



Amtsblatt des Europäischen Patentamts

28. August 1985
Jahrgang 8 / Heft 8
Seiten 233-260

Official Journal of the European Patent Office

28 August 1985
Year 8 / Number 8
Pages 233-260

Journal officiel de l'Office européen des brevets

28 août 1985
8^e année / numéro 8
Pages 233-260

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
30. April 1985
J 09/84***

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder: Burgess, Warren C. Jr.

**Stichwort: "Anspruchsgebühren/
BURGESS"**

EPÜ Regel 31

PCT Artikel 19, 20, 22 und 39

Wiener Übereinkommen Artikel 31, 32

**"Zuordnung der Anspruchsgebühren"
— "Verzicht auf Ansprüche"**

Leitsatz

Regel 31 (1) EPÜ ist so auszulegen, daß die Patentansprüche, die zum Zeitpunkt der Einreichung der europäischen Patentanmeldung oder der Übermittlung der internationalen Anmeldung nach dem PCT an das EPA die Nummernfolge 1-10 haben, gebührenfrei und die Patentansprüche mit der Nummer 11 und höher gebührenpflichtig sind. Der Verzicht auf einen gebührenfreien Patentanspruch nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung bzw. nach Übermittlung der internationalen Anmeldung an das EPA bewirkt nicht, daß sich dessen Gebührenfreiheit auf einen anderen Patentanspruch überträgt.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 4. Oktober 1982 reichte der Anmelder die internationale Patentanmeldung

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated
30 April 1985
J 09/84***

Composition of the Board:

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

Applicant: Burgess, Warren C. Jr.

Headword: "Claims fees/BURGESS"

EPC Rule 31

PCT Articles 19, 20, 22 and 39

Vienna Convention Art. 31, 32

**"Allocation of claims fees" —
"Abandonment of claims"**

Headnote

Rule 31 (1) EPC is to be interpreted as meaning that claims numbered 1 to 10 upon filing of the European patent application — or transmittal to the European Patent Office of the international application under the PCT — are exempt from fees, and that claims numbered 11 onwards are not. Accordingly, abandoning a fee-exempt claim after filing — or transmittal — does not have the effect that its fee exemption is transferred to another claim.

Summary of Facts and Submissions

I. On 4 October 1982, the applicant filed international application PCT/US

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique du
30 avril 1985
J 09/84***

Composition de la Chambre:

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

Demandeur: Burgess, Warren C. Jr.

**Référence: "Taxe de revendication/
BURGESS"**

Règle 31 CBE

Articles 19, 20, 22 et 39 PCT

Art. 31 et 32 Convention de Vienne

**"Attribution des taxes de
revendication" — "Abandon de
revendications"**

Sommaire

La règle 31 (1) CBE doit s'interpréter dans le sens que les revendications numérotées de 1 à 10 contenues dans la demande de brevet européen lorsqu'elle est déposée — ou lors de la transmission de la demande internationale à l'Office européen des brevets au titre du PCT — ne donnent pas lieu à paiement de taxe, et qu'une taxe doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième. Par conséquent, le fait qu'une revendication exonérée de taxe est abandonnée après le dépôt — ou la transmission — de la demande n'a pas pour effet de reporter l'exonération en cause sur une autre revendication.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 4 octobre 1982, le demandeur a déposé la demande internationale PCT/US

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

PCT/US 82/01439 ein und wählte das EPA als Bestimmungsamt für Belgien und Frankreich. Diese internationale Anmeldung enthielt — wie schon die prioritätsbegründende US-Anmeldung — 30 Patentansprüche. Mit zwei Schreiben (nebst Anlagen) vom 3. Juni 1983, die beim EPA am 6. Juni 1983 eingingen, leitete der Anmelder die regionale Phase beim EPA ein und entrichtete die nach Regel 104b EPÜ zu zahlenden Gebühren mit Ausnahme der Anspruchsgebühren. Er führte dazu erläuternd aus, daß die Anspruchsgebühren zusammen mit einem überarbeiteten Anspruchssatz, der weniger Ansprüche enthalte, in Kürze folgen würden.

II. Mit Schreiben vom 13. Juli 1983 teilte der Anmelder dem EPA unter anderem mit, daß die Anspruchsgebühren den Ansprüchen 1-3, 5, 6, 8, 14, 15, 18-23 und 25 der veröffentlichten internationalen Anmeldung zugeordnet werden sollten; gleichzeitig entrichtete er fünf Anspruchsgebühren zu je 60 DM, also 300 DM. Mit Schreiben vom 4. August 1983 teilte die Eingangsstelle dem Anmelder mit, daß sie die Anspruchsgebühren für die Ansprüche 11-13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25 und 26-30 als nicht gezahlt ansehe. Wie aus einem maschinengeschriebenen Nachsatz hervorging, war die Eingangsstelle der Ansicht, daß für die Ansprüche 1-10 keine Gebühren zu entrichten seien, und hatte somit die fünf bezahlten Anspruchsgebühren den Ansprüchen 14, 15, 18, 19 und 20 zugeordnet; sie setzte dem Anmelder eine Frist von zwei Monaten zur Zahlung der verbleibenden Gebühren.

III. Nach einem Schriftwechsel zahlte der Anmelder unter Vorbehalt noch vier weitere Anspruchsgebühren, die die Eingangsstelle den Ansprüchen 21, 22, 23 und 25 zuordnete. Der Anmelder beantragte eine beschwerdefähige Entscheidung für den Fall, daß die fünf ursprünglich gezahlten Anspruchsgebühren nicht den Ansprüchen in der unter II ursprünglich angegebenen Reihenfolge zugeordnet werden könnten.

IV. Mit Entscheidung vom 13. März 1984 lehnte die Eingangsstelle die begehrte Zuordnung der Anspruchsgebühren im wesentlichen mit der Begründung ab, daß nach Regel 31 (1) nur Patentansprüche vom 11. Anspruch ab gebührenpflichtig seien und daher nur in diesem Bereich eine Auswahl vorgenommen werden könne. Daher könnten auch die unter Vorbehalt gezahlten vier Anspruchsgebühren in Höhe von 240 DM nicht zurückgezahlt werden.

V. Am 11. April 1984 legte der Anmelder gegen diese Entscheidung unter Zahlung der Gebühr Beschwerde ein und begründete diese zugleich wie folgt: Die zahlenmäßige Beschränkung in Regel 31 (1) EPÜ — "mehr als zehn" und "jeden weiteren" — sei so zu verstehen, daß sie auch die Ansprüche 1-10 einschließe. Ein Anmelder, der mehr als zehn Ansprüche eingereicht habe, könne

82/01439, selecting the EPO as designated Office for Belgium and France. This international application — like the US priority application — contained 30 claims. By two letters (plus enclosures) dated 3 June 1983 and received by the EPO on 6 June 1983, the applicant initiated the regional phase before the EPO, paying the fees pursuant to Rule 104b EPC except the claims fees, in which connection he explained that "The claims fees together with a revised set of claims, reduced in number, will follow shortly."

II. By letter of 13 July 1983, the applicant informed the EPO *inter alia* that "The claims fee is to be allocated to claims 1 to 3, 5, 6, 8, 14, 15, 18 to 23 and 25 of the International Application as published", at the same time paying five claims fees at DM 60, i.e. DM 300. By letter of 4 August 1983, the Receiving Section informed the applicant that it regarded as unpaid the claims fees payable in respect of claims 11 to 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25 and 26-30. As was indicated by a typewritten postscript, this meant that the Receiving Section had taken the view that no fees were payable in respect of claims 1 to 10 and had allocated to claims 14, 15, 18, 19 and 20 the five claims fees paid, giving the applicant two months to pay the remainder.

III. After an exchange of letters, the applicant paid under protest four further claims fees, which the Receiving Section allocated to claims 21, 22, 23 and 25. The applicant requested an appealable decision in the event that the five claims fees originally paid could not be allocated to the claims in the first numerical order given in paragraph II above.

IV. By decision of 13 March 1984, the Receiving Section refused to allocate the claims fees as requested, essentially on the grounds that under Rule 31 (1) only claims from the 11th onwards incur fees, with the result that any selection is limited to those fees. Nor, therefore, could the four claims fees (amounting to DM 240) paid under protest be refunded.

V. On 11 April 1984, the applicant filed an appeal against this decision, at the same time paying the fee for appeal and setting out the grounds, namely that the quantitative restrictions of Rule 31 (1) EPC — "more than ten" and "over and above that number" — were to be understood as including claims 1 to 10. An applicant filing more than ten claims could allocate the claims fees he paid to

US 82/01439, en mentionnant l'OEB en tant qu'office désigné pour la Belgique et la France. Comme la demande US sur laquelle se fondait la priorité, la demande internationale contenait 30 revendications. Par deux lettres (avec annexes) datées du 3 juin 1983 et parvenues à l'OEB le 6 juin 1983, le demandeur a ouvert la phase régionale devant l'OEB en réglant les taxes prescrites par la règle 104bis CBE, sauf les taxes de revendication. Il exposait, en ce qui concerne ces dernières, que "les taxes de revendication accompagnant un jeu de revendications modifié et en nombre réduit" suivraient "à brève échéance".

II. Par lettre du 13 juillet 1983, le demandeur informait notamment l'OEB que "les taxes de revendication versées" concernaient "les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8, 14, 15, 18 à 23 et 25 de la demande internationale telle que publiée", et il acquittait simultanément cinq taxes de revendication à 60DM, soit 300 DM. La Section de dépôt a fait savoir au demandeur, par lettre du 4 août 1983, qu'elle considérait comme non payées les taxes dues pour les revendications 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 à 30. Comme elle l'indiquait dans un post-scriptum dactylographié, la Section de dépôt avait estimé en effet que les revendications 1 à 10 étaient exemptées de taxes et attribué aux revendications 14, 15, 18, 19 et 20 les montants versés pour cinq taxes, en fixant au demandeur un délai de deux mois pour régler les autres taxes.

III. A la suite d'un échange de lettres, le demandeur réglait sous toutes réserves quatre nouvelles taxes de revendication que la Section de dépôt a attribuées aux revendications 21, 22, 23 et 25. Le demandeur sollicitait une décision susceptible de recours dans le cas où les cinq taxes de revendication payées à l'origine ne pourraient être attribuées aux revendications dans le premier ordre numérique reproduit ci-dessus, au paragraphe II.

IV. Par décision du 13 mars 1984, la Section de dépôt a refusé d'attribuer les montants versés dans l'ordre souhaité par le demandeur, essentiellement au motif qu'en vertu de la règle 31 (1), une taxe de revendication n'est acquittée que pour toute revendication en sus de la dixième, ce qui exclut forcément les dix premières revendications; qu'en conséquence les quatre taxes de revendication (s'élevant à 240 DM) payées sous toutes réserves ne pouvaient être remboursées.

V. Le 11 avril 1984, le demandeur a introduit un recours contre cette décision et acquitté la taxe correspondante. Il fait valoir, dans le mémoire exposant les motifs du recours, que les restrictions quantitatives imposées par la règle 31 (1) CBE, à savoir "plus de dix revendications" et "en sus de la dixième" doivent s'entendre comme comprenant les revendications 1 à 10. Le demandeur qui

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

die gezahlten Anspruchsgebühren beliebigen Ansprüchen, also auch im Bereich der ersten zehn, zuordnen.

VI. In einem Zwischenbescheid wurde dem Beschwerdeführer bekanntgegeben, zu welcher Auslegung der Regel 31 EPÜ die Beschwerdekammer neige. Der Beschwerdeführer wiederholte daraufhin seine Auffassung und fügte hinzu, daß Regel 31 rein fiskalische Bedeutung habe und das EPA gewissermaßen für die Mehrarbeit entschädigen solle, die ihm durch eine Vielzahl von Ansprüchen entstehe; dabei sei es gleichgültig, für welche Ansprüche die Gebühren gezahlt würden. Die Kammer dürfe ferner die in den Materialien zum EPÜ enthaltenen Aussagen über die Gebührenfreiheit für die ersten zehn Patentansprüche nicht heranziehen. Außerdem seien die Unterschiede zwischen den Fassungen der Regel 31 (1) EPÜ und der Materialien dazu in den drei Sprachen rein sprachlich bedingt, so daß daraus nichts hergeleitet werden könne. Schließlich sei darauf aufmerksam zu machen, daß der Anmelder einer internationalen Anmeldung die Möglichkeit habe, die Ansprüche vor Eintritt in die regionale Phase u. a. durch eine freie Auswahl unter den ursprünglich eingereichten Ansprüchen zu ändern. Sollten noch Zweifel hinsichtlich der Auslegung der Regel 31 bestehen, so könne nach Artikel 125 EPÜ auch nationales Recht herangezogen werden. In diesem Zusammenhang werde im PCT-Leitfaden für Anmelder (Band 2, Absätze SE.04 (i), 05 und 08) darauf hingewiesen, daß die Anmelder in Schweden die Möglichkeit hätten, auch nach dem Eintritt in die nationale Phase noch Patentansprüche mit den Nummern 1-10 als gebührenpflichtig auszuwählen.

VII. Der Beschwerdeführer beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung sowie die Rückzahlung von vier Anspruchsgebühren und der Beschwerdegebühr.

Entscheidungsgründe

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

2. Für die Beantwortung der Frage, ob nach Regel 31 (1) Satz 1 EPÜ die ersten zehn Patentansprüche gebührenfrei und die ab Nummer 11 gebührenpflichtig sind oder ob nur global eine Gesamtzahl von 10 Ansprüchen ungeachtet ihrer Nummernfolge von Gebühren freigestellt wird, ist in erster Linie der Wortlaut der Regel maßgebend, wobei den Worten ihre übliche Bedeutung in ihrem Zusammenhang zu geben ist. Die Regel stellt in allen drei Sprachen auf die zum Zeitpunkt der Einreichung in der Anmeldung enthaltenen Ansprüche ab und begründet für 10 dieser Ansprüche Gebührenfreiheit. Diese bezieht sich bei zwang-

whichever claims he wished, including those amongst the first ten.

VI. Informed in an interim communication of the interpretation of Rule 31 EPC to which the Board of Appeal tended, the appellant reiterated his views, adding that Rule 31 was a purely fiscal provision intended to go some way towards compensating the EPO for the extra work a multiplicity of claims involved; for which particular claims fees were paid was in no way germane to this purpose. The appellant further contended that the Board was not entitled to consider preparatory documents to the EPC concerning the exemption from fees of the first ten claims. Moreover, the differences between the text of Rule 31 (1) EPC and the preparatory documents in the three languages were purely questions of linguistics from which no conclusions could be drawn. Lastly, international applicants could amend the claims before entry into the regional phase, *inter alia* by selecting at will from amongst all the claims originally filed. If any doubt remained as to the interpretation to be given to Rule 31, reference could also be made to national law under Article 125 EPC. In this connection the PCT Applicant's Guide (Volume II, paragraphs SE.04(i), 05 and 08) indicated that in Sweden the applicant was able to select claims numbered between 1 and 10 as claims incurring fees, even after entry into the national phase.

VII. The appellant requests that the contested decision be set aside and that four claims fees and the fee for appeal be reimbursed.

Reasons for the Decision

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

2. Whether Rule 31 (1), 1st sentence EPC means that the first ten claims are exempt from fees but those from No. 11 onwards are not, or whether it merely exempts from fees a total of ten claims regardless of numerical order, depends in the first instance on its text, giving the terms used their ordinary meaning in their context. In all three languages this text makes reference to the claims contained in the application at the time of filing and provides for ten of those claims to be exempt from claims fees. The natural interpretation is that the exemption relates to the first ten claims in the application as filed. The applicant

dépose plus de dix revendications pour-rait, selon le requérant, attribuer les taxes de revendication qu'il acquitte aux revendications de son choix, y compris à celles figurant parmi les dix premières.

VI. Le sens dans lequel la Chambre de recours tendait à interpréter la règle 31 CBE ayant été notifié entre temps au requérant, celui-ci a réaffirmé son point de vue, en ajoutant que la règle 31 était une disposition purement fiscale destinée à compenser dans une certaine mesure le travail supplémentaire occasionné à l'OEB par de multiples revendications; la revendication particulière à laquelle s'applique une taxe acquittée n'avait aucun rapport avec cette finalité de la règle 31. Le requérant a également soutenu que la Chambre n'était pas fondée à prendre en compte les procès-verbaux des travaux préparatoires à la CBE concernant l'exemption de taxe accordée aux dix premières revendications. En outre, les divergences entre le texte de la règle 31 (1) CBE et les documents en trois langues relatant les travaux préparatoires portaient uniquement sur des questions linguistiques dont il n'est pas possible de tirer des conclusions. Enfin, les déposants de demandes internationales peuvent modifier leurs revendications avant l'ouverture de la phase régionale, en particulier en opérant un choix à leur gré parmi toutes les revendications initialement déposées. Au cas où quelque doute subsisterait quant à l'interprétation de la règle 31, on pourrait également se référer au droit national en vertu de l'article 125 CBE. Le Guide du déposant PCT (Volume II, paragraphes SE.04(i), 05 et 08) indique à ce sujet qu'en Suède le demandeur peut choisir des revendications numérotées de 1 à 10 comme revendications donnant lieu au paiement de taxes, même après l'ouverture de la phase nationale.

VII. Le requérant demande l'annulation de la décision entreprise, le remboursement de quatre taxes de revendication et celui de la taxe de recours.

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions prescrites par les articles 106, 107 et 108 et par la règle 64 CBE; il est par conséquent recevable.

2. La question de savoir si la règle 31 (1), première phrase CBE signifie que les dix premières revendications sont exemptées de la taxe mais qu'à partir de la onzième elles donnent lieu au paiement de la taxe ou bien si cette règle exempte de la taxe un total de dix revendications sans égard pour leur ordre numérique dépend en premier lieu de sa formulation, si l'on donne aux termes employés leur sens ordinaire compte tenu du contexte. Or, dans les trois langues, le texte de la règle vise les revendications contenues dans la demande lors du dépôt et stipule que dix d'entre elles seront exemptées de la taxe. L'interprétation

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

loser Auslegung der Vorschrift auf die ersten zehn Ansprüche, die bei der Einreichung in der Anmeldung enthalten sind. Der Anmelder hat es in der Hand, vor Einreichung der Anmeldung Patentansprüche, für die er die Gebührenfreiheit erhalten möchte, voranzustellen; die Gebührenfreiheit kann bei Streichung eines Anspruchs nach der Einreichung nicht auf Ansprüche ab der Nummer 11 übertragen werden.

3. Die Auffassung, daß der Ausdruck "für jeden weiteren Patentanspruch" numerisch und nicht rein mengenmäßig zu verstehen ist, findet sich eindeutig im französischen Text bestätigt. Dort werden alle Ansprüche "en sus de la dixième" (die über den zehnten hinausgehen) und nicht "en sus de dix" (über zehn) für gebührenpflichtig erklärt. Dies wird auch durch die (deutsche) Originalfassung des Generalberichts über die Ausführungsordnung zum zweiten Vorwurf des EPÜ von 1971 (S. 45, Nr. 35) bestätigt; dort wird gesagt, daß "vom elften Patentanspruch an" eine besondere Gebühr zu zahlen ist. Entgegen der nicht weiter begründeten Behauptung des Beschwerdeführers darf die Kammer nach dem im Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 anerkannten internationalen Rechtsgrundsatz durchaus die vorbereitenden Unterlagen zur Bekräftigung ihrer Auffassung heranziehen (s. Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 5. Dezember 1984, Gr 01/83, ABI. EPA 1985, 60 ff., insbesondere Nr. 5 (5), S. 61).

4. Da der Wortlaut der Regel 31 (1) EPÜ eine eindeutige Auslegung dahingehend erlaubt, daß eine Gebührenpflicht nur für Ansprüche ab der Nummer 11 besteht, bedarf es keiner Erwägung, ob nicht auch eine liberalere Auslegung dem Zweck dieser Regel gerecht wird. Dieser liegt nach Ansicht des Beschwerdeführers darin, dem EPA einen finanziellen Ausgleich für die durch die Zahl der Ansprüche verursachte Mehrarbeit zu gewähren. Die Kammer kann sich dem nicht anschließen, sondern sieht es als Hauptzweck der Regel 31 EPÜ an, den Anmelder dazu zu bewegen, sein Patentbegehren zunächst für die Zwecke der europäischen Recherche in einer beschränkten Zahl von Ansprüchen festzulegen. Aus diesem Grund ist auch eine Änderung (also auch eine Streichung) von Patentansprüchen bis zum Erhalt des Recherchenberichts nach Regel 86 (1) EPÜ ausgeschlossen.

5. Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine internationale Anmeldung nach dem PCT. Hier richtet sich nach Regel 104b (1) EPÜ die Frist zur Zahlung der Anspruchsgebühren nicht nach dem Tag der Einreichung der internationalen Anmeldung, sondern nach dem ihrer Übermittlung nach Artikel 22 (1) oder Artikel 39 (1) PCT. Nach Artikel 19 PCT kann der Anmelder im internationalen Verfahren

is able before filing to place first those claims for which he is seeking this exemption, which cannot then be transferred from claims deleted after filing to claims numbered 11 onwards.

3. The view that the words "in respect of each claim over and above that number" relate to the claims as numbered rather than just their number is clearly confirmed by the French text, which states that a fee is payable in respect of each claim "en sus de la dixième" (not "en sus de dix"). This is also confirmed by the original (German) text of the Reports on the 1971 Second Preliminary Draft of the EPC (point 35, p. 45); it uses the words "vom elften Patentanspruch an", after which a special fee is payable. Contrary to the appellant's unsupported contention, applying international law as recognised in the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969, the Board is in fact perfectly entitled to draw on the preparatory documents to confirm its opinion (see Decision Gr 05/83 of the Enlarged Board of Appeal dated 5 December 1984, OJ EPO 3/1985, p. 64 et seq., especially point 5 (5), p. 65).

4. As the text of Rule 31 (1) EPC permits clear interpretation to the effect that fees are payable in respect of claims numbered 11 onwards only, there is no need to consider whether a more liberal interpretation would meet the Rule's purpose, which the appellant takes to be financial compensation to the EPO in respect of extra work caused by the number of claims. In any event, the Board disagrees; it considers the main purpose of Rule 31 EPC to be to induce the applicant to limit the protection sought to a certain number of claims, in the first instance for the purposes of the European search. This is why Rule 86 (1) EPC rules out any amendment (*inter alia* deletion) of the claims until the search report has been received.

5. The present case concerns an international application under the PCT. Under Rule 104b (1) EPC, in such a case the time limit for payment of any claims fees is determined not by the international application's date of filing but by its date of transmittal under Article 22 (1) or 39 (1) PCT. In accordance with Article 19 PCT, in international proceedings under the PCT the applicant may

qui vient naturellement à l'esprit est que l'exemption s'applique aux dix premières revendications contenues dans la demande telle que déposée. Avant de procéder au dépôt, le déposant est en mesure de placer en tête les revendications qu'il souhaite voir bénéficier de l'exemption, celle-ci ne pouvant être transférée de revendications abandonnées après le dépôt à des revendications numérotées à partir de la onzième.

3. L'interprétation suivant laquelle les termes "in respect of each claim over and above that number" se rapportent aux revendications selon leur ordre numérique plutôt qu'à leur nombre est confirmée sans ambiguïté par la version française qui se lit "une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième". La version allemande (originale) des procès-verbaux relatifs au deuxième Avant-projet de la CBE de 1971 (page 45, point 35) vient également étayer cette interprétation: elle contient les termes "vom elften Patentanspruch an", à partir de laquelle une taxe doit être acquittée. Contrairement aux affirmations du requérant, au soutien desquelles il n'apporte aucune preuve, la Chambre est parfaitement fondée, lorsqu'elle applique le droit international conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, à utiliser les documents relatifs aux travaux préparatoires en vue de conforter son opinion (cf. décision Gr 05/83 de la Grande Chambre de recours en date du 5 décembre 1984, JO de l'OEB n° 3/1985, p. 64 s., spécialement point 5 (5), p. 65).

4. Etant donné que le texte de la règle 31 (1) CBE autorise une interprétation univoque dans le sens que seules les revendications en sus de la dixième donnent lieu au paiement de taxes, il n'est pas nécessaire de se demander si une interprétation plus libérale correspondrait à la finalité de la règle qui consisterait, selon le requérant, à procurer à l'OEB une compensation pécuniaire pour le travail supplémentaire occasionné par de nombreuses revendications. La Chambre rejette dans tous les cas une telle conclusion; elle considère que la règle 31 CBE a essentiellement pour but d'amener le demandeur à limiter la protection recherchée à un certain nombre de revendications, en premier lieu aux fins de la recherche européenne. C'est pourquoi la règle 86 (1) CBE exclut toute modification (et notamment toute suppression) des revendications avant que le demandeur n'ait reçu le rapport de recherche européenne.

5. La présente espèce concerne une demande internationale déposée au titre du PCT. Conformément à la règle 104ter (1) CBE, le délai prescrit pour le paiement de taxes de revendication n'est pas déterminé par la date à laquelle a été déposée la demande internationale, mais par la date de sa transmission en vertu de l'article 22.1) ou de l'article 39.1) PCT. Conformément à l'article 19 PCT, le

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

nach dem PCT die Ansprüche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts ändern; diese Änderung muß allerdings nach Regel 46.1 PCT innerhalb von zwei Monaten, d. h. vor Eintritt in die nationale oder regionale Phase, vor dem Internationalen Büro vorgenommen werden. Inwieweit die Ansprüche in der nationalen oder regionalen Phase geändert werden dürfen, richtet sich nach Artikel 28 PCT nach den jeweiligen nationalen oder regionalen Rechtsvorschriften. Hinsichtlich der Änderung der Ansprüche und der fälligen Anspruchsgebühren gilt für eine internationale Anmeldung vom Zeitpunkt ihrer Übermittlung an das EPA an dasselbe wie für eine europäische Patentanmeldung.

6. Die Frage, ob und ggf. welche Patentansprüche nach Regel 31 (1) EPÜ gebührenfrei sind, ist keine Frage des Verfahrensrechts. Deshalb kann Artikel 125 EPÜ hier keine Anwendung finden. Damit erübrigt es sich auch, auf die Angaben des Beschwerdeführers über die schwedische Praxis in Zusammenhang mit Anspruchsgebühren einzugehen.

7. Da der Beschwerde aus den oben genannten Gründen nicht stattgegeben werden kann, fehlt es an den in Regel 67 EPÜ genannten Voraussetzungen für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Eingangsstelle des EPA vom 13. März 1984 wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird abgelehnt.

amend the claims after receiving the international search report, although under Rule 46.1 PCT he must do this before the International Bureau within a period of two months, i.e. before entry into the national or regional phase. Under Article 28 PCT, whether the claims may be amended in the national or regional phase is determined by the relevant provisions of the national or regional law applicable. As regards the amendment of claims and the claims fees payable, from the date of transmittal to the EPO the same applies to an international as to a European application.

6. The question whether Rule 31 (1) EPC exempts certain claims — and, if so, which — from claims fees cannot be regarded as one of procedural law. For this reason, Article 125 EPC is not applicable in the present case and there is, therefore, no need to consider the appellant's statements regarding Swedish practice in connection with claims fees.

7. As the appeal cannot succeed, for the foregoing reasons, the requirements under Rule 67 EPC for reimbursement of the fee for appeal are not satisfied.

ORDER

For these reasons,

it is decided that:

1. The appeal against the decision of the Receiving Section of 13 March 1984 is dismissed.
2. The request for reimbursement of the fee for appeal is refused.

déposant peut modifier les revendications au cours d'une procédure internationale engagée au titre du PCT après avoir reçu le rapport de recherche international, encore que selon la règle 46.1) PCT il doit procéder à de telles modifications auprès du Bureau international dans un délai de deux mois, c'est-à-dire avant l'ouverture de la phase nationale ou régionale. L'article 28 PCT prévoit que la phase (nationale ou régionale) au cours de laquelle les modifications sont permises est déterminée par le droit national ou régional applicable. Pour ce qui a trait aux modifications de revendications et aux taxes dues, les mêmes dispositions s'appliquent à une demande internationale à compter de sa date de transmission à l'OEB et à une demande européenne.

6. La question de savoir si la règle 31 (1) CBE exempte de taxes certaines revendications — et dans l'affirmative, lesquelles — ne saurait être considérée comme une question de droit procédural. L'article 125 CBE ne s'applique donc pas en l'espèce et il n'y a pas lieu de prendre en compte les conclusions du requérant au sujet de la pratique suédoise en matière de taxes de revendication.

7. Etant donné que, pour les raisons précédemment exposées, il ne peut être fait droit au recours, les conditions visées à la règle 67 CBE pour le remboursement de la taxe de recours ne sont pas réunies.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. Le recours dirigé contre la décision de la Section de dépôt en date du 13 mars 1984 est rejeté.
2. Le requérant est débouté de sa demande tendant au remboursement de la taxe de recours.

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1 vom
21. Februar 1985
T 6/84* ****

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: G. Szabo
F. Benussi

**Anmelderin: Mobil Oil Corporation
Stichwort: "Änderung der Ansprüche/
MOBIL"
EPÜ Artikel 83, 123**

**"Offenbarung durch Bezugnahme" —
"Änderung der Ansprüche"**

Leitsatz

Strukturelle Merkmale eines Mittels zur Ausführung eines chemischen Verfahrens (hier der Katalysator Offretit), die nicht in den Anmeldeunterlagen selbst, sondern in einem in Bezug genommenen Dokument (hier kanadische Patentschrift) genannt sind, können in den Patentanspruch aufgenommen werden, wenn sie eindeutig zur angemeldeten Erfindung gehören. Aus einer Mehrzahl in dieser Weise offenbarer Merkmale darf jedoch nicht willkürlich ein einzelnes herausgegriffen werden (hier Siliciumdioxid/Aluminiumoxid-Verhältnis); vielmehr sind alle zusammengehörenden wesentlichen Strukturmerkmale in den Patentanspruch zu übernehmen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 15. Februar 1980 eingereichte und am 1. Oktober 1980 unter der Nummer 16 530 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 80 300 440.7, die die Priorität einer früheren Anmeldung vom 19. März 1979 (US-21 735) in Anspruch nimmt, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 27. Juli 1983 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 28. August 1982 eingereichten Ansprüche 1 bis 12 zugrunde. Der Hauptanspruch lautete wie folgt:

"1. Verfahren zur katalytischen Entfernung von Wachs aus einem Kohlenwasserstofföl, bei dem dieses Öl unter entsprechenden Bedingungen mit einem Katalysator in Berührung gebracht wird, dadurch gekennzeichnet, daß der Katalysator synthetisches Offretit mit einem Siliciumdioxid / Aluminiumoxid-Molverhältnis von 5:10 ist."

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 12 keine erfinderische Tätigkeit aufweise.

* Übersetzung.

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

**Decision of the Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated
21 February 1985
T 6/84* ****

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: G. Szabo
F. Benussi

**Applicant: Mobil Oil Corporation
Headword: "Amendment of claims/
MOBIL"
EPC Articles 83, 123**

**"Disclosure—by way of reference" —
"Amendment of claims"**

Headnote

Structural features of a means for performing a chemical process (here: the catalyst "offretite") which are not mentioned in the application documents themselves but in a document (here: a Canadian patent specification) to which they refer may be incorporated into a patent claim if they unequivocally form part of the invention for which protection is sought. However, all the essential structural features thus disclosed which belong together must be incorporated into the claim; it is not permissible to single out a particular one of their number (here: a silica/alumina ratio).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application 80 300 440.7, filed on 15 February 1980, published on 1 October 1980 with publication number 16 530 and claiming the priority of an earlier application of 19 March 1979 (US-21 735), was refused by decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 27 July 1983. The decision was based on Claims 1 to 12 submitted on 28 August 1982. The main claim was worded as follows:

"1. A process for catalytic dewaxing a waxy hydrocarbon oil which comprises contacting said oil with a catalyst at dewaxing conditions characterized in that the catalyst is synthetic offretite having a silica/alumina mole ratio of 5 to 10."

II. The stated ground for refusal was that the subject matter of claims 1 to 12 did not involve an inventive step.

* Official text.

** 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 3.3.1 du
21 février 1985
T 6/84* ****

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: G. Szabo
F. Benussi

**Demanderesse: Mobil Oil Corporation
Référence: "Modification de
revendications/MOBIL"
Articles 83 et 123 de la CBE**

**"Exposé de l'invention — par référence
à un document" — "Modification de
revendications"**

Sommaire

Les caractéristiques structurales d'un agent utilisé pour la mise en oeuvre d'un procédé chimique (dans ce cas précis: le catalyseur offretite) qui ne sont pas mentionnées dans les documents même de la demande, mais dans un document (en l'occurrence un fascicule de brevet canadien) cité dans ladite demande, peuvent être intégrées dans une revendication s'il est manifeste qu'elles font partie de l'invention pour laquelle la protection est recherchée. Toutefois, les caractéristiques essentielles d'une même structure qui ont été exposées dans le document cité doivent toutes être intégrées dans la revendication; il n'est pas admis d'en choisir une plus particulièrement (dans ce cas précis: un rapport silice/alumine).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 300 440.7, déposée le 15 février 1980 et publiée le 1^{er} octobre 1980 sous le numéro 16530, pour laquelle est revendiquée la priorité d'une demande antérieure du 19 mars 1979 (US-21 735), a été rejetée le 27 juillet 1983 par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 1 à 12 soumises le 28 août 1982. La revendication principale s'énonçait comme suit:

"1. Procédé pour le déparaffinage catalytique d'une huile hydrocarbonée paraffinique, impliquant la mise en contact de ladite huile avec un catalyseur dans des conditions de déparaffinage, caractérisé en ce que le catalyseur est de l'offretite synthétique ayant un rapport molaire silice/alumine compris entre 5 et 10."

II. La demande a été rejetée au motif que l'objet des revendications 1 à 12 n'impliquait pas d'activité inventive.

* 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.

III. Die Anmelderin legte am 28. September 1983 gegen die Entscheidung vom 27. Juli 1983 unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein. Die Begründung reichte sie am 25. November 1983 nach.

IV. Der Aufforderung der Technischen Beschwerdekammer, den Sachverhalt näher zu erläutern, kam die Beschwerdeführerin rechtzeitig nach und legte bei der mündlichen Verhandlung am 21. März 1985 einen Anspruchssatz vor, dessen Hauptanspruch wie folgt eingeschränkt war:

"1. Verfahren zur katalytischen Entfernung von Wachs aus einem Kohlenwasserstofföl, bei dem das Öl in Gegenwart von Wasserstoff unter entsprechenden Bedingungen mit einem Katalysator in Berührung gebracht wird, dadurch gekennzeichnet, daß der Katalysator folgenden Bestandteil enthält:

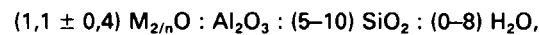
a) synthetisches Offretit mit der in Molverhältnissen von Oxiden ausgedrückten Zusammensetzung

III. On 28 September 1983 the applicants filed an appeal against the decision of 27 July 1983, paying the fee at the same time. They submitted a Statement of Grounds on 25 November 1983.

IV. Invited by the Technical Board to provide further explanations, the appellants responded in due time, and submitted at the oral hearing held on 21 March 1985 a set of claims with the main claim limited as follows:

"1. A process for the catalytic dewaxing of a waxy hydrocarbon oil which comprises contacting the oil in the presence of hydrogen with a catalyst under dewaxing conditions, characterized in that the catalyst comprises

a) synthetic offretite having a compositional formula in terms of mole ratio of oxides of



wobei M eine Mischung aus Wasserstoff und einem Hydrierungsmetall und n die Wertigkeit von M ist, und mit einem Röntgenpulverbeugungsdiagramm, das im wesentlichen wie folgt aussieht:

in which M is a mixture of hydrogen and a hydrogenating metal and n is the valence of M, and having an X-ray powder diffraction pattern substantially as follows:

III. Le 28 septembre 1983, la demanderesse a formé un recours contre la décision du 27 juillet 1983 et acquitté la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 25 novembre 1983.

IV. La Chambre lui ayant demandé des précisions, la requérante a répondu en temps voulu et soumis lors de la procédure orale qui s'est tenue le 21 mars 1985 une série de revendications dont la revendication principale était limitée comme suit:

"1. Procédé pour le déparaffinage catalytique d'une huile hydrocarbonée paraffinique, impliquant la mise en contact de l'huile, en présence d'hydrogène, avec un catalyseur dans des conditions de déparaffinage, caractérisé en ce que le catalyseur comprend

a) de l'offretite synthétique dont la formule représentant la composition en termes de rapports molaires des oxydes est la suivante:

dans laquelle M est un mélange d'hydrogène et d'un métal hydrogénant et n est la valence de M, et dont le diagramme de diffraction des rayons X par la méthode des poudres est essentiellement le suivant:

2 Theta (θ)/ 2 Times Theta (θ)/ 2 fois thêta (θ)	Relative Intensität/ I/I ₀ Relative Intensity/ I/I ₀ Intensité relative I/I ₀	Zwischenebenen- abstand d(A)/ Interplanar Spacing, d(A)/ Distance réticulaire d(A)
7,7	100	11,45
11,75	16,5	7,54
13,4	55,2	6,63
14,05	9,9	6,30
15,43	15,0	5,74
19,42	26,5	4,57
20,47	43,3	4,34
23,7	89,2	3,76
24,85	43,0	3,59
26,9	18,6	3,31
28,3	17,4	3,15
30,5	9,5	2,93
31,35	79,7	2,85
33,32	19,1	2,68
35,90	13,8	2,51

wobei Theta (θ) der Bragg'sche Winkel, I die beobachtete Spitzenhöhe, I₀ die Intensität der stärksten Linie oder Spitze und d der Zwischenebenenabstand in Angströmeinheiten ist,

oder b) synthetisches Offretit, wie unter a) beschrieben, wobei M jedoch ein Assoziat aus Wasserstoff und einem Hydrierungsmetall ist."

VI. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines europäischen Patents.

where theta (θ) is the Bragg angle, I is the observed peakheight, I₀ is the intensity of the strongest line or peak, and d is the interplanar spacing in Angstrom units;

or (b) synthetic offretite as defined in (a) above but in which M is hydrogen, associated with a hydrogenation metal."

VI. The appellants requested that the decision under appeal be set aside and a European patent granted.

thêta (θ) étant l'angle de Bragg, I la hauteur de pic observée, I₀ l'intensité de la ligne ou du pic correspondant à la plus grande intensité, et d la distance réticulaire, en angströms;

ou (b) de l'offretite synthétique telle que définie ci-dessus en (a), mais dans laquelle M est de l'hydrogène, en association avec un métal d'hydrogénation."

VI. La requérante demande l'annulation de la décision attaquée et la délivrance d'un brevet européen.

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

Entscheidungsgründe

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

2. Die derzeitige Fassung der Ansprüche ist formal nicht zu beanstanden. Der Hauptanspruch stützt sich bei der Definition des synthetischen Offretits auf S. 8, Zeilen 25-27 der Beschreibung. In der betreffenden Textstelle wird auf die Druckschrift CA-A-934 130 (2) Bezug genommen, in der wiederum die in der vorliegenden Erfindung verwendeten Offretite als Aluminosilicate mit den angegebenen Molverhältnissen der Oxide und einem charakteristischen Röntgenpulverbeugungsdiagramm definiert sind (vgl. Ansprüche 1, 2 und 4 auf den Seiten 19 und 20). Die Technische Beschwerdekammer vertritt die Auffassung, daß strukturelle Merkmale eines Mittels zur Ausführung eines chemischen Verfahrens, die nicht in den Anmeldungsunterlagen selbst, sondern in einem in Bezug genommenen Dokument genannt sind, in den Patentanspruch aufgenommen werden können, wenn sie eindeutig zu der Erfindung gehören, für die Schutz begehrt wird. Aus den in dieser Weise offenbarten Merkmalen darf jedoch nicht willkürlich ein einzelnes herausgegriffen werden; vielmehr sind alle zusammengehörenden wesentlichen Strukturmerkmale in den Patentanspruch zu übernehmen.

3. Was die Änderung des Hauptanspruchs angeht, in den bestimmte Merkmale aus der Druckschrift (2J) aufgenommen wurden, um die Offretite zu definieren, die in der anmeldungsgemäßen Erfindung verwendet werden, so ist die Kammer der Auffassung, daß die schon vor der Prüfungsabteilung vorgenommene Beschränkung auf ein Siliciumdioxid / Aluminiumoxid-Verhältnis von 5:10 allein unzureichend ist. Da der Nachweis fehlt, daß dieses Merkmal zusammen mit der allgemeinen Bezeichnung "Offretit" allein zur Kennzeichnung ausreicht, müssen alle anderen in der Druckschrift (2) ursprünglich offenbarten und definierten Strukturbestandteile und Beugungsdiagramme mit aufgenommen werden. Das zweite in der genannten Druckschrift erwähnte Kriterium, d. h. die Fähigkeit, Cyclohexan zumindest in bestimmtem Umfang zu absorbieren, wird hingegen unter den gegebenen Umständen nicht für erforderlich erachtet, da diese Bedingung angesichts der wesentlichen Merkmale des Anspruchs als erfüllt gelten kann.

5. Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde ...

Reasons for the Decision

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

2. There is no formal objection to the current version of the claims. The main claim relies for the definition of the synthetic offretite on p. 8, lines 25 to 27 of the specification. The relevant passage refers to CA-A-934 130 (2J) which, in turn, specifies (cf. Claims 1, 2 and 4 on pages 19 and 20 of that document) the offretites used for the present invention as aluminosilicates having the given mole ratios for the oxides and a characteristic X-ray powder diffraction pattern. It is the view of the Technical Board that structural features of a means for performing a chemical process which are not mentioned in the application documents themselves but in a document to which they refer may be incorporated into a patent claim if they unequivocally form part of the invention for which protection is sought. However, all the essential structural features thus disclosed which belong together must be incorporated into the claim; it is not permissible to single out a particular one of their number.

3. As to the amendment of the main claim by incorporating certain characteristics from document (2J) in order to define the offretites used for the purposes of the invention claimed in the present application, the Board is therefore of the opinion that the mere limitation to a silica/alumina mole ratio of 5 to 10, as claimed before the Examining Division, is insufficient. In the absence of evidence that this feature alone, together with the general term "offretite", is a sufficient characterisation, it is necessary to recite fully the other components of the structure and the diffraction pattern figures, as they were originally disclosed and defined in document (2). Nevertheless, the further criterion also mentioned is the same document, i.e. the capability of absorbing cyclohexane at least to a specified degree, is considered unnecessary in the circumstances since this condition is assumed to be fulfilled in consequence of the essential features of the claim.

5. The problem with which the invention was concerned was ...

Motifs de la décision

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

2. La version actuelle des revendications ne soulève aucune objection du point de vue formel. La revendication principale définit l'offretite synthétique sur la base de la description, page 8, lignes 25 à 27. Dans ce passage est cité le document canadien CA-A-934 130 (document (2), qui, à son tour, précise (voir revendications 1, 2 et 4, pages 19 et 20 de ce document) que les offretites utilisées pour la présente invention sont des aluminosilicates ayant pour rapports molaires des oxydes les rapports indiqués plus haut et présentant un diagramme caractéristique de diffraction des rayons X par la méthode des poudres. La Chambre estime que les caractéristiques structurales d'un agent utilisé pour la mise en oeuvre d'un procédé chimique qui ne sont pas mentionnées dans les documents même de la demande, mais dans un document cité dans ladite demande, peuvent être intégrées dans une revendication s'il est manifeste qu'elles font partie de l'invention pour laquelle la protection est recherchée. Toutefois, les caractéristiques essentielles d'une même structure qui ont été exposées dans le document cité doivent toutes être intégrées dans la revendication; il n'est pas admis d'en choisir une plus particulièrement.

3. En ce qui concerne la modification apportée à la revendication principale du fait de l'intégration de certaines caractéristiques provenant du document (2), auxquelles il est fait recours pour la définition des offretites utilisées aux fins de l'invention revendiquée dans la présente demande, la Chambre estime par conséquent qu'à elle seule, la limitation à un rapport molaire silice/alumine compris entre 5 et 10, tel que revendiqué devant la Division d'examen, ne saurait suffire. Dès lors qu'il ne peut être prouvé que cette particularité, associée au terme général d'"offretite", apporte à elle seule une caractérisation suffisante, il est nécessaire de citer intégralement les autres composantes de la structure et les chiffres des diagrammes de diffraction, tels qu'ils ont été exposés et définis initialement dans le document (2). Toutefois, l'autre critère également mentionné dans le même document, à savoir la capacité d'absorber le cyclohexane au moins jusqu'à un degré déterminé, est jugé superflu en l'occurrence, étant donné que cette condition est supposée remplie, compte tenu des caractéristiques essentielles exposées dans la revendication.

...

5. Le problème traité par l'invention était ...

ENTSCHEIDUNGSFORMEL**Aus diesen Gründen****wird wie folgt entschieden:**

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 27. Juli 1983 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Ansprüche 1 bis 10 ein europäisches Patent zu erteilen.

* Übersetzung.

ORDER**For these reasons,****it is decided that:**

1. The decision of the Examining Division of 27 July 1983 is set aside.
2. The case is remitted to the Examining Division with the order to grant a European patent on the basis of Claims 1 to 10 submitted at the oral proceedings.

* Official text.

DISPOSITIF**Par ces motifs,****il est statué comme suit:**

1. La décision de la Division d'examen en date du 27 juillet 1983 est rejetée.
2. L'affaire est renvoyée devant la Division d'examen pour délivrance d'un brevet européen sur la base des revendications 1 à 10 soumises lors de la procédure orale.

* Traduction.

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1 vom
26. April 1985
T 73/84***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Andersson
Mitglieder: C. Maus
M. Prélot

**Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin:
SMS Schloeman-Siemag AG**

**Einsprechende/Beschwerdeführerin:
Voest-Alpine AG**

**Stichwort: "Widerruf auf Veranlassung
des Patentinhabers/SMS"**

EPÜ Artikels 102 (3) (a), 113 (2)

**"Einverständnis des Patentinhabers" —
"Widerruf des europäischen Patents"**

Leitsatz

Erklärt der Inhaber eines europäischen Patents im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren, daß er der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht zustimme und keine geänderte Fassung vorlegen werde, so ist das Patent zu widerrufen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Einspruchsabteilung hat durch Entscheidung vom 17. Januar 1984 den Einspruch, der gegen das auf dem Gegenstand der europäischen Patentanmeldung Nr. 80100 974.7 erteilte europäische Patent 0 016 966 eingelegt war, zurückgewiesen und das Patent in unverändertem Umfang aufrechterhalten.

II. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am 10. März 1984 Beschwerde eingelegt, die Beschwerdegebühr am 12. März 1984 eingezahlt und die Beschwerde zugleich schriftlich begründet.

III. Mit Schreiben vom 10. August 1984 hat die Patentinhaberin unter Hinweis auf die Rechtsauskunft Nr. 11/82 des Europäischen Patentamts (ABI. EPA

* Amtlicher Text.

**Decision of the Technical Board
of Appeal 3.2.1 dated
26 April 1985
T 73/84***

Composition of the Board:

Chairman: G. Andersson
Members: C. Maus
M. Prélot

**Patent proprietor/respondent: SMS
Schloeman-Siemag AG**

Opponent/appellant: Voest-Alpine AG

**Headword: "Revocation at the
instigation of the patent proprietor/
SMS"**

EPC Articles 102 (3) (a), 113 (2)

**"Agreement of patent proprietor" —
"Revocation of European patent"**

Headnote

If the proprietor of a European patent states in opposition or appeal proceedings that he no longer approves the text in which the patent was granted and will not be submitting an amended text, the patent is to be revoked.

Summary of Facts and Submissions

I. In a decision dated 17 January 1984 the Opposition Division rejected the opposition which had been filed against European patent No. 0 016 966 granted upon the subject-matter of European patent application No. 80 100 974.7, and maintained the patent unamended.

II. The opponent appealed against this decision on 10 March 1984, paid the fee for appeal on 12 March 1984 and at the same time filed a written statement setting out the grounds of appeal.

III. In a letter dated 10 August 1984 the patent proprietor referred to Legal Advice No. 11/82 from the European Patent Office (OJ (EPO) 2/1982, p. 57)

* Translation.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.1 du
26 avril 1985
T 73/84***

Composition de la Chambre:

Président: G. Andersson
Membres: C. Maus
M. Prélot

**Titulaire du brevet/intimé: SMS
Schloemann-Siemag AG**

**Requérante/opposante: Voest-Alpine
AG**

**Référence: "Révocation à l'initiative du
titulaire du brevet/SMS"**

Articles 102 (3) (a) et 113 (2) CBE

**"Accord du titulaire du brevet" —
"Révocation du brevet européen"**

Sommaire

Si le titulaire d'un brevet européen déclare au cours de la procédure d'opposition ou de recours qu'il n'accepte pas le brevet tel qu'il a été délivré et qu'il n'en proposera pas un texte modifié, le brevet doit être révoqué.

Exposé des faits et conclusions

I. Par décision du 17 janvier 1984, la Division d'opposition a rejeté l'opposition dirigée contre le brevet européen n° 0 016 966, délivré sur la base de la demande de brevet européen n° 80 100 974.7, et elle a maintenu le brevet tel que délivré.

II. Le 10 mars 1984, l'opposante a formé un recours contre cette décision; elle a acquitté la taxe correspondante le 12 mars 1984 et présenté simultanément un mémoire exposant les motifs du recours.

III. Par lettre du 10 août 1984, la titulaire du brevet, se référant au Renseignement juridique n° 11/82 (JO de l'OEB n° 2/1982, p. 57) communiqué par l'Office euro-

* Traduction.

2/1982, S. 57) erklärt, daß sie, um das Beschwerdeverfahren zu beenden, der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht zustimme und keine geänderte Fassung vorlegen werde.

Entscheidungsgründe

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

2. Eine Entscheidung darüber, ob die Beschwerde ganz oder teilweise gerechtfertigt ist, kann die Kammer nicht treffen. Der Patentinhaber hat im Beschwerdeverfahren seine Billigung der erteilten Fassung des Patents widerrufen und zugleich erklärt, daß er keine geänderte Fassung vorlegen werde. Daher liegt keine Fassung des Patents vor, die die Kammer der Prüfung der Beschwerde zugrunde legen kann; denn nach Artikel 113(2) EPÜ hat sich das Europäische Patentamt bei der Prüfung des europäischen Patents an die vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten.

3. Daraus, daß die Fassung des Patents der Verfügung des Patentinhabers unterliegt, folgt, daß ein Patent gegen den Willen des Patentinhabers nicht aufrechterhalten werden kann. Widerruft der Patentinhaber seine vor der ersten Instanz ausgesprochene Billigung der erteilten Fassung des Patents und erklärt er, daß eine geänderte Fassung nicht vorgelegt werde, so ergibt sich aus diesen Erklärungen, daß er die Aufrechterhaltung des Patents in welcher Fassung auch immer verhindern will.

4. Der Patentinhaber kann das Verfahren jedoch nicht durch eine an das EPA gerichtete Erklärung, daß er auf das europäische Patent verzichtet, beenden, da dies nicht im Übereinkommen vorgesehen ist. Er könnte daher nur, soweit das nationale Recht dies erlaubt, gegenüber den zuständigen nationalen Patentämtern der benannten Vertragsstaaten einen Verzicht entsprechend dem jeweils geltenden nationalen Recht erklären.

5. Andererseits ist es geboten, das Verfahren aus Gründen der Rechtssicherheit, die eine Klärung der Schutzrechtssituation erfordert, so schnell wie möglich zu beenden. Hierzu bleibt in einem solchen Fall nur die Möglichkeit, das Patent zu widerrufen, wie dies in Artikel 102 EPÜ aus anderen Gründen vorgesehen ist. Die Praxis der Einspruchsabteilungen wird in diesem Sinne bestätigt.

and stated that, in order to terminate the appeal proceedings, he no longer approved the text in which the patent was granted and would not be submitting an amended text.

Reasons for the Decision

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

2. The Board cannot decide whether the appeal is wholly or partially justified. The patent proprietor withdrew his approval of the text of the patent as granted during the appeal proceedings and at the same time stated that he would not be submitting an amended text. There is therefore no text of the patent on the basis of which the Board can consider the appeal: under Article 113(2) EPC the European Patent Office must consider the European patent only in the text submitted to it, or agreed, by the proprietor of the patent.

3. Since the text of the patent is at the disposition of the patent proprietor, a patent cannot be maintained against the proprietor's will. If the patent proprietor withdraws his approval, expressed before the first instance, of the text of the patent as granted and declares that he will not be submitting an amended text, it may be inferred that he wishes to prevent any text whatever of the patent from being maintained.

4. However, the patent proprietor cannot terminate the proceedings by telling the EPO that he is surrendering the European patent, since this is not provided for in the Convention. Thus he would only be able, as far as national law permitted, to surrender the patent *vis-à-vis* the national patent offices of the designated Contracting States under the relevant national law.

5. At the same time, the proceedings ought to be terminated as quickly as possible in the interests of legal certainty, which calls for a clarification of the industrial rights situation. The only possibility in such a case is to revoke the patent, as envisaged for other reasons in Article 102 EPC. The practice followed by the Opposition Divisions is thus confirmed.

péen des brevets, a déclaré qu'afin de mettre un terme à la procédure de recours, elle n'acceptait pas le brevet tel que délivré, et n'en proposerait pas un texte modifié.

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 Chambre n'est pas en mesure de décider si le recours est fondé en tout ou en partie. Pendant la procédure de recours, la titulaire du brevet est revenue sur son acceptation du brevet tel qu'il avait été délivré, et a déclaré en même temps qu'elle n'en proposerait pas un texte modifié. Par conséquent, la Chambre ne dispose pas d'un texte sur lequel elle puisse se fonder pour l'examen du recours; en effet, l'article 113 (2) CBE dispose que l'Office européen des brevets n'examine le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le titulaire du brevet.

3. Le texte du brevet dépendant de la décision prise par son titulaire, un brevet ne peut être maintenu contre le gré dudit titulaire. Si le titulaire du brevet revient sur l'acceptation, exprimée en première instance, du brevet tel que délivré, et s'il déclare qu'il n'en proposera pas un texte modifié, ses déclarations doivent être interprétées comme signifiant qu'il veut empêcher le maintien du brevet quel qu'en soit le texte.

4. Toutefois, le titulaire du brevet ne peut mettre fin à la procédure en adressant à l'OEB une déclaration selon laquelle il renonce au brevet européen, cette possibilité n'étant pas prévue par la Convention. Il ne lui reste donc qu'une solution, c'est de déclarer *vis-à-vis* des offices nationaux des brevets compétents des Etats contractants désignés, dans la mesure où le droit national l'autorise, qu'il renonce au brevet, dans les conditions prévues par le droit national de chacun de ces pays.

5. Il convient par ailleurs de clore le plus rapidement la procédure, ceci afin de préserver la sécurité juridique, qui exige la clarification de la situation en ce qui concerne le titre de protection. Pour ce faire, la révocation du brevet telle que la prévoit pour d'autres motifs l'article 102 CBE apparaît comme la seule solution possible en l'occurrence. La pratique suivie par les divisions d'opposition se trouve ainsi confirmée.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und das Patent widerrufen.

ORDER

For these reasons,

it is decided that:

The contested decision is set aside and the patent revoked.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

La décision attaquée est annulée et le brevet révoqué.

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

Berichtigung

Gilt nur für die englische Fassung.

Corrigendum

Page 161 of Official Journal 6/1985 contains a type-setting error in the third sentence of the second paragraph of point 5. The sentence should read:

Although no time was set for the submission of this evidence, the Receiving Section did wait until ... before issuing its decision, which seems to have been very fair to the appellant.

Corrigendum

Ne vaut que pour la version anglaise.

**MITTEILUNGEN DES
EUROPÄISCHENPATENTAMTS****Wichtiger Hinweis: Gebühren****Neue Gegenwerte der Gebühren,
Auslagen und Verkaufspreises des
Europäischen Patentamts in Pfund
Sterling (£) und italienischen Lire**

1. Durch Beschluß des Präsidenten des EPA vom 23. Juli 1985 sind die Gegenwerte der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA in Pfund Sterling (£) und italienischen Lire mit Wirkung vom 16. August 1985 neu festgesetzt worden.

2. Dieser Beschluß und das Gebührenverzeichnis in der ab 16. August 1985 geltenden Fassung sind in einer Beilage (vom 6. August 1985) zum Amtsblatt 7/1985 veröffentlicht worden. Diese Beilage ist den Beziehern des Amtsblatts gesondert zugestellt worden. Weitere Exemplare des neuen Gebührenverzeichnisses können beim EPA, Referat 4.5.1 (Unterrichtung der Öffentlichkeit), angefordert werden.

**INFORMATION FROM THE
EUROPEAN PATENT OFFICE****Important Notice: Fees****Revised equivalents of the Fees, Costs
and Prices of the European Patent Office
in Pounds Sterling (£) and Italian Lira**

1. By Decision of the President of the EPO dated 23 July 1985, the equivalents of the fees, costs and prices of the EPO in Pounds Sterling (£) and Italian Lira have been revised with effect from 16 August 1985.

2. This Decision and the Schedule of Fees effective from 16 August 1985, have been published in a Supplement (dated 6 August 1985) to Official Journal 7/1985. This Supplement has been sent under separate cover to Official Journal subscribers. Additional copies of the new Schedule of Fees may be obtained on request from the EPO, Department 4.5.1 (Public Information).

**COMMUNICATIONS DE
L'OFFICE EUROPEEN DES
BREVETS****Avis important: Taxes****Nouvelles contre-valeurs des taxes, frais
et tarifs de vente de l'Office européen
des brevets en livres sterling (£) et lires
italiennes**

1. Par décision du Président de l'OEB en date du 23 juillet 1985, les contre-valeurs des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB en livres sterling (£) et lires italiennes ont été réajustées avec effet au 16 août 1985.

2. Cette décision et le barème des taxes en vigueur à compter du 16 août 1985 sont publiés dans un supplément (daté du 6 août 1985) au Journal officiel n° 7/1985, qui a été expédié séparément aux abonnés. Des copies supplémentaires du nouveau barème des taxes peuvent être obtenues sur demande adressée à l'OEB, bureau 4.5.1 ("Information du public").

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 22. Juli 1985 über die Neuauflage des Formblatts EPA/EPO/OEB Form 1002 (Erfindernennung)

1. Das Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1002 ist neu aufgelegt worden. Mit diesem Formblatt kann die Erfindernennung eingereicht werden, wenn der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder ist (Regel 17 (1) EPÜ).

2. Die Neufassung des Formblatts wird nachstehend veröffentlicht. Die Bezeichnung der Erfindung ist nur noch anzugeben, wenn die Anmeldenummer noch nicht bekannt ist. Die Angabe, wie der Anmelder das Recht auf das europäische Patent erlangt hat, ist weitgehend vorgegedruckt worden. Im übrigen sind die Fußnoten auf der Rückseite des Formblatts vereinfacht worden.

3. Wird das Formblatt nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung verwendet, so stellt die Einreichung der Erfindernennung eine Verfahrenshandlung dar, die der Unterschrift einer berechtigten Person bedarf. Da die Erfindernennung nicht ausdrücklich an das EPA gerichtet ist (das Formblatt soll auch den Anmeldungen, die bei den zuständigen nationalen Behörden eingereicht werden, beigelegt werden können), ist ein gesondertes Begleitschreiben oder zumindest ein Begleitvermerk, jeweils mit der ordnungsgemäßen Unterschrift einer berechtigten Person erforderlich (Richtlinien für die Prüfung im EPA, A-IX, 3.1). Wird die Erfindernennung gleichzeitig mit der europäischen Patentanmeldung als Anlage zum Erteilungsantrag eingereicht, so bedarf es keines Begleitvermerks.

4. Das Formblatt kann beim Europäischen Patentamt in München und seiner Zweigstelle in Den Haag sowie bei den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten kostenlos bezogen werden.

5. Die bisherige Ausgabe des Formblatts kann weiterhin verwendet werden.

Notice from the European Patent Office dated 22 July 1985 concerning the issue of a revised version of EPA/EPO/OEB Form 1002 (Designation of Inventor)

1. A revised version of EPA/EPO/OEB Form 1002 has been issued. This form is for filing the Designation of Inventor where the applicant himself is not the inventor or is not the sole inventor (Rule 17 (1) EPC).

2. The revised form is published below. In future, the title of the invention has to be given only if the application number is not yet known. Text has also been included for purposes of indicating the origin of the right to the European patent. The footnotes on the back of the form have been simplified as well.

3. If the form is used after the European patent application has been filed, the filing of the Designation of Inventor constitutes an act of procedure requiring the signature of an entitled person. Since the Designation of Inventor is not addressed expressly to the EPO (the form is also intended for inclusion with applications filed with the competent national authorities), it must be accompanied by a separate letter or at least bear a note, duly signed by an entitled person (Guidelines for Examination in the EPO, A-IX, 3.1). No covering note is required if the designation is filed together with the European patent application as an annex to the Request for Grant.

4. The form is obtainable free of charge from the European Patent Office in Munich and its branch at The Hague as well as from the central industrial property offices of the Contracting States.

5. The old version of the form may continue to be used.

Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 22 juillet 1985, concernant la nouvelle édition du formulaire EPA/EPO/OEB Form 1002 (désignation de l'inventeur)

1. Le formulaire "EPA/EPO/OEB Form 1002" a été réédité. Il sert à effectuer la désignation de l'inventeur, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur (règle 17 (1) CBE).

2. La nouvelle version du formulaire est publiée ci-après. Désormais, le titre de l'invention ne doit être indiqué que si le numéro de la demande n'est pas encore connu. La mention relative à l'origine de l'acquisition du droit au brevet est en grande partie préimprimée. En outre, les notes en bas de page figurant au verso du formulaire ont été simplifiées.

3. Si le formulaire est utilisé après le dépôt de la demande de brevet européen, la désignation de l'inventeur constitue un acte de procédure nécessitant la signature d'une personne habilitée. La désignation de l'inventeur n'étant pas expressément adressée à l'OEB (le formulaire doit également pouvoir être annexé aux demandes déposées auprès des administrations nationales compétentes), il est nécessaire de joindre une lettre d'accompagnement séparée ou tout au moins une note d'accompagnement, dûment signée par une personne habilitée (Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, A-IX, 3.1). Si la désignation de l'inventeur est présentée en même temps que la demande de brevet européen, en tant qu'annexe à la requête en délivrance, la note d'accompagnement n'est pas nécessaire.

4. Le formulaire peut être obtenu gratuitement auprès de l'Office européen des brevets à Munich et de son département de La Haye, ainsi qu'auprès des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

5. L'ancien formulaire peut encore être utilisé.

ERFINDERNENNUNG / DESIGNATION OF INVENTOR / DESIGNATION DE L'INVENTEUR

(falls Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder ist) / (where the applicant is not the inventor or is not the sole inventor) / (si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Nr. der Anmeldung oder, falls noch nicht bekannt, Bezeichnung der Erfindung
 Application N° or, if not yet known, title of the invention
 N° de la demande ou, si ce dernier n'est pas encore connu, titre de l'invention

Zeichen des Anmelders oder Vertreters
 Applicant's or representative's reference
 Référence du demandeur ou du mandataire
 (max. 15 Positionen/max. 15 spaces/
 15 caractères au maximum)

In Sachen der obenbezeichneten europäischen Patentanmeldung nennt (nennen) der (die) Unterzeichnete(n)¹
 In respect of the above European patent application I (we), the undersigned¹
 En ce qui concerne la demande de brevet européen susmentionnée le (s) soussigné(s)¹

als Erfinder²:
 do hereby designate as inventor(s)²:
 désigne(nt) en tant qu'inventeur(s)²:

(Weitere Erfinder sind auf einem gesonderten Blatt angegeben)/(Additional inventors indicated on supplementary sheet)/
 (les autres inventeurs sont mentionnés sur une feuille supplémentaire).

Der (Die) Anmelder hat (haben) das Recht auf das europäische Patent erlangt³
 The applicant(s) has (have) acquired the right to the European patent³
 Le(s) demandeur(s) a (ont) acquis le droit au brevet européen³

gemäß Vertrag vom _____ als Arbeitgeber _____ durch Erbfolge
 under an agreement dated _____ as employer(s) _____ as successor(s) in title
 par contrat en date du _____ en qualité d'employeur(s) _____ par transfert successoral

Für jeden Erfinder, der nicht zugleich Anmelder ist, ist eine Kopie der Erfindernennung beigelegt⁴.
 A copy of the designation of inventor is enclosed for each inventor who is not also an applicant⁴.
 Une copie de la désignation de l'inventeur à l'intention de chaque inventeur, sauf s'il est en même temps demandeur, est
 jointe à la présente⁴.

Ort/Place/Lieu

Datum/Date

Unterschrift(en) des (der) Anmelders (Anmelder) oder Vertreters (Vertreter)
 Signature(s) of applicant(s) or representative(s)
 Signature(s) du (des) demandeur(s) ou du (des) mandataire(s)

– Bitte Namen des (der) Unterzeichneten mit Schreibmaschine wiederholen / Please supplement signature(s) by typewritten name(s) / Prière de dactylographier le(s)
 nom(s) du (des) signataire(s) au-dessous de la signature –

Fußnoten befinden sich auf der Rückseite/Footnotes overleaf/Le texte des renvois figure au verso

Fußnoten zur Vorderseite

- 1 Name(n) des (der) Unterzeichneten nach Maßgabe der Regel 26 (2) (c) und (d) EPÜ.
Bei natürlichen Personen sind Familienname und Vorname anzugeben, wobei der Familienname vor dem Vornamen zu stehen hat. Bei juristischen Personen und juristischen Personen gemäß dem für sie maßgebenden Recht gleichgestellten Gesellschaften ist die amtliche Bezeichnung anzugeben".
- 2 Name(n), Vorname(n) und vollständige Anschrift(en) des Erfinders (der Erfinder) gemäß Regel 17 (1) EPÜ.
- 3 Ist der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder, so hat die Erfindernennung eine Erklärung darüber zu enthalten, wie der Anmelder das Recht auf das europäische Patent erlangt hat (Artikel 81, Regel 17 (1) EPÜ). Bei rechtsgeschäftlicher Übertragung genügt die Angabe "Gemäß Vertrag vom ...". Bei Arbeitnehmererfindungen genügt der Hinweis, daß der (die) Erfinder Arbeitnehmer des Anmelders (der Anmelder) ist (sind). Bei Erbfolge genügt die Angabe, daß der (die) Anmelder Erbe(n) des Erfinders (der Erfinder) ist (sind). Auf die Richtlinien für die Prüfung im EPA, A-III, 5.2 wird Bezug genommen.
- 4 Das Europäische Patentamt hat dem Erfinder eine Kopie der Erfindernennung zusammen mit den in Artikel 128 (5) EPÜ vorgesehenen Angaben zuzustellen (Regel 17 (3) EPÜ). Die erforderlichen Kopien hat der Anmelder nach Regel 36 (4) EPÜ einzureichen.

Footnotes to text overleaf

- 1 Name(s) of the undersigned in accordance with Rule 26 (2) (c) and (d) EPC:
"Names of natural persons shall be indicated by the person's family name and given name(s), the family name being indicated before the given name(s). Names of legal entities, as well as companies considered to be legal entities by reason of the legislation to which they are subject, shall be indicated by their official designations."
- 2 Family name(s), given name(s) and full address(es) of the inventor(s) according to Rule 17 (1) EPC.
- 3 If the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the designation shall contain a statement indicating the origin of the right to the European patent (Article 81, Rule 17 (1) EPC). In the case of assignments it is sufficient to state "Under an agreement dated ...". In the case of employees inventions it is sufficient to state that the inventor(s) is/are employed by the applicant(s). In the case of successor(s) in title it is sufficient to state that the applicant(s) is/are the successor(s) in title of the inventor(s). See Guidelines for Examination in the EPO, A-III, 5.2.
- 4 The European Patent Office must notify to each inventor a copy of the document designating the inventor together with the data mentioned in Article 128 (5) (Rule 17 (3) EPC). The necessary copies must be filed by the applicant in accordance with Rule 36 (4) EPC.

Renvois concernant le texte figurant au recto

- 1 Nom(s) du (des) soussigné(s), conformément à la règle 26 (2) c) et d) de la CBE:
"Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms et prénoms, les noms précédant les prénoms. Les personnes morales et les sociétés assimilées aux personnes morales en vertu de la législation qui les régit doivent figurer sous leur désignation officielle".
- 2 Nom(s), prénom(s) et adresse(s) complète(s) de l'(des) inventeur(s), conformément à la règle 17 (1) de la CBE.
- 3 Si le demandeur n'est pas l'inventeur, ou l'unique inventeur, la désignation de l'inventeur doit comporter une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet (article 81 et règle 17 (1) de la CBE). En cas de transfert contractuel, il suffit de porter l'indication "Par contrat en date du ...". Pour les inventions de salariés, il suffit d'indiquer que le(s) salarié(s) est (sont) l'employé (les employés) du (des) demandeur(s). En cas de transfert successoral, il suffit d'indiquer que le (les) demandeur(s) est (sont) l'héritier (les héritiers) du (des) inventeur(s), voir Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, A-III, 5.2.
- 4 L'Office européen des brevets doit, d'après la règle 17 (3) de la CBE adresser à l'inventeur une copie de la désignation de l'inventeur accompagnée des indications prévues à l'article 128 (5) de la CBE. Conformément à la règle 36 (4) de la CBE, le demandeur doit produire le nombre de copies nécessaire.

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 22. Juli 1985 über den Wegfall des Formblatts für die Stellung des Prüfungsantrags

1. Das im Jahre 1980 eingeführte Formblatt für die Stellung des Prüfungsantrags nach Art. 94 (2) EPÜ (EPA/EPO/OEB Form 1020) wird nicht mehr benötigt und kann daher vom EPA nicht mehr bezogen werden.

2. Der Prüfungsantrag ist schriftlich einzureichen und gilt erst als gestellt, wenn die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist (Art. 94 (1), (2) EPÜ). Der schriftliche Prüfungsantrag ist bereits im Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1001 enthalten, auf dem der Erteilungsantrag einzureichen ist (Regel 26 (1) EPÜ; Beschluß des Präsidenten des EPA vom 2.10.1981, ABI. 11/1981, S. 501). Nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung hat der Anmelder daher nur noch eine Handlung vorzunehmen, nämlich die Zahlung der Prüfungsgebühr.

3. Für die Zahlung der Prüfungsgebühr wird das Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1020 nicht benötigt. Es wird empfohlen, in diesem Fall das Formblatt zur Zahlung von Gebühren oder sonstigen Kosten an die Europäische Patentorganisation (EPA/EPO/OEB Form 1010) zu verwenden, das beim Europäischen Patentamt in München und seiner Zweigstelle in Den Haag sowie bei den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz oder anderen zuständigen Stellen der Vertragsstaaten kostenlos bezogen werden kann (vgl. Mitteilungen im ABI. 4/1978, S. 259/260, Nr. 5, und ABI. 5/1978, S. 292 ff.).

4. Entsprechendes gilt bei Euro-PCT-Anmeldungen für die Vornahme von Handlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt, da auch im Formblatt für die Vornahme dieser Handlungen (EPA/EPO/OEB Form 1200) der schriftliche Prüfungsantrag enthalten ist. Dieses Formblatt ist zwar nicht vorgeschrieben, seine Verwendung wird aber empfohlen.

Notice from the European Patent Office dated 22 July 1985 concerning abolition of the Request for Examination form

1. The form for filing the Request for Examination under Article 94 (2) EPC (EPA/EPO/OEB Form 1020) introduced in 1980 is no longer required and hence no longer obtainable from the European Patent Office.

2. A request for examination must be made in writing and is not deemed to be filed until after the examination fee has been paid (Art. 94 (1), (2) EPC). The written request for examination is already contained in EPA/EPO/OEB Form 1001 to be used in making the request for grant (Rule 26 (1) EPC, Decision of the President of the EPO dated 2 October 1981, OJ 11/1981, p. 501). Once, therefore, a European application has been filed, the only action still required of an applicant is payment of the examination fee.

3. EPA/EPO/OEB Form 1020 is not required for payment of the examination fee. Applicants are recommended to use for this purpose the Voucher for the Settlement of Fees or Costs payable to the European Patent Organisation (EPA/EPO/OEB Form 1010), copies of which are obtainable free of charge on request from the European Patent Office in Munich, its branch at The Hague or from the national industrial property offices or other competent authorities of the Contracting States (see Notices in OJ 4/1978, pp. 259/260, point 5 and OJ 5/1978, p. 292 ff.).

4. The same applies in the case of Euro-PCT applications for procedural steps to be taken before the EPO as designated Office since again the relevant form (EPA/EPO/OEB Form 1200) contains the written request for examination. Applicants are urged to use this form, although it is not compulsory to do so.

Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 22 juillet 1985 concernant la suppression du formulaire destiné à la présentation de la requête en examen

1. Le formulaire introduit en 1980 et destiné à la présentation de la requête en examen conformément à l'art. 94 (2) de la CBE (EPA/EPO/OEB Form 1020) est supprimé; il ne sera donc plus fourni par l'OEB.

2. La requête en examen doit être présentée par écrit et elle n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen (art. 94 (1) et (2) de la CBE). La requête écrite en examen figure déjà dans le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1001 qui doit être utilisé pour présenter la requête en délivrance (règle 26 (1) de la CBE; décision du Président de l'OEB en date du 2.10.1981, JO n° 11/1981, p. 501). En conséquence, après le dépôt d'une demande de brevet européen, il ne reste plus au demandeur qu'un seul acte à accomplir, à savoir le paiement de la taxe d'examen.

3. Pour effectuer ce paiement, il n'est pas nécessaire d'utiliser le formulaire OEB 1020. Il est recommandé de se servir dans ce cas du bordereau de règlement de taxes ou de frais à l'Organisation européenne des brevets (EPA/EPO/OEB Form 1010), qui est fourni gratuitement par l'Office européen des brevets à Munich et par son département de La Haye ainsi que par les services centraux de la propriété industrielle ou par les autres services compétents des Etats contractants (cf. communications parues dans le JO n° 4/1978, p. 259 et 260, point 5 et le JO n° 5/1978, p. 292 s.).

4. Les présentes dispositions sont également applicables aux demandes Euro-PCT, puisque le formulaire utilisé pour l'accomplissement des actes devant l'OEB, office désigné (EPA/EPO/OEB Form 1200) contient lui aussi la requête en délivrance. Ce formulaire n'est pas obligatoire, mais il est toutefois recommandé de l'utiliser.

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 22. Juli 1985 über die Stückzahl, in der Schriftstücke einzureichen sind

Im Verfahren vor dem EPA werden des öfteren Schriftstücke mit Überstücken eingereicht, die nicht benötigt werden. Um Beteiligten die damit verbundenen Kosten zu ersparen und die Akten des EPA nicht mit Überstücken zu belasten, die nicht benötigt werden, wird auf folgendes hingewiesen:

1. In **drei Stücken** sind einzureichen

a) die Unterlagen europäischer Patentanmeldungen, nämlich Beschreibung, Patentansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassung (Regel 35 (2) EPÜ),

b) Schriftstücke, die die Unterlagen europäischer Patentanmeldungen ersetzen (Regel 36 (1) EPÜ).

Bei europäischen Patentanmeldungen, die nach Art. 14 (2) EPÜ in einer Amtssprache eines Vertragsstaats eingereicht werden, die nicht eine Amtssprache des EPA ist (z. Zt. Italienisch, Luxemburgisch, Niederländisch, Schwedisch), gelten die **Übersetzungen** in der Verfahrenssprache als Unterlagen der europäischen Patentanmeldung (Regel 35 (1) EPÜ). **Aus diesem Grund wird der ursprüngliche Text der Anmeldungen nur in einem Stück benötigt.**

Es wird gebeten, von der Einreichung mehrerer Stücke des ursprünglichen Textes abzusehen.

2. In **zwei Stücken** ist die in Regel 51 (4) EPÜ genannte Übersetzung der Patentansprüche in den beiden anderen Amtssprachen des EPA einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache oder, wenn diese geändert worden ist, nicht die ursprüngliche Verfahrenssprache sind. Regel 36 (1) EPÜ sieht zwar auch für diesen Fall die Einreichung von drei Stücken vor, z. Zt. werden aber nur zwei Stücke benötigt.

3. Im übrigen sind Schriftstücke in mehreren Stücken nur einzureichen, wenn sie anderen Personen mitzuteilen sind (z. B. die Erfindernennung in einem gesonderten Schriftstück, die nach Regel 17 (3) EPÜ jedem Erfinder zuzustellen ist) oder wenn sie mehrere europäische Patentanmeldungen oder europäische Patente betreffen (z. B. Unterlagen für die Eintragung eines Rechtsübergangs in das europäische Patentregister) (Regeln 36 (4), 61a, 66 (1), 101 (1) EPÜ).

Notice from the European Patent Office dated 22 July 1985 concerning the number of copies of documents to be filed

The number of copies of documents filed in connection with European patent applications often exceeds requirements. To save costs to applicants and to avoid swelling EPO files with unnecessary copies it is pointed out that:

1. **Three copies** should be provided in the case of

(a) Documents making up the European patent application—description, claims, drawings and abstract (Rule 35 (2) EPC),

(b) Documents replacing documents making up the European patent application (Rule 36 (1) EPC).

In the case of European patent applications filed under Article 14 (2) EPC in the official language of a Contracting State which is not one of the official languages of the EPO (currently Dutch, Italian, Luxemburgish and Swedish), **translations** in the language of proceedings are to be considered as included in the term "documents making up the European patent application" (Rule 35 (1) EPC). **Consequently only one copy of the application in the original language is required.**

Applicants are requested not to file several copies of the original text.

2. **Two copies** should be provided of the translation of the claims into the two official languages other than the language of the proceedings or, where the latter has been changed, other than the initial language of the proceedings required by Rule 51 (4) EPC. Although Rule 36 (1) EPC lays down that three copies of the translation are to be filed, only two will be required for the time being.

3. Several copies of a document are otherwise only required when they have to be sent to other persons — for example the Designation of the Inventor as a separate document which under Rule 17 (3) EPC must be sent to each inventor — or when they relate to several European patent applications or patents, as in the case of documents connected with recording a transfer of rights in the Register of European Patents (Rules 36 (4), 61a, 66 (1), 101 (1) EPC).

Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 22 juillet 1985 concernant le nombre d'exemplaires des pièces à produire

Il arrive fréquemment, au cours de la procédure devant l'OEB, que des pièces en surnombre soient inutilement produites. Afin d'éviter des frais aux intéressés et de ne pas encombrer les dossiers tenus par l'OEB d'exemplaires superflus, nous attirons l'attention sur les points suivants:

1. Doivent être produits en **trois exemplaires**,

a) les pièces de la demande de brevet européen, à savoir la description, les revendications, les dessins et l'abrégé (règle 35 (2) de la CBE), et

b) les documents remplaçant des pièces de la demande de brevet européen (règle 36 (1) de la CBE).

Dans le cas de demandes de brevet européen déposées conformément à l'article 14 (2) de la CBE dans une langue officielle d'un Etat contractant autre qu'une langue officielle de l'OEB (par exemple, l'italien, le luxembourgeois, le néerlandais ou le suédois), les **traductions** dans la langue de la procédure sont considérées comme des pièces de la demande (règle 35 (1) de la CBE). **Un seul exemplaire du texte original des demandes suffit par conséquent.**

Les intéressés sont donc priés de ne pas produire le texte original en plusieurs exemplaires.

2. Il convient de produire en **deux exemplaires** la traduction (visée à la règle 51 (4) de la CBE) des revendications dans les deux langues officielles de l'OEB autres que celle de la procédure ou, si celle-ci a été changée, autres que la langue initiale de la procédure. Bien que dans ce cas la règle 36 (1) de la CBE prévoit également la production de la traduction en trois exemplaires, deux exemplaires suffisent à l'heure actuelle.

3. Par ailleurs, il n'y a lieu de produire des documents en plusieurs exemplaires que s'ils doivent être communiqués à d'autres personnes (par exemple, la désignation de l'inventeur, qui doit être effectuée dans un document produit séparément et adressée à chacun des inventeurs, conformément à la règle 17 (3) de la CBE) ou s'ils concernent plusieurs demandes de brevet européen ou plusieurs brevets européens (par exemple les documents à produire aux fins de l'inscription d'un transfert au Registre européen des brevets (règles 36 (4), 61bis, 66(1) et 101 (1) de la CBE)).

**Beschluß des Präsidiums der
Beschwerdekammern vom 31.
Mai 1985 über die Übertragung
von Aufgaben auf die
Geschäftsstellenbeamten der
Beschwerdekammern**

Das in Regel 10 Absatz 2 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen erwähnte Präsidium —

gestützt auf Artikel 5 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern —
erläßt hiermit folgenden Beschluß:

Artikel 1

Übertragung von Aufgaben

(1) Gemäß Artikel 5 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern werden den Geschäftsstellenbeamten der Beschwerdekammern die in Artikel 2 aufgeführten Aufgaben übertragen.

(2) Die Übertragung einer Aufgabe, die einer Beschwerdekammer obliegt, auf einen Geschäftsstellenbeamten läßt die Zuständigkeit der Kammer, selbst zu entscheiden, unberührt.

Artikel 2

Die übertragenen Aufgaben

Den Geschäftsstellenbeamten der Beschwerdekammern werden folgende Aufgaben übertragen:

(1) Mitteilung an Beschwerdeführer, daß die Beschwerde der Regel 64 Buchstabe a) EPÜ nicht entspricht, und Aufforderung, die festgestellten Mängel zu beseitigen (Regel 65 (2) EPÜ);

(2) Mitteilung an Beschwerdeführer, daß die Beschwerde voraussichtlich gemäß Regel 65 (1) EPÜ als unzulässig zu verwerfen sein wird;

(3) Aufforderung an den Anmelder, zu dem Antrag auf Akteneinsicht nach Artikel 128 (1) EPÜ Stellung zu nehmen, und Gewährung der Akteneinsicht im Falle der Zustimmung des Anmelders;

(4) Durchführung der Akteneinsicht nach Weisung der Kammer im Falle des Artikels 128 (2) EPÜ;

(5) Gewährung der Akteneinsicht in den Fällen des Artikels 128 (3) und (4) EPÜ;

(6) Auskunft aus den Akten nach Regel 95 EPÜ;

(7) Ausstellung von Prioritätsbelegen;

(8) Ladung zur mündlichen Verhandlung nach Regel 71 (1) EPÜ nach Anordnung durch den Vorsitzenden;

(9) Ladung zur Beweisaufnahme nach Regel 72 (2) EPÜ nach Anordnung durch den Vorsitzenden;

(10) Mitteilung von Rechtsverlusten nach Regel 69 (1) EPÜ und Belehrung über mögliche Rechtsbehelfe (Wiedereinsetzung; Weiterbehandlung);

**Decision of the Presidential
Council of the Boards of Appeal
dated 31 May 1985 concerning
the transfer of functions to the
Registrars of the Boards of
Appeal**

The authority referred to in Rule 10 (2) of the Implementing Regulations to the European Patent Convention —

Having regard to Article 5 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal —
has decided as follows:

Article 1

Transfer of functions

(1) Pursuant to Article 5 (2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, the execution of the functions set out in Article 2 shall be entrusted to the Registrars of the Boards of Appeal.

(2) The transfer to a Registrar of the execution of a function falling to a Board of Appeal shall not prejudice the competence of the Board to take decisions itself.

Article 2

Transferred functions

The execution of the following functions shall be entrusted to the Registrars of the Boards of Appeal:

(1) Notification of the appellant that the appeal does not comply with the provisions of Rule 64 (a) EPC and invitation to remedy the deficiencies noted (Rule 65 (2) EPC);

(2) Notification of the appellant that the appeal will probably be rejected as inadmissible under Rule 65 (1) EPC;

(3) Referral of requests for inspection of files to the applicant for comment under Article 128 (1) EPC and granting inspection where he gives his consent;

(4) Conducting the file inspection procedure as instructed by the Board where Article 128 (2) EPC applies;

(5) Granting inspection of files where Article 128 (3) and (4) EPC applies;

(6) Communication of information contained in the files under Rule 95 EPC;

(7) Issuing priority documents;

(8) Summoning to oral proceedings under Rule 71 (1) EPC when directed by the Chairman;

(9) Summoning to give evidence under Rule 72 (2) EPC when directed by the Chairman;

(10) Notification of loss of rights under Rule 69 (1) EPC and communication of information as to possible legal remedies therefor (re-establishment of rights, further processing);

**Décision du Conseil de
présidence des chambres de
recours du 31 mai 1985
concernant les tâches confiées
aux greffiers des chambres de
recours**

L'instance visée à la règle 10 (2) du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen,

vu l'article 5 du règlement de procédure des chambres de recours,
décide:

Article premier

Tâches confiées aux greffiers

(1) Conformément à l'article 5 (2) du règlement de procédure des chambres de recours, les tâches énumérées à l'article 2 ci-après sont confiées aux greffiers des chambres de recours.

(2) Le fait de confier à un greffier une tâche incombant à une chambre de recours ne préjuge pas de la compétence de ladite chambre pour décider par elle-même.

Article 2

Tâches confiées

Les tâches suivantes sont confiées aux greffiers des chambres de recours:

(1) Notification avisant le requérant que le recours n'est pas conforme aux dispositions de la règle 64 a) CBE, et l'invitant à remédier aux irrégularités constatées (règle 65 (2) CBE);

(2) Communication avisant le requérant que son recours sera probablement rejeté pour irrecevabilité, en vertu de la règle 65 (1) CBE;

(3) Envoi au demandeur d'une lettre l'invitant à présenter ses observations sur la requête de mise à l'inspection publique d'un dossier, faite en vertu de l'article 128 (1) CBE, etc. et mise à l'inspection publique en cas d'accord du demandeur;

(4) Mise d'un dossier à l'inspection publique conformément aux instructions de la chambre, dans le cas prévu à l'article 128 (2) CBE;

(5) Mise d'un dossier à l'inspection publique dans les cas prévus à l'article 128 (3) et (4) CBE;

(6) Communication d'informations contenues dans les dossiers, visée à la règle 95 CBE;

(7) Etablissement de documents de priorité;

(8) Citation à une procédure orale visée à la règle 71 (1) CBE sur instruction du président de la chambre;

(9) Citation à une mesure d'instruction ordonnée par le président conformément à la règle 72 (2) CBE;

(10) Notification d'une perte de droit conformément à la règle 69 (1) CBE et information sur les recours possibles (restitutio in integrum, poursuite de la procédure);

- | | | |
|--|--|--|
| <p>(11) Unterrichtung des Betroffenen nach Regel 69 (2) Satz 2 letzter Halbsatz EPÜ;</p> <p>(12) Fristsetzung zur Einreichung der Erwiderung auf die Beschwerde begründung;</p> <p>(13) Mitteilung einer von der Kammer beschlossenen Verlängerung einer Frist nach Regel 84 EPÜ;</p> <p>(14) Gewährung von Weiterbehandlung (Artikel 121 EPÜ);</p> <p>(15) Aufforderung an die Beteiligten, Schriftstücke, die anderen Personen mitzuteilen sind, in der entsprechenden Stückzahl einzureichen (Regel 36 (4) EPÜ);</p> <p>(16) Mitteilung von Schriftstücken an die übrigen Verfahrensbeteiligten;</p> <p>(17) Aufforderung an den Beteiligten, ein nicht unterzeichnetes Schriftstück zu unterzeichnen, und Bestimmung einer Frist hierfür (Regel 36 (3) EPÜ);</p> <p>(18) Prüfung, ob ein Vertreter ordnungsgemäß bestellt ist, und Prüfung von Vollmachten sowie damit zusammenhängende Mitteilungen nach Anordnung durch den Vorsitzenden;</p> <p>(19) Mitteilung, daß die Zahlung einer Jahresgebühr nicht rechtzeitig erfolgt ist (Artikel 86 (3) EPÜ);</p> <p>(20) Mitteilung des Verzichts auf das Patent oder des Erlöschens des Patents an den Einsprechenden (Regel 60 (1) EPÜ);</p> <p>(21) Anordnung von Gebührenrückzahlungen in Fällen, in denen keine diesbezügliche Entscheidung der Beschwerdekammer erforderlich ist;</p> <p>(22) Vorbereitende Handlungen im Hinblick auf eine Entscheidung über den Widerruf eines Patents aufgrund einer ausdrücklichen oder sinngemäßen Erklärung des Patentinhabers, daß er mit keiner Fassung des Patents einverstanden ist.</p> | <p>(11) Notification of the person concerned under the final part of the second sentence in Rule 69 (2) EPC;</p> <p>(12) Setting the time limit for filing the reply to the statement of the grounds of appeal;</p> <p>(13) Notification that the Board has decided to extend a time limit under Rule 84 EPC;</p> <p>(14) Granting of requests for further processing (Article 121 EPC);</p> <p>(15) Requesting parties to file in a sufficient number of copies documents that have to be communicated to other persons (Rule 36 (4) EPC);</p> <p>(16) Communication of documents to the other parties to the proceedings;</p> <p>(17) Inviting parties to sign unsigned documents and laying down a time limit for doing so (Rule 36 (3) EPC);</p> <p>(18) Examining whether a representative has been appointed in the prescribed manner, and examining authorisations and related communications as directed by the Chairman of the Board;</p> <p>(19) Notification that payment of a renewal fee has not been made in due time (Article 86 (3) EPC);</p> <p>(20) Notification of the opponent that the patent has been surrendered or has lapsed (Rule 60 (1) EPC);</p> <p>(21) Issuing instructions for fees to be refunded in cases in which no order by a Board of Appeal to that effect is required;</p> <p>(22) Preparative preliminary actions aiming at a decision ordering the revocation of a European patent on grounds of an express or implied declaration by the proprietor of the patent that he does not agree with any version of the text.</p> | <p>(11) Avis à la personne visée au dernier membre de la deuxième phrase de l'article 69 (2) CBE;</p> <p>(12) Octroi du délai pour déposer le mémoire en réponse à l'exposé des motifs du recours;</p> <p>(13) Notification de la prorogation d'un délai décidée par la chambre, en application de la règle 84 CBE;</p> <p>(14) Suite favorable donnée à la requête en poursuite de la procédure (article 121 CBE);</p> <p>(15) Injonction à l'intéressé de produire un nombre suffisant d'exemplaires des documents à communiquer à d'autres personnes (règle 36 (4) CBE);</p> <p>(16) Communication de documents aux autres parties à la procédure;</p> <p>(17) Injonction à l'intéressé de remédier dans un délai déterminé au défaut de signature d'un document (règle 36 (3) CBE);</p> <p>(18) Vérification de la régularité de la constitution et des pouvoirs d'un mandataire ainsi que des communications s'y rapportant selon décision du président de la chambre;</p> <p>(19) Avis de non-acquittement des taxes annuelles dans les délais (article 86 (3) CBE);</p> <p>(20) Notification à l'opposant de la renonciation au brevet ou de sa déchéance (règle 60 (1) CBE);</p> <p>(21) Décision ordonnant le remboursement de taxes dans le cas où un tel remboursement n'a pas à être ordonné par les chambres;</p> <p>(22) Démarche préliminaire à une décision de révocation d'un brevet dont le titulaire a formellement ou implicitement rejeté le texte dans lequel il aurait pu être délivré.</p> |
|--|--|--|

Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am 1. Juli 1985 in Kraft.

Geschehen zu München am 31. Mai 1985

Für das in Regel 10 Absatz 2 erwähnte Präsidium

Der Vorsitzende
Paul Braendli

Article 3

This Decision shall enter into force on 1 July 1985.

Done at Munich, 31 May 1985.

For the authority referred to in Rule 10, paragraph 2,

The Chairman
Paul Braendli

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} juillet 1985.

Fait à Munich, le 31 mai 1985.

Par l'instance visée à la règle 10 (2) du règlement d'exécution de la CBE

Le Président
Paul Braendli

VERTRETUNG

REPRESENTATION

REPRESENTATION

Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter

List
of professional
representatives before the
European Patent Office

Liste
des mandataires agréés
près l'Office
européen des brevets

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

Eintragungen/ Entries/ Inscriptions

Geissler, Bernhard (DE)
Bardehle-Pagenberg-Dost-
Altenburg-Frohwitter & Partner
Patent- und Rechtsanwälte
Galileiplatz 1
D—8000 München 80

Änderungen/ Amendments/ Modifications

Hoffmann, Walter (DE)
Aindorferstrasse 84
D—8000 München 21

Hosbach, Hans Ulrich (DE)
Ahornstrasse 12
D—4300 Essen 1

Kaiser, Henning (DE)
Salzgitter AG
Patente und Lizenzen
Postfach 41 11 29
D—3320 Salzgitter 41

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

Schmitt, Meinrad (DE)
Weinbergstrasse 28
D—6940 Weinheim

Löschungen/ Deletions/ Radiations

Bernstorff, Hans (DE) †
Lerchesbergring 7
D—6000 Frankfurt

Haenle, Karl (DE) †
Innere Wienerstrasse 22/2
D—8000 München 80

Meyer, Alfred (DE) †
Schwanenmarkt 10
D—4000 Düsseldorf 1

Redies, Franz (DE) †
Brucknerstrasse 20
D—4000 Düsseldorf 13

Riedel, Erich O. (DE) †
Parkstraße 12 a/b
D—5657 Haan 2 (Gruiten)

Frankreich/ France**Änderungen/ Amendments/ Modifications**

Bentz, Jean-Paul (FR)
GIERS-SCHLUMBERGER
Service Brevets
12, Place des Etats-Unis
F—92124 Montrouge Cedex

Coron, Guy (FR)
ATOCHEM
Propriété Industrielle
Cedex 22
F—92091 Paris La Défense

Jouannin, Maurice (FR)
67, rue Emmanuel Sarty
F—92140 Clamart

Leboulenger, Jean (FR)
ATOCHEM
Propriété Industrielle
Cedex 22
F—92091 Paris La Défense

Leboyer, Jean-Jacques (FR)
Lesieur-Cotelle
Centre de Recherche et Développement
13, rue Carnot
F—94200 Ivry-sur-Seine

Oudet, Simone (FR)
ANVAR
43, rue de Caumartin
F—75436 Paris Cedex 09

Parant, Roger (FR)
ANVAR
43, rue de Caumartin
F—75436 Paris Cedex 09

Pinguet, André (FR)
CAPRI
28bis, avenue Mozart
F—75016 Paris

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

Robert, Jean-Pierre (FR)
Cabinet Boettcher
23, rue La Boétie
F—75008 Paris

Rochet, Michel (FR)
ATOCHEM
Propriété Industrielle
Cedex 22
F—92091 Paris La Défense

Löschungen/ Deletions/ Radiations

Jeantils, M. Claude (FR)—R. 102(1)
49, avenue du Roule
F—92200 Neuilly-sur-Seine

Italien / Italy / Italie**Änderungen / Amendments / Modifications**

Mercurio, Franco (IT)
c/o Società Italiana Brevetti S.p.A.
Via Carducci, 8
I—20123 Milano

Liechtenstein**Änderungen / Amendments / Modifications**

Gassner, Ursula (LI)
PATRA Patent-Treuhand-Anstalt
Im Gapetsch 23
FL—9494Schaan

Wildi, Roland (CH)
Hilti Aktiengesellschaft
Patentabteilung
FL—9494Schaan

Luxemburg / Luxembourg**Löschungen / Deletions / Radiations**

Stanley, Michael Gordon (GB) — cf. GB

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

Huygens, Arthur Victor (NL)
Gist-Brocades N.V.
Patents and Trademarks
Martinus Nijhofflaan 2
NL—2624 ES Delft

Schmieman, Johannes Hendrik (NL)
Gist-Brocades N.V.
Patents and Trademarks
Martinus Nijhofflaan 2
NL—2624 ES Delft

Smorenborg, Johannes Jacobus (NL)
Vmf-Stork Octrooi Afdeling
Postbus 3043
NL—1003 AA Amsterdam

Possel, Okko (NL)
Gist-Brocades N.V.
Patents and Trademarks
Martinus Nijhofflaan 2
NL—2624 ES Delft

van der Straaten, Jan Anthony (NL)
Gist-Brocades N.V.
Patents and Trademarks
Martinus Nijhofflaan 2
NL—2624 ES Delft

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

Dietlin, Henri (CH)
Dietlin, Mohnhaupt & Cie
16, rue du Mont-Blanc
CH—1201 Genève

Mohnhaupt, Dietrich (DE)
Dietlin, Mohnhaupt & Cie
16, rue du Mont-Blanc
CH—1201 Genève

Herrmann, Peter Johannes (CH)
c/o Viscosuisse SA
CH—6020 Emmenbrücke

Travnicek, Richard (AT)
Glärnischstrasse 10
CH—8102 Oberengstringen

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

Björklund, Lennart Georg (SE)
Götalands Patentbyrå AB
Box 154
S—561 22 Huskvarna

Siebmans, Hubertus (SE)
Götalands Patentbyrå AB
Box 154
S—561 22 Huskvarna

Edholm, Sigurd (SE)
Åkerslund 375 E
S—810 22 Årsunda

Siebmans, Sigrid (DE)
Götalands Patentbyrå AB
Box 154
S—561 22 Huskvarna

Mrazek, Werner (SE)
Dr. Ludwig Brann Patentbyrå AB
Box 1344
S—751 43 Uppsala

Sundell, Håkan Oskar Anders (SE)
Tetra Pak International AB
Patent Department
Box 61
S—221 00 Lund

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

Stanley, Michael Gordon (GB)
R. W. Barker and Co.
13 Charterhouse Square
GB—London EC1M 6BA

Änderungen / Amendments / Modifications

Coles, Graham Frederick (GB)
24 Seeleys Road
GB—Beaconsfield, Buckinghamshire HP9 1SZ

Hollinghurst, Antony (GB)
B.S.G. International plc
Britax Division (Patents)
Kingsham Road
GB—Chichester, West Sussex PO19 2UG

Holt, Stephen John (GB)
Vickers PLC
Pyms Lane
GB—Crewe, Cheshire CW1 3PL

Lawrence, Brian Richard (GB)
T.I. Domestic Appliances Limited
Radiation House
North Circular Road
GB—London NW10 0JP

Poole, Michael John (GB)
BICC plc
Patents and Licensing Department
38 Ariel Way
Wood Lane
GB—London W12 7DX

Ross Gower, Edward Lewis (GB)
BICC plc
Patents and Licensing Department
38 Ariel Way
Wood Lane
GB—London W12 7DX

**Disziplinarangelegenheiten:
Ernennung von Mitgliedern des
Disziplinarausschusses des
Europäischen Patentamts**

1. Der Präsident des Europäischen Patentamts hat die folgenden zwei rechtskundigen Mitglieder des Europäischen Patentamts nach Artikel 9 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern (ABI, EPA 2/1978, S. 91 ff.) zum 1. Juni 1985 für einen Zeitraum von drei Jahren zu Mitgliedern des Disziplinarausschusses des Europäischen Patentamts ernannt:

Herrn P. G. M. Zwartkruis (Vorsitzender) als Nachfolger von Herrn J. C. A. Staehelin sowie

Herrn H. van Linge als Nachfolger von Herrn F. Benussi

2. Der Disziplinarausschuß besteht nun aus 6 rechtskundigen Mitgliedern des Europäischen Patentamts, nämlich den Herren P. G. M. Zwartkruis (Vorsitzender), B. I. Cawthra, D. Bernecker, H. Niveau de Villedary, H. van Linge und H. Houyez, sowie 4 Mitgliedern des Instituts der zugelassenen Vertreter, nämlich den Herren J. U. Neukom, R. Harlé, D. Behrens und L. W. Kooy.*

**Disciplinary matters:
Appointment of members of the
Disciplinary Board of the European
Patent Office**

1. Under Article 9 of the Regulation on discipline for professional representatives (OJ 2/1978, pp. 91 et seq.), the President of the European Patent Office has appointed, for a term of three years with effect from 1 June 1985, the following two legally qualified members of the European Patent Office as members of the Disciplinary Board of the European Patent Office:

Mr. P. G. M. Zwartkruis, succeeding Mr. J. C. A. Staehelin as Chairman,

Mr. H. van Linge, succeeding Mr. F. Benussi.

2. The Disciplinary Board now comprises 6 legally qualified members of the European Patent Office namely, Mr. P. G. M. Zwartkruis as Chairman, Messrs B. I. Cawthra, D. Bernecker, H. Niveau de Villedary, H. van Linge, H. Houyez, and 4 members of the Institute of Professional Representatives Messrs J. U. Neukom, R. Harlé, D. Behrens and L. W. Kooy.*

**Affaires disciplinaires:
Nomination de membres du Conseil de
discipline de l'Office européen des
brevets**

1. En vertu de l'article 9 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés (voir JO n° 2/1978, p. 91 s.), le Président de l'Office européen des brevets a nommé pour une période de trois ans, avec effet au 1^{er} juin 1985, deux membres juristes de l'Office européen des brevets membres du Conseil de discipline de l'Office européen des brevets. Il s'agit de:

M. P. G. M. Zwartkruis, nommé président, qui succède à M. J. C. A. Staehelin, et

M. H. van Linge, successeur de M. F. Benussi.

2. La chambre de recours en matière disciplinaire compte à présent 6 membres juristes de l'Office européen des brevets, à savoir: M. P. G. M. Zwartkruis, président, MM. B. I. Cawthra, D. Bernecker, H. Niveau de Villedary, H. van Linge, H. Houyez, et 4 membres de l'Institut des mandataires agréés, à savoir: MM. J. U. Neukom, R. Harlé, D. Behrens et L. W. Kooy.*

* Siehe ABI. EPA 7/1980, S. 211; ABI. EPA 10/1983, S. 425.

* See OJ 7/1980, p. 211; OJ 10/1983, p. 425.

* Voir JO n° 7/1980, p. 211; JO n° 10/1983, p. 425.

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN**Vereinigtes Königreich****Registrierung europäischer Patente (UK) in überseeischen Staaten und Gebieten (Stand: Juni 1985)**

Zur Frage der Registrierung europäischer Patente (UK) in den überseeischen Staaten und Gebieten, die nationale UK-Patente registrieren, hat das Department of Trade, Industrial Property and Copyright Department (IPCD), London, dem Europäischen Patentamt die nachstehenden Informationen übermittelt (Damit ist die Mitteilung in ABI. 7/1984, S. 336 überholt).

1. Folgende Staaten und Gebiete haben ihre Gesetzgebung geändert und gestatten die Registrierung europäischer Patente (UK):

Anguilla
Belize
*Britische Jungferninseln
*Britisches Territorium im Indischen Ozean
Falklandinseln
Gibraltar
Hongkong (siehe ABI. 9/1979, S. 391)
Kaimaninseln
Jersey
St. Vincent
Turks- und Caicosinseln
Tuvalu

2. In folgenden Staaten und Gebieten ist die Registrierung europäischer Patente (UK) aufgrund der bestehenden Gesetzgebung möglich:

Bahrain
Bermuda
Botsuana
Brunei
Fidschi
*Ghana
*Malaysia (Halbinsel) (gesonderte Registrierung erforderlich)
*Sabah (gesonderte Registrierung erforderlich)
*Sarawak (gesonderte Registrierung erforderlich)
Singapur (siehe ABI. 11/1983, S. 462)
*St. Lucia
Swasiland
Vanuatu

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß die Tatsache der Annahme derartiger Registrierungs-gesuche durch die zuständigen Behörden die Rechtswirksamkeit solcher Registrierungen aufgrund der bestehenden Gesetze nicht garantiert.

3. Folgende Staaten und Gebiete beabsichtigen, ihre gesetzlichen Bestimmungen zu ändern (nach den dem IPCD vorliegenden Informationen, die nicht notwendigerweise aus amtlichen Quellen stammen, registrieren die mit (a) bezeichneten Gebiete europäische Patente (UK); über die übrigen Gebiete liegen bisher keine Angaben vor):

* Änderung gegenüber ABI. 7/1984, S. 336.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES**United Kingdom****Registration of European patents (UK) in overseas states or territories (Situation in June 1985)**

The Department of Trade, Industrial Property and Copyright Department (IPCD), London, has supplied the following information regarding registration of European patents (UK) in overseas states or territories which register UK national patents. (This updates the information in OJ 7/1984, p. 336).

1. The following states or territories have amended their legislation to permit the registration of European patents (UK):

Anguilla
Belize
*British Indian Ocean Territory
Cayman Islands
Falkland Islands
Gibraltar
Hong Kong (see OJ 9/1979, p. 391)
Jersey
St. Vincent
Turks and Caicos
Tuvalu
*Virgin Islands (British)

2. Registration of European patents (UK) is also possible in the following states or territories under their existing laws:

Bahrain
Bermuda
Botswana
Brunei
Fiji
*Ghana
*Malaysia, West (or Peninsular) (separate registration required)
*Sabah (separate registration required)
*Sarawak (separate registration required)
Singapore (see OJ 11/1983, p. 462)
*St. Lucia
Swaziland
Vanuatu

However, the fact that such registration is accepted by the executive authority cannot guarantee the validity of such registration under the existing laws.

3. The following states or territories have indicated a positive intention to amend their laws. (According to current information held by IPCD, not necessarily from official sources, those territories marked (a) are registering European patents (UK), and information concerning registration has not yet been received about the remainder):

* Change as against OJ 7/1984, p. 336.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS**Royaume-Uni****Enregistrement de brevets européens (UK) dans des Etats ou territoires d'outre-mer (situation en juin 1985)**

Le "Department of Trade, Industrial Property and Copyright Department (IPCD)" à Londres a communiqué à l'Office européen des brevets les indications suivantes, relatives à l'enregistrement de brevets européens (UK) dans les Etats ou territoires d'outre-mer dont la législation prévoit l'enregistrement de brevets nationaux britanniques (mise à jour de l'information publiée dans le JO n° 7/1984, p. 336).

1. Les Etats ou territoires suivants ont modifié leur législation et autorisé l'enregistrement de brevets européens (UK):

Anguilla
Belize
Caïmans (Iles)
Falkland (Iles)
Gibraltar
Hong-Kong (cf. JO n° 9/1979, p. 391)
*Iles Vierges britanniques
Jersey
Saint Vincent
*Territoire britannique de l'océan Indien
Turks et Caicos (Iles)
Tuvalu

2. L'enregistrement de brevets européens (UK) est possible dans les Etats ou territoires suivants dans le cadre des législations actuelles:

Bahreïn
Bermudes
Botswana
Brunei
Fidji
*Ghana
*Malaisie péninsulaire (enregistrement séparé requis)
*Sabah (enregistrement séparé requis)
*Sarawak (enregistrement séparé requis)
*Sainte-Lucie
Singapour (cf. JO n° 11/1983, p. 462)
Swaziland
Vanuatu

Il convient cependant de faire observer que, dans le cadre des législations actuelles, le fait que les requêtes en enregistrement correspondantes soient acceptées par les autorités compétentes ne garantit pas la validité juridique des enregistrements.

3. Les Etats ou territoires suivants ont déclaré leur intention de modifier leurs législations. (Selon des informations actuellement détenues par l'IPCD, mais ne provenant pas nécessairement de sources officielles, les territoires dont le nom est précédé d'un (a) enregistrent les brevets européens (UK); aucune information n'est disponible en ce qui con-

* Modification par rapport au JO n° 7/1984, p. 336.

- (a) Kenia
- (a) Lesotho
- (a) Sierra Leone
St. Christoph-Nevis
- (a) Uganda
- (a) Zypern (Nikosia)

4. Außerdem werden nach den dem IPCD vorliegenden Informationen, die nicht notwendigerweise aus amtlichen Quellen stammen, europäische Patente (UK) in folgenden Staaten und Gebieten registriert:

- Aden
- Gambia
- *Kiribati
- *Tansania
- *Tanganjika (gesonderte Registrierung erforderlich)
- *Sansibar (gesonderte Registrierung erforderlich)
- *Trinidad und Tobago
- Westsamoa

5. In folgenden Staaten und Gebieten werden gegenwärtig keine europäischen Patente (UK) registriert:

- *Grenada
- Guernsey
- *Guyana
- *Salomonen
- Seschellen
- St. Helena

6. Über die Registrierung europäischer Patente (UK) in folgenden Staaten und Gebieten liegen bisher keine Informationen vor:

- Antigua
- Dominica
- Montserrat

7. In Barbados ist ein neues Patentgesetz (1981-55) erlassen worden, das eine eigenständige Patentgesetzgebung schafft und eine Registrierung nationaler UK-Patente oder europäischer Patente (UK) nicht vorsieht.

* Jamaika hat ein unabhängiges Patent system, das die Registrierung nationaler UK-Patente oder europäischer Patente (UK) nicht vorsieht.

- (a) Cyprus (Nicosia)
- (a) Kenya
- (a) Lesotho
- (a) Sierra Leone
St. Christopher-Nevis
- (a) Uganda

4. In addition to the above, according to current information held by IPCD, not necessarily from official sources, the following states or territories are registering European patents (UK):

- Aden
- Gambia
- *Kiribati
- *Tanzania
- *Tanganyika (separate registration required)
- *Zanzibar (separate registration required)
- *Trinidad and Tobago
- Western Samoa

5. European patents (UK) are not registered at present in the following states or territories:

- *Grenada
- Guernsey
- *Guyana
- "Solomon Islands
- St. Helena
- Seychelles

6. The following states or territories have as yet given no indication of their intentions in this regard:

- Antigua
- Dominica
- Montserrat

7. Barbados has enacted a new Patents Act (1981-55) which establishes an independent patent system and makes no provision for the registration of either UK national patents or European patents (UK).

* Jamaica has an independent patent system and makes no provision for registration of either UK national patents or European patents (UK).

cerne l'enregistrement dans les autres territoires):

- (a) Chypre (Nicosie)
- (a) Kenya
- (a) Lesotho
- (a) Ouganda
- (a) Sierra Leone
Saint-Christophe-et-Nièvres

4. Outre les Etats ou territoires susmentionnés, les Etats ou territoires suivants enregistreraient des brevets européens (UK), selon des informations actuellement détenues par l'IPCD, mais ne provenant pas nécessairement de sources officielles:

- Aden
- Gambie
- *Kiribati
- Samoa occidentale
- *Tanzanie
- *Tanganyika (enregistrement séparé requis)
- *Zanzibar (enregistrement séparé requis)
- *Trinité et Tobago

5. Les brevets européens (UK) ne sont actuellement pas enregistrés dans les Etats ou territoires suivants:

- "Grenade
- Guernsey
- *Guyane
- Sainte-Hélène
- *Salomon (Iles)
- Seychelles

6. Les Etats ou territoires suivants n'ont pas encore fait connaître leurs intentions au sujet de l'enregistrement de brevets européens (UK):

- Antigua
- Dominique
- Montserrat

7. La Barbade a promulgué une nouvelle loi sur les brevets (1981-55), qui institue un système indépendant de brevets et ne prévoit pas l'enregistrement de brevets nationaux UK ni de brevets européens (UK).

* La Jamaïque a un système indépendant de brevets et ne prévoit pas l'enregistrement de brevets nationaux UK ni de brevets européens (UK).

INTERNATIONALE VERTRÄGE

INTERNATIONAL TREATIES

TRAITES INTERNATIONAUX

Budapester Vertrag

Budapest Treaty

Traité de Budapest

I. RATIFIKATION DURCH DÄNEMARK

1. Die Regierung von Dänemark hat am 1. April 1985 die Ratifikationsurkunde zu dem am 28. April 1977 in Budapest geschlossenen Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren hinterlegt.

2. Infolgedessen ist der Vertrag für Dänemark am **1. Juli 1985** in Kraft getreten.

II. RATIFIKATION DURCH FINNLAND

1. Die Regierung von Finnland hat am 1. Juni 1985 die Ratifikationsurkunde zu dem am 28. April 1977 in Budapest geschlossenen Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren hinterlegt.

2. Infolgedessen wird der Vertrag für Finnland am **1. September 1985** in Kraft treten.

III. NATIONAL COLLECTION OF ANIMAL CELL CULTURES (NCACC)

Erweiterung der Liste der Arten von Mikroorganismen, die angenommen werden

Infolge einer Mitteilung nach Regel 3.3 des Budapester Vertrags¹⁾ ist die Liste der Arten von Mikroorganismen, die von der NCACC angenommen werden²⁾, mit **Wirkung vom 31. Mai 1985** um folgende Mikroorganismen erweitert worden:

— Viren, die für Versuche in Zellkulturen verwendbar sind

Bei der Hinterlegung wird eine Erklärung darüber verlangt, ob die Viren human- oder tierpathogen sind. Zur Hinterlegung können Viren bis zur ACDP-Kategorie 3³⁾ angenommen werden.

Für diese Art von Mikroorganismen werden folgende Gebühren erhoben:

1.	Aufbewahrung Storage Conservation	£ 800
2.	Abgabe einer Probe Furnishing of a sample Remise d'un échantillon	80
3.	Ausstellung einer Lebensfähigkeitsbescheinigung Issuance of a viability statement Délivrance d'une déclaration de viabilité	100

¹⁾ Siehe *Industrial Property*, Mai 1985, S. 163 bzw. *La Propriété Industrielle*, Mai 1985, S. 191.

²⁾ Siehe ABl. 10/1984, S. 534.

³⁾ Advisory Committee on Dangerous Pathogens: Categorisation of Pathogens according to Hazard and Categories of Containment ISBN 0/11/883761/3 HMSO (London).

I. RATIFICATION BY DENMARK

1. On 1 April 1985, the Government of Denmark deposited its instrument of ratification of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, done at Budapest on 28 April 1977.

2. Consequently, the treaty has entered into force for Denmark on **1 July 1985**.

II. RATIFICATION BY FINLAND

1. On 1 June 1985, the Government of Finland deposited its instrument of ratification of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, done at Budapest on 28 April 1977.

2. Consequently, the treaty will enter into force for Finland on **1 September 1985**.

III. NATIONAL COLLECTION OF ANIMAL CELL CULTURES (NCACC)

Extension of the List of Kinds of Microorganisms Accepted

Following a notification under Rule 3.3 of the Budapest Treaty¹⁾, the list of kinds of microorganisms accepted by NCACC²⁾ has been extended, with effect from **31 May 1985**, to include:

— Viruses capable of assay in tissue culture.

A statement regarding their possible pathogenicity to man and/or animals is required at the time of deposit. Up to and including ACDP Category 3³⁾ can be accepted for deposit.

The fees are as follows in regard to that kind of microorganisms:

I. RATIFICATION PAR LE DANEMARK

1. Le gouvernement du Danemark a déposé le 1^{er} avril 1985 son instrument de ratification du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977.

2. En conséquence, ledit traité est entré en vigueur à l'égard du Danemark le **1er juillet 1985**.

II. RATIFICATION PAR LA FINLANDE

1. Le gouvernement de la Finlande a déposé le 1^{er} juin 1985 son instrument de ratification du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977.

2. En conséquence, ledit traité entrera en vigueur à l'égard de la Finlande le **1er septembre 1985**.

III. NATIONAL COLLECTION OF ANIMAL CELL CULTURES (NCACC)

Extension de la liste des types de micro-organismes acceptés

Suite à une notification effectuée en vertu de la règle 3.3 du Traité de Budapest¹⁾, la liste des types de micro-organismes acceptés par la NCACC²⁾ a été étendue avec effet à compter du **31 mai 1985** aux micro-organismes spécifiés ci-après:

— Virus susceptibles de faire l'objet d'essais sur des cultures de tissus.

Une déclaration relative à leur caractère pathogène éventuel pour l'homme ou pour l'animal est requise au moment du dépôt. Au-delà de la catégorie 3 de l'ACDP³⁾, les virus ne sont pas acceptés en dépôt.

Les taxes perçues relativement à ce type de micro-organismes sont les suivantes:

£
800
80
100

¹⁾ Cf. *La Propriété industrielle*, mai 1985, p. 191.

²⁾ Cf. JO n° 10/1984, p. 534.

³⁾ Advisory Committee on Dangerous Pathogens: Categorisation of Pathogens according to Hazard and Categories of Containment ISBN 0/11/883761/3 HMSO (Londres).

Die Gebühren sind an den Public Health Laboratory Service Board zu entrichten. Alle im Vereinigten Königreich gezahlten Gebühren unterliegen der Mehrwertsteuer zum jeweils geltenden Satz.

IV. AMERICAN TYPE CULTURE COLLECTION (ATCC)

1. Erweiterung der Liste der Arten von Mikroorganismen, die angenommen werden

Infolge einer Mitteilung nach Regel 3.3 des Budapester Vertrags⁴⁾ ist die Liste der Arten von Mikroorganismen, die die ATCC zur Hinterlegung nach dem Budapester Vertrag annimmt⁵⁾ mit Wirkung vom 31. Mai 1985 erweitert worden und umfaßt nun:

— Algen, Bakterien, Hefen, Hybridome, Onkogene, Pflanzenzellkulturen, pflanzliche Viren, Phagen, Pilze, Plasmide, Protozoen, Samen, tierische Viren, Zelllinien.

2. Änderung des Gebührenverzeichnisses

Infolge einer Mitteilung nach Regel 12.2 des Budapester Vertrags⁴⁾ ist das Gebührenverzeichnis der ATCC⁶⁾ mit Wirkung vom 30. Juni 1985 in bezug auf die Gebühr für die Abgabe einer Probe nach Regel 11.2 und 11.3 des Budapester Vertrags wie folgt geändert worden (Betrag pro Probe):

The fees are payable to the Public Health Laboratory Service Board. All charges paid within the United Kingdom are subject to Value Added Tax at the current rate.

IV. AMERICAN TYPE CULTURE COLLECTION (ATCC)

1. Extension of the List of Kinds of Microorganisms Accepted

Following a notification under Rule 3.3 of the Budapest Treaty⁴⁾, the kinds of microorganisms that the ATCC has accepted for deposit under the Budapest Treaty⁵⁾ have been extended with effect from 31 May 1985, and will be the following:

— Algae, animal viruses, bacteria, cell lines, fungi, hybridomas, oncogenes, phages, plant tissue cultures, plant viruses, plasmids, protozoa, seeds, yeasts.

2. Change in the Fee Schedule

Following a notification under Rule 12.2 of the Budapest Treaty⁴⁾ the fee schedule of the ATCC⁶⁾ has changed, with effect from 30 June 1985, as follows in respect of the fee for the furnishing of a sample under Rules 11.2 and 11.3 of the Budapest Treaty (amount per sample):

Les taxes sont perçues par le Public Health Laboratory Service Board. Les taxes acquittées au Royaume-Uni sont assujetties à la taxe à la valeur ajoutée, au taux en vigueur,

IV. AMERICAN TYPE CULTURE COLLECTION (ATCC)

1. Extension de la liste des types de micro-organismes acceptés

Suite à une notification effectuée en vertu de la règle 3.3 du Traité de Budapest⁴⁾, la liste des types de micro-organismes acceptés par l'ATCC conformément au Traité de Budapest⁵⁾ a été étendue avec effet au 31 mai 1985 et comporte désormais les types suivants:

— Algues, bactéries, champignons, cultures de tissus végétaux, hybridomes, levures, lignées de cellules, oncogènes, phages, plasmides, protozoaires, semences, virus animaux, virus végétaux.

2. Modification du barème des taxes

Suite à une notification effectuée en vertu de la règle 12.2 du Traité de Budapest⁴⁾, le barème des taxes de l'ATCC⁶⁾ a été modifié comme suit, avec effet à compter du 30 juin 1985, en ce qui concerne la taxe pour la remise d'un échantillon en vertu des règles 11.2 et 11.3 du Traité de Budapest (montant par échantillon):

ATCC KULTUREN	
ATCC CULTURES	
CULTURES ATCC	US \$
— Gemeinnützige Einrichtungen in den Vereinigten Staaten von Amerika	
United States non-profit institutions	40.00
Institutions aux Etats-Unis d'Amérique sans but lucratif	
— Gemeinnützige Einrichtungen im Ausland	
Foreign non-profit institutions	40.00*
Institutions étrangères sans but lucratif	
— Sonstige Einrichtungen in den Vereinigten Staaten von Amerika und im Ausland	
Other United States and foreign institutions	64.00
Autres institutions aux Etats-Unis d'Amérique et à l'étranger	
— Zelllinien, die in Form von Röhrchen wachsender Zellen angefordert werden, zusätzliche Laborgebühr	
Cell lines ordered as flasks of growing cells, additional laboratory fee	35.00
Lignées de cellules commandées sous forme de tubes de cellules en développement, taxe de laboratoire supplémentaire	
ATCC PRECEPTROL KULTUREN	
ATCC PRECEPTROL CULTURES	
CULTURES ATCC PRECEPTROL	
— Alle Kunden in den Vereinigten Staaten von Amerika und im Ausland	
All United States and foreign customers	12.00
Tous les clients aux Etats-Unis d'Amérique et à l'étranger	
* Mit einer Zuschlagsgebühr pro Kultur für den Verwaltungs- und Bearbeitungsaufwand	
* Subject to an additional charge per culture for handling and processing	24.00
* Avec un supplément par culture pour frais d'administration et de traitement	

⁴⁾ Siehe *Industrial Property*, Mai 1985, S. 163 ff. bzw. *La Propriété Industrielle*, Mai 1985, S. 191 ff.

⁵⁾ Siehe ABI. 2/1981, S. 30 ff.

⁶⁾ Siehe ABI. 8/1982, S. 325.

⁴⁾ See *Industrial Property*, May 1985, p. 163 et seq.

⁵⁾ See OJ 2/1981, p. 30 et seq.

⁶⁾ See OJ 8/1982, p. 325.

⁴⁾ Cf. *La Propriété industrielle*, mai 1985, p. 191 s.

⁵⁾ Cf. JO n° 2/1981, p. 30 s.

⁶⁾ Cf. JO n° 8/1982, p. 325.

V. CENTRAALBUREAU VOOR SCHIMMELCULTURES (CBS)

1. Erweiterung der Liste der Arten von Mikroorganismen, die angenommen werden

Infolge einer Mitteilung nach Regel 3.3 des Budapester Vertrags⁷⁾ ist die Liste der Arten von Mikroorganismen, die vom CBS angenommen werden⁸⁾, mit **Wirkung vom 31. August 1985** um folgende Art von Mikroorganismen erweitert worden:

— andere Bakterien als Aktinomyzeten⁹⁾

Für die vom CBS nun ebenfalls angenommene Art von Mikroorganismen gelten

i) der Teil der Mitteilung nach Artikel 7 (1) des Budapester Vertrags vom 27. Juli 1981, der besagt, daß alle Hinterlegungen unabhängig vom Aufbewahrungsort der Mikroorganismen am Sitz des CBS in Baarn vorzunehmen sind, an den auch der gesamte Schriftverkehr zu richten ist,

ii) das seit 30. Mai 1984 geltende geänderte Gebührenverzeichnis des CBS,

iii) die Erfordernisse des CBS nach Regel 6.3 der Ausführungsordnung zum Budapester Vertrag.

2. Änderung des Gebührenverzeichnisses

Infolge einer Mitteilung nach Regel 12.2 des Budapester Vertrags⁷⁾ wird das Gebührenverzeichnis des CBS¹⁰⁾ mit **Wirkung vom 30. September 1985** in bezug auf die Gebühr für die Abgabe einer Probe wie folgt geändert:

4.3 Abgabe einer Probe

Furnishing of a sample
Remise d'un échantillon

a) an eine wissenschaftliche Einrichtung
To a scientific institution
A une institution scientifique

b) in den übrigen Fällen
In other cases
Dans les autres cas

hfl

45

90

⁷⁾ Siehe *Industrial Property*, Juli/August 1985, S. 234 bzw. *La Propriété Industrielle*, Juli/August 1985, S.271.

⁸⁾ Siehe ABI. 9/1981, S. 400 ff.

⁹⁾ Das CBS hat das EPA davon unterrichtet, daß andere Bakterien als Aktinomyzeten in der Abteilung des CBS in Delft aufbewahrt werden.

¹⁰⁾ Siehe ABI. 9/1981, S. 401 und ABI. 5/1984, S. 245.

V. CENTRAALBUREAU VOOR SCHIMMELCULTURES (CBS)

1. Extension of the List of Kinds of Microorganisms Accepted

Following a notification under Rule 3.3 of the Budapest Treaty⁷⁾, the list of kinds of microorganisms accepted by the CBS⁸⁾ is extended, **with effect from 31 August 1985**, to the following type of microorganism:

— Bacteria other than actinomycetes⁹⁾

The following are applicable to the additional type of microorganism accepted by the CBS:

(i) the part of the communication under Article 7 (1) of the Treaty made on 27 July 1981, concerning the fact that irrespective of where the microorganisms are stored, all deposits must be effected at the headquarters in Baarn, to which all correspondence must likewise be addressed;

(ii) the amended schedule of fees of CBS applicable as of 30 May 1984;

(iii) the requirements of CBS under Rule 6.3 of the Regulations under the Budapest Treaty.

2. Change in the Fee Schedule

Following a notification under Rule 12.2 of the Budapest Treaty⁷⁾, the fee schedule of the CBS¹⁰⁾ is amended, **with effect from 30 September 1985**, in respect of the fee for furnishing of a sample, as follows:

V. CENTRAALBUREAU VOOR SCHIMMELCULTURES (CBS)

1. Extension de la liste des types de micro-organismes acceptés

Suite à une notification effectuée en vertu de la règle 3.3 du Traité de Budapest⁷⁾, la liste des types de micro-organismes acceptés par le CBS⁸⁾ est étendue, **avec effet à compter du 31 août 1985**, au type supplémentaire de micro-organisme spécifié ci-après:

— Bactéries autres que les actinomycètes⁹⁾

Sont applicables au type supplémentaire de micro-organisme accepté par la CBS:

i) la partie de la communication du 27 juillet 1981 effectuée en vertu de l'article 7.1) du Traité relative au fait qu'indépendamment du lieu où les micro-organismes sont conservés, tous les dépôts doivent être effectués auprès du siège à Baarn et toute la correspondance doit également être adressée audit siège;

ii) le barème des taxes du CBS dans sa version modifiée en vigueur à compter du 30 mai 1984;

iii) les exigences du CBS conformément à la règle 6.3 du règlement d'exécution du Traité de Budapest.

2. Modification du barème des taxes

Suite à une notification effectuée en vertu de la règle 12.2 du Traité de Budapest⁷⁾, le barème des taxes du CBS¹⁰⁾ est modifié comme suit, **avec effet à compter du 30 septembre 1985**, en ce qui concerne les taxes pour la remise d'un échantillon:

⁷⁾ Cf. *La Propriété industrielle*, Juillet/Août 1985, p. 271.

⁸⁾ Cf. JO n° 9/1981, p. 400 s.

⁹⁾ Le CBS a informé l'OEB que les bactéries autres que les actinomycètes sont conservées au département du CBS situé à Delft.

¹⁰⁾ Cf. JO nos 9/1981, p. 401 et 5/1984, p. 245.

⁷⁾ See *Industrial Property*, July/August 1985, p. 234.

⁸⁾ See OJ 9/1981, p. 400 et seq.

⁹⁾ CBS informed the EPO that bacteria other than actinomycetes are stored in the Delft CBS Division.

¹⁰⁾ See OJ 9/1981, p. 401 and OJ 5/1984, p. 245.

HINWEISE AUF LITERATUR ZUM EUROPÄISCHEN PATENTRECHT

Unter dieser Rubrik werden in regelmäßigen Abständen bibliographische Hinweise auf dem Europäischen Patentamt bekannt gewordene Literatur zum europäischen Patentsystem, zum nationalen Patentrecht von EPÜ-Vertragsstaaten und zu internationalen Patentverträgen veröffentlicht.

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

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

INFORMATION CONCERNING LITERATURE ON EUROPEAN PATENT LAW

Under this heading, bibliographical data concerning literature touching on the European patent system, the national patent law of EPC Contracting States and international patent treaties, which have come to the attention of the European Patent Office are published at regular intervals.

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

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

RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES RELATIFS AU DROIT EUROPEEN DES BREVETS

Sous cette rubrique paraissent régulièrement des renseignements bibliographiques sur la littérature relative au système du brevet européen, au droit national des brevets des Etats parties à la CBE, ainsi qu'aux traités internationaux en matière de brevets, dont l'OEB aura eu connaissance.

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

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

Abkürzungen / Abbreviations / Abréviations

CIPA	— The Journal of the Chartered Institute of Patent Agents (GB)
EIPR	— European Intellectual Property Review (GB)
GRUR	— Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (DE)
GRUR Int.	— Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (DE)
WPI	— World Patent Information (GB)

Bücher/ Books/ Livres

Centre du Droit de l'Entreprise (Hrsg./ed./éd.)

Dossiers Brevets.
Montpellier, Centre du droit de l'entreprise 1983.

Demaret, P.

Patents, Territorial Restrictions, and EEC Law. A Legal and Economic Analysis.
IIC Studies, Vol. 2, 1978, 133 pages.

Gaul, D.

Handbuch des gewerblichen Rechtsschutzes: Praktische Rechtshilfe für die Patent-, Rechts- und Lizenzabteilung.
Schmidt, Köln, 1983.

Grefermann, K.

Die Nutzung und ökonomische Bedeutung von Patenten — Literaturstudie
IFO— Institut für Wirtschaftsforschung, München 1984, 40 S.

Habersack, H.-J.

Länderspiegel-Patente, Design und Marken.
C. F. Müller, Heidelberg, 1985.

Kinkeldey, H./Stockmair, W.

The New German Patent Law (1981).
VCH, Weinheim, 1981, p. 199.

Merrit, E.

Industrielle Innovation: Ein Führer über Aktionen, Dienstleistungen und Finanzierungs-Maßnahmen der Europäischen Gemeinschaften.
Luxemburg: Kommission der Europäischen Gemeinschaften. 1984, XIX, 131 S.

Pedrazzi, M. M.

Patent- und Lizenzvertragsrecht.
Stämpfli, Bern 1983, 195 S.

Schönherr, F.

Patentrecht.
Verlag Manz, Wien, 1984, 206 S.

Troller, A.

Immateriälgüterrecht: Patentrecht-Markenrecht-Muster- und Modellrecht-Urheberrecht-Wettbewerbsrecht.
Helbing und Lichtenhahn, Basel, 1983, 540 S.

Zeitschriftenaufsätze / Articles

Bruchhausen, K.

Die zweite medizinische Indikation von Arzneimitteln im europäischen Patentrecht.
GRUR, Int., 1985, 239-241.

Cade, G.

Refund of appeal fees under Rule 67.
CIPA, 1984, 255-260.

Cadman, D. L. T.

Der Schutz von Mikroorganismen im europäischen Patentrecht.
GRUR, Int., 1985, 242-245.

Campbell, R. S.

Patent trends as a technological forecasting tool.
WPI, 1983, 137-143.

De Benedetti, F.

An economic and political analysis of changes in the patent system.
EIPR, 1983, 330-334.

De Laet, F. C. R.

A paperless patent documentation and information centre to assist in the transfer of technology to non-industrialized countries.
WPI, 1983, 91-100.

De Minvielle-Devaux, I.

The patenting of additional indications.
CIPA, 1984, 120-123.

Dosterschill, P./Oehen Mendes, M.

Um novo meio de documentação tecnológica em Portugal: O resúmen do invento.
Associação Industrial Portuguesa Informação, Lisboa, 1985, No. 1, p. 9-14, No. 2, p. 15-18.

Ford, P.

Funktionelle Ansprüche.
GRUR, Int., 1985, 249-252.

Franceschelli, V.

Die Patentnichtigkeit im italienischen Recht.
GRUR, Int., 1985, 372-378.

Francoq, B.

Das neue belgische Patentgesetz.
GRUR, Int., 1985, 282-287.

Graf, W.

Nochmals: die Aufgabe einer Erfindung bei der Beurteilung der Erfindungshöhe.
GRUR, 1985, 247-248.

Gruber, S./Kroher, J.

Die Patentierbarkeit von Arzneimittelansprüchen im Rechtsvergleich zwischen Deutschland und Ländern der britischen Rechtstradition.
GRUR, Int., 1984, 201-217.

Haardt, W. L.

Die Errichtung eines Berufungsgerichts für Gemeinschaftspatente.
GRUR, Int., 1985, 252-255.

Jahn, R.

Zwei wesentliche Änderungen durch die Patentrechts-Novelle 1984.
Zeitschrift für Gesellschaftsrecht, 1984, 98-102.

Kolle, G./Stauder, D.

Zweites Symposium europäischer Patentrichter.
GRUR Int., 1985, 256-266.

Le Tallec, G.

Das Protokoll über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents (Anerkennungsprotokoll).
GRUR, Int., 1985, 245-248.

Leberl, O./Marterer, N.

Die Novelle 1984 des österreichischen Patentgesetzes.
GRUR, Int., 1985, 275-282.

Singer, R.

Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts zur erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPU).
GRUR, Int., 1985, 234-239.

Struif, B.

Streitwert und Kostenrisiko im Patentnichtigkeitsverfahren.
GRUR, 1985, 248-254.

Verschaeve, M.

Naa een nieuw octroirecht.
Rechtskundig Weekblad, 1985, 2241-2270.