffer, Helmut (DE)
Kennedydamm 15—17
Postfach 1123
D—4000 Düsseldorf 30

Schumacher, Horst (DE)
Frühlingstrasse 43
(Ecke Holunderweg)
D—4300 Essen 1

von Samson-Himmelstjerna, Friedrich R. (DE)
Widenmayerstrasse 5
D—8000 München 22

Wilhelm, Hans-Herbert (DE)
Wilhelm & Dauster
Patentanwälte
Hospitalstrasse 8
D—7000 Stuttgart 1

Löschungen / Deletions / Radiations

Munk, Friedhelm (DE)—R.102(1)
Patentanwalt Dipl.-Ing. Friedhelm Munk
Bolanderstrasse 10
D—6520 Worms 21

Frankreich / France

Änderungen Amendments / Modifications

Charrière, François (FR)
BP 44
F—45250 Briare

Clisci, Serge (FR)
S. A. Fedit-Loriot
38, avenue Hoche
F—75008 Paris

Lhuillier, René (FR)
Cabinet Casanova et Lepeudry
23, boulevard de Strasbourg
F—75010 Paris

Schweiz / Switzerland / Suisse

Änderungen / Amendments / Modifications

Maspoli, Renato A. (CH)
Patentanwälte
R. A. Maspoli und Partner
Promenadengasse 18
CH—8001 Zürich

Sax, Walter F. (CH)
Patentanwälte
R. A. Maspoli und Partner
Promenadengasse 18
CH—8001 Zürich

Siebert, Rolf (CH)
Patentanwälte
R. A. Maspoli und Partner
Promenadengasse 18
CH—8001 Zürich

Löschungen / Deletions / Radiations

Antony, Friedrich (AT)—R. 102(1)
c/o Scherico Ltd.
Töpferstrasse 5
Postfach 601
CH—6002 Luzern

Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

Änderungen / Amendments / Modifications

Hind, Raymond Stenton (GB)
The Coach House
6-8 Swakeleys Road
GB—Ickenham, Uxbridge UB10 8BZ

Smith, Geoffrey Leonard (GB)
Marks & Clerk
Friars House
6-10 Parkway
GB—Chelmsford, Essex CM2 0NF

Löschungen / Deletions / Radiations

Batchellor, John Robert (GB)t
Batchellor, Kirk & Eyles
2 Pear Tree Court
Farringdon Road
GB—London EC1R 0DS

Mitteilung des Instituts der zugelassenen Vertreter (EPI) über die Vorbereitung auf die europäische Eignungsprüfung

Seit 1979 sind sechs europäische Eignungsprüfungen abgehalten worden, an denen in den letzten Jahren eine steigende Zahl von Kandidaten teilgenommen haben. Daß diese Prüfung anspruchsvoll ist, läßt sich an der relativ hohen Durchfallrate ablesen. Diese Entwicklung wird vom EPI einerseits begrüßt, weil die hohen Anforderungen zu einem Qualitätsstandard für den Beruf des zugelassenen Vertreters führen, erfüllt die führenden Persönlichkeiten beim EPA und EPI jedoch mit Besorgnis, weil die hohe Durchfallquote auf mangelnde Vorbereitung zurückzuführen ist.

In mehreren Ländern werden bereits Vorbereitungskurse in verschiedener Form angeboten. Es fehlen jedoch solche Möglichkeiten in den meisten anderen Vertragsstaaten, und es findet bis jetzt keine Koordination dieser Anstrengungen statt. Außerdem sind die bisherigen Angebote meistens auf das unmittelbare Prüfungstraining beschränkt. Das EPI erachtet es als seine Aufgabe, für eine Möglichkeit zur langfristigen Vorbereitung in *allen* Vertragsstaaten zu sorgen und eine Koordination auf internationaler Ebene sicherzustellen. Das Konzept dieses Vorbereitungsprogramms sieht in groben Zügen wie folgt aus:

1. Wegen der großen Entfernungen und der mit Reisen verbundenen Kosten wird die Vorbereitung im wesentlichen auf dem Korrespondenzweg und in dezentralisierten Veranstaltungen durchgeführt. Die Teilnahmegebühren sollten auf diese Weise in einem vernünftigen Rahmen bleiben.

2. Als Drehscheibe dient ein beratender Ausschuß, bestehend aus erfahrenen Fachleuten von verschiedenen Vertragsstaaten, der für die einheitliche Durchführung von Vorbereitungskursen sorgt. Über das EPI-Generalsekretariat steht er für Auskünfte und Ratschläge zur Verfügung. Er veranlaßt jedes Jahr den Versand von Unterlagen aus früheren Prüfungen durch das EPI-Sekretariat an alle Interessenten, die sich für einen Vorbereitungskurs angemeldet haben.

3. Auf regionaler Ebene werden nach Bedarf vom EPI lokale Prüfungsgremien gebildet, die die schriftlich eingereichten Antworten der Teilnehmer begutachten und sie zu einer Diskussion der Ergebnisse einladen. Diese Prüfungsgremien organisieren auch regional durchgeführte Klausurtagungen und können dafür Fachleute des erwähnten beratenden Ausschusses anfordern.

4. Die Tonbandaufnahmen von Klausurtagungen werden, durch Vermittlung des EPI-Sekretariats, isolierten Interessenten zur Verfügung gestellt.

Institute of Professional Representatives (EPI): Notice concerning preparation for the European Qualifying Examination

Since 1979, six European Qualifying Examinations have been held, and the number of candidates taking part has been growing over the past few years. The high demands which this examination makes on the candidate are indicated by the relatively high failure rate. From one aspect this development is welcomed by the EPI because the high standards which it indicates lead to a highly qualified profession of authorised representatives, but it does also give rise to concern among the leadership of the EPO and the EPI that the high failure rate can be attributed to a lack of adequate preparation for the examination.

In a number of countries training courses of various kinds are already on offer. However, the availability of such courses is absent in most other member countries and up to now there has been no co-ordination of these efforts. Moreover, the courses available up to now have mostly been restricted to direct training for the examination. The EPI regards it as its duty to look after the provision of long-term preparation in *all* the Member States and to ensure co-ordination on an international level. In outline the concept of this programme of preparation is as follows:

1. Because of the wide geographical spread of candidates and of the cost that would be involved in travelling, the preparation will be carried out mainly by correspondence and at local centres or institutes. In this way it should be possible to keep the charges made for taking part at a reasonable level.

2. The central pivot point of the system is an advisory committee made up of experienced experts from the different Member States taking care of the uniform execution of preparatory courses. Through the EPI Secretariat the committee is available for information and advice. Each year it will instigate, through the EPI Secretariat, the distribution of question papers from earlier examinations to all interested parties who have applied for a preparatory course.

3. At a regional level local groups of tutors will be formed by the EPI according to need, and they will consider the written answers sent in by the participants and will then invite them to a discussion of the results. These tutorial groups will also organise regional seminars and can, for this purpose, call upon experts from the above-mentioned advisory committee.

4. Tape-recordings from the seminars will be made available through the EPI Secretariat to interested parties who cannot attend the seminars.

Communication de l'Institut des mandataires agréés (EPI) concernant la préparation à l'examen européen de qualification

Depuis 1979 ont été organisés six examens européens de qualification, auxquels ont pris part, ces dernières années, un nombre croissant de candidats. Le fait que le taux d'échecs soit relativement élevé montre que l'examen est d'un niveau élevé. D'une part, l'EPI se réjouit de cette évolution car les exigences élevées conduisent à un standard de qualité pour la profession de mandataire agréé auprès de l'Office européen des brevets mais, par ailleurs, les personnalités dirigeantes de l'OEB et de l'EPI en sont préoccupées, car le taux élevé d'échecs est à mettre au compte d'un manque de préparation.

Dans plusieurs pays sont déjà proposés des cours de préparation sous différentes formes. Cependant, de telles possibilités font défaut dans la plupart des autres Etats contractants, et jusqu'à présent il n'existe aucune coordination de ces efforts. Par ailleurs, les propositions existantes se limitent pour la plupart à l'entraînement direct à l'examen. L'EPI considère qu'il est de son devoir de proposer une possibilité de préparation à long terme dans *tous* les Etats contractants et d'assurer une coordination au niveau international. Les grandes lignes de ce programme de préparation sont les suivantes:

1. Compte tenu des grandes distances et des coûts liés aux voyages, la préparation se fait essentiellement par correspondance et dans des organisations décentralisées. Le montant de la participation aux frais devrait de ce fait rester dans un cadre raisonnable.

2. La "plaque tournante" est constituée par une commission consultative composée de praticiens expérimentés des différents Etats contractants, et s'occupant de la mise en place homogène des cours de préparation. Cette commission peut donner des informations et des conseils via le secrétariat général de l'EPI. Chaque année elle prépare, via ce secrétariat, l'envoi des documents des examens précédents à tous les intéressés qui se seront faits connaître.

3. Au niveau régional, et selon les besoins, sont constituées des cellules d'examen locales, qui jugent les réponses écrites des participants et invitent ces derniers à une discussion des résultats. Ces cellules d'examen organisent également des séances de cours et peuvent demander la participation de membres de la commission consultative mentionnée ci-dessus.

4. Les enregistrements des bandes magnétiques de ces séances peuvent être fournis sur demande, adressée au secrétariat de l'EPI, aux candidats intéressés isolés.

5. Die einzelnen Vorbereitungszyklen werden so langfristig geplant, daß die gesamten Erfahrungen noch zu einer Korrektur der individuellen Vorbereitung dienen können.

Mit dem Ziel, ein solches Vorbereitungsprogramm versuchsweise im Hinblick auf die im Jahre 1986 stattfindende europäische Eignungsprüfung durchzuführen, werden Interessenten gebeten, sich bis zum 15. September 1985 beim Generalsekretariat des EPI, Postfach 26 01 12, D-8000 München 26, zu melden, wo sie weitere Einzelheiten über die Durchführung in Erfahrung bringen können.

5. The individual preparation cycles will be planned sufficiently far ahead so that the collected experiences can serve for correcting the individual preparation.

With the aim of carrying out such a training programme at least experimentally in time for the 1986 European Qualifying Examination, those who are interested in participating are requested to get in touch before 15th September 1985 with the Secretariat of the EPI, at PO Box 260112, D-8000 Munich 26, from whom they can find out further details.

5. Les cycles de préparation sont planifiés assez longtemps à l'avance pour que l'ensemble des expériences puisse encore servir à corriger la préparation individuelle.

Le but étant de mettre en place un tel programme de préparation, à titre d'expérience, en vue de l'examen européen de qualification de 1986, les personnes intéressées sont priées de se manifester avant le 15 septembre 1985 auprès du secrétariat général de l'EPI, Postfach 26 01 12, D-8000 München 26, où elles peuvent prendre connaissance d'autres points particuliers relatifs à la réalisation de la préparation.

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Vereinigtes Königreich

Gesetzgebung

I. The Patents (Amendment) Rules 1985

Mit den Patents (Amendment) Rules 1985 vom 20. Mai 1985¹⁾ sind die Patentgebühren im Vereinigten Königreich erhöht worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung im Vereinigten Königreich werden darauf hingewiesen, daß ab **8. Juli 1985** folgende Gebührensätze gelten:

I.1 Jahresgebühren

	£
5. Jahr	74
6. Jahr	80
7. Jahr	86
8. Jahr	94
9. Jahr	104
10. Jahr	116
11. Jahr	128
12. Jahr	140
13. Jahr	154
14. Jahr	170
15. Jahr	186
16. Jahr	202
17. Jahr	218
18. Jahr	234
19. Jahr	258
20. Jahr	282

Zuschlagsgebühr: £16 pro Monat (höchstens für 6 Monate)

I.2 Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

Umwandlungsgebühr	£10 ²⁾
Anmeldegebühr	£10 ²⁾
Gebühr für die vorläufige Prüfung und Recherche	£80

II. Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Bezieher der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ (3. Auf-

¹⁾ Statutory instruments 1985 No. 785.

²⁾ unverändert.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

United Kingdom

Legislation

I. The Patents (Amendment) Rules 1985

The Patents (Amendment) Rules 1985 of 20 May 1985¹⁾ increase the fees for patents.

Applicants and proprietors of European patents with effect in the United Kingdom are advised that from **8 July 1985** the following rates apply:

I.1 Renewal fees

	£
5th year	74
6th year	80
7th year	86
8th year	94
9th year	104
10th year	116
11th year	128
12th year	140
13th year	154
14th year	170
15th year	186
16th year	202
17th year	218
18th year	234
19th year	258
20th year	282

Surcharge: £16 per month (but not exceeding 6 months)

I.2 Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

Fee for conversion	£10 ²⁾
Filing fee	£10 ²⁾
Fee for preliminary examination and search	£80

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

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC (3rd

¹⁾ Statutory instruments 1985 No. 785.

²⁾ unchanged.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Royaume-Uni

Législation

I. The Patents (Amendment) Rules 1985

Conformément aux Patents (Amendment) Rules 1985 du 20 mai 1985¹⁾ les montants des taxes relatives aux brevets sont relevées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet au Royaume-Uni sont informés qu'à compter du **8 juillet 1985** les montants suivants sont applicables:

I.1 Taxes annuelles

	£
5e année	74
6e année	80
7e année	86
8e année	94
9e année	104
10e année	116
11e année	128
12e année	140
13e année	154
14e année	170
15e année	186
16e année	202
17e année	218
18e année	234
19e année	258
20e année	282

Surtaxe: £16 par mois (six mois au maximum)

I.2 Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux:

Taxe de transformation	£10 ²⁾
Taxe de dépôt	£10 ²⁾
Taxe pour l'examen préliminaire et la recherche	£80

II. 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

¹⁾ Statutory instruments 1985 No. 785.

²⁾ inchangé.

lage)" werden gebeten, die in den Tabellen VI Spalten 1 und 3 und VII Spalte 2 genannten Gebührensätze entsprechend zu berichtigen.

edition)" are asked to make the appropriate corrections to the amounts of fees shown in Tables VI, columns 1 and 3, and VII, column 2.

CBE (troisième édition)" sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux: VI, colonnes 1 et 3 et VII, colonne 2.

Vereinigtes Königreich

Rechtsprechung

1. Das Patentgericht (Richter: Whitford und Falconer) hat am 4. Juli 1985 über zwei Beschwerden gegen Entscheidungen des Patentamts (in Sachen Wyeth und Schering) entschieden. Es hat den Beschwerden teilweise stattgegeben und Patentansprüche zugelassen, die auf "die Verwendung eines Stoffes X zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue und erfinderische therapeutische Anwendung" gerichtet sind.

2. Ein Bericht über die Fälle wird zusammen mit Übersetzungen ins Deutsche und Französische in einem späteren Amtsblatt veröffentlicht.

United Kingdom

Case Law

1. The Patents Court delivered judgement on 4 July 1985 in two cases on appeal from the Patent Office (in re: Wyeth's application, in re: Schering's application). The Patents Court (Whitford, J. and Falconer, J. en banc) held the appeals succeeded in part, the Court allowed claims of the form "the use of substance X for the manufacture of a medicament for a specified new and inventive therapeutic application".

2. A report of the cases together with translations into French and German will be published at a later date in the Official Journal.

Royaume-Uni

Jurisprudence

1. Le 4 juillet 1985, le Tribunal des brevets (Patents Court) a statué sur deux recours formés contre une décision de l'Office des brevets (affaires Wyeth et Schering). Le Tribunal des brevets (où siégeaient MM. Whitford et Falconer en séance plénière) a partiellement fait droit aux recours et admis des revendications ayant pour objet "l'application d'une substance X pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique déterminée nouvelle et comportant un caractère inventif".

2. Un compte rendu de ces deux affaires, accompagné d'une traduction en allemand et en français, sera publiée ultérieurement au Journal officiel.

GEBÜHREN**Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im Amtsblatt 6/1985, Seiten i—viii veröffentlicht.

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem in diesem Amtsblatt abgedruckten Hinweis haben sich nicht ergeben.

FEEES**Guidance for the payment of fees, costs and prices**

The fees guidance currently in force was published in Official Journal 6/1985, pages i-viii.

Amendments and additions to the guidance published in that Official Journal have not occurred.

TAXES**Avis concernant le paiement de taxes, frais et tarifs de vente**

Le texte de l'avis actuellement applicable a été publié au Journal officiel n° 6/1985, pages i-viii.

Il n'a fait l'objet d'aucun changement depuis cette publication.

Wichtiger Hinweis: Gebühren

Die Gegenwerte der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA in Pfund Sterling (£) und italienischen Lire werden in Kürze neu festgesetzt und in einer Beilage zum Amtsblatt 7/1985 veröffentlicht.

Diese Beilage wird den Beziehern des Amtsblatts gesondert zugestellt.

Important Notice: Fees

The equivalents of the fees, costs and prices in the EPO in Pounds Sterling (£) and Italian Lira will be revised in the near future and published in a Supplement to Official Journal 7/1985.

This Supplement will be sent under separate cover to Official Journal subscribers.

Avis important: Taxes

Les contre-valeurs des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB en livres sterling (£) et liras italiennes seront prochainement réajustées et publiées dans un supplément au Journal officiel n° 7/1985.

Le supplément sera expédié séparément aux abonnés.