



**Amtsblatt des  
Europäischen  
Patentamts**

27. September 1985  
Jahrgang 8/ Heft 9  
Seiten 261—298

**Official Journal  
of the European  
Patent Office**

27 September 1985  
Year 8 / Number 9  
Pages 261—298

**Journal officiel  
de l'Office  
européen des  
brevets**

27 septembre 1985  
8<sup>e</sup> année / numéro 9  
Pages 261—298

**ENTSCHEIDUNGEN DER  
BESCHWERDEKAMMERN**

**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer vom  
28. Mai 1985  
J 08/84\* \*\***

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Anmelderin: Blendax-Werke**

**Stichwort: "Anspruchsgebühren -  
Österreich/BLENDAX"**

**EPÜ Artikel 54 (4); 167 (2); Regeln 31;  
87**

**"Gebührenpflicht bei gesonderten  
Anspruchssätzen"**

*Leitsatz*

*Enthält eine europäische Patentanmeldung oder ein europäisches Patent einen gesonderten Satz von Patentansprüchen im Hinblick darauf, daß ein benannter Vertragsstaat einen Vorbehalt nach Artikel 167 (2) a) EPÜ gemacht hat, so ist für die Gebührenberechnung Regel 31 EPU (gebührenpflichtige Patentansprüche) nur auf den Satz von Patentansprüchen anzuwenden, der die meisten Ansprüche enthält.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die europäische Patentanmeldung Nr.

\* Amtlicher Text.

\*\* Aufgrund dieser Entscheidung hat das EPA die bisherige Praxis bei der Anwendung der Regel 31 EPÜ (vgl. Rechtsauskunft zu Regel 31 EPÜ, ABl. 6-7/1979, S. 292; Rechtsauskunft Nr. 9/81, Rdn. 15, ABl. 3/1981, S. 68; Richtlinien für die Prüfung im EPA, A-III, 9 und C-VI, 15.2a) geändert. Eine revidierte Fassung der Rechtsauskunft zu Regel 31 EPÜ, die zur neuen Berechnung der Anspruchsgebühren bei mehreren Sätzen von Patentansprüchen Stellung nimmt, wird in einem der nächsten Hefte des Amtsblatts veröffentlicht werden.

**DECISIONS OF THE  
BOARDS OF APPEAL**

**Decision of the Legal Board of  
Appeal dated  
28 May 1985  
J 08/84\* \*\***

Composition of the Board:

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

**Applicants: Blendax-Werke**

**Headword: "Claims fees — Austria/  
BLENDAX"**

**EPC Articles 54 (4), 167 (2); Rules 31, 87**

**"Fees payable for separate sets of  
claims"**

*Headnote*

*Where a European patent application or a European patent has a separate set of claims for one of the designated Contracting States because that State has made a reservation under Article 167 (2) (a) EPC, Rule 31 EPC (Claims incurring fees) is to be applied for charging purposes only to the set with the greater number of claims.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No.

\* Translation.

\*\* This Decision has led the EPO to alter its practice in applying Rule 31 EPC (cf. Legal Advice on Rule 31 EPC, OJ 6-7/1979, p. 292, Legal Advice from the EPO No. 9/81, point 15 OJ 3/1981, p. 68 and Guidelines for Examination in the EPO, A-III, 9 and C-VI, 15.2a). A revised version of Legal Advice on Rule 31 EPC taking account of the new method of calculating claims fees in the case of several sets of claims will be published in the Official Journal in the near future.

**DECISIONS DES CHAMBRES  
DE RECOURS**

**Décision de la Chambre de  
recours juridique du  
28 mai 1985  
J 08/84\* \*\***

Composition de la Chambre:

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

**Demanderesse: Blendax-Werke**

**Référence: "Taxes de revendication —  
Autriche/BLENDAX"**

**Articles 54 (4), 167 (2); règles 31 et 87 de  
la CBE**

**"Taxes de revendication à payer pour  
des jeux de revendication séparés"**

*Sommaire*

*Lorsqu'une demande de brevet européen ou un brevet européen comporte un jeu de revendications séparé parce qu'un Etat contractant désigné a formulé une réserve en vertu de l'article 167 (2) a) de la CBE, la règle 31 de la CBE (revendications donnant lieu au paiement de taxes) ne doit être appliquée, pour le calcul des taxes, qu'au jeu de revendications contenant le plus grand nombre de revendications*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n°

\* Traduction.

\*\* Se fondant sur la présente décision, l'OEB a modifié la pratique suivie jusqu'à ce jour quant à l'application de la règle 31 CBE (cf. renseignement juridique concernant la règle 31 CBE, JO n° 6-7/1979, p. 292; renseignement juridique n° 9/81, point 15, JO n° 3/1981, p. 68; Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, A-III, 9. et C-IV, 15.2a). Un texte révisé du renseignement juridique concernant la règle 31 CBE, qui traite du nouveau mode de calcul des taxes de revendication applicables à plusieurs jeux de revendications, sera publié dans l'un des prochains numéros du Journal officiel.

83 105 946.4 (Veröffentlichungsnummer: 0 101 807) wurde am 17. Juni 1983 eingereicht. Sie enthält zwei Sätze von je 15 Patentansprüchen, von denen der zweite Satz für Österreich bestimmt ist. Zusammen mit den allgemeinen Gebühren wurden fünf Anspruchsgebühren zu DM 60,-, zusammen DM 300,- gezahlt. Mit Bescheid vom 18. Juli 1983 forderte die Eingangsstelle den Anmelder auf, innerhalb von zwei Monaten fünf weitere Anspruchsgebühren für den Anspruchssatz für Österreich zu zahlen. Am 12. August 1983 zahlte der Anmelder diese Gebühren in Höhe von DM 300,- und beantragte zugleich deren Rückzahlung, weil die Erhebung zusätzlicher Anspruchsgebühren im vorliegenden Fall nicht gerechtfertigt sei. Bei diesen Anspruchssätzen handele es sich um eine rechtliche Notwendigkeit, weil Österreich von dem nach Artikel 167 (2) EPÜ möglichen Vorbehalt Gebrauch gemacht habe (vgl. auch ABI. EPA 6-7/1979, 289).

II. Durch Entscheidung der Eingangsstelle des EPA vom 30. Dezember 1983 wurde der Antrag auf Rückzahlung der Anspruchsgebühren für Österreich abgelehnt. Zur Begründung wurde im wesentlichen folgendes ausgeführt: Bei Anwendung von Regel 31 (1) EPÜ nach ihrem reinen Wortlaut seien im vorliegenden Fall (bei  $2 \times 15$ , also 30 Ansprüchen) sogar 20 Anspruchsgebühren zu zahlen gewesen. Die Praxis des EPA trage der hier gegebenen rechtlichen Situation bereits dadurch Rechnung, daß sie jede Reihe von Ansprüchen gesondert betrachte, also auch in der zweiten Anspruchsreihe die ersten 10 Ansprüche nicht mit Gebühren belaste. Dabei wurde hervorgehoben, daß sich diese Praxis auf alle Fälle zulässiger gesonderter Anspruchssätze beziehe, also auch auf den Fall einer Notwendigkeit gesonderter Anspruchssätze wegen älterer europäischer Patentanmeldungen (Regel 87 EPÜ) wie auf den Fall älterer nationaler Patentanmeldungen (vgl. Rechtsauskunft des EPA 9/81, ABI. EPA 1981, 68).

Es bestehe keine Rechtsgrundlage dafür, auch die über 10 hinausgehenden Ansprüche einer weiteren Anspruchsreihe außer Betracht zu lassen. Regel 31 stelle allein auf die Zahl der Ansprüche ab, ungeachtet zu welchem Zweck die Ansprüche aufgestellt würden. Auch könne das vorgetragene Argument, die zusätzlichen Ansprüche verursachten keinen zusätzlichen Arbeitsaufwand, nicht berücksichtigt werden. Das Argument sei teilweise inhaltlich unzutreffend. Im übrigen beziehe sich das Argument auf die Berechtigung einer Gebührenpflicht mit Rücksicht auf den vorliegenden besonderen Sachverhalt. Da der Gesetzgeber für diesen Sachverhalt jedoch keine Ausnahmeregelung getroffen habe, sei das EPA auch im vorliegenden Fall an die Regel 31 EPÜ gebunden.

III. Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin am 1. März 1984 Be-

\* Amtlicher Text.

83 105 946.4 (publication No. 0 101 807) was filed on 17 June 1983. It contains two separate sets of 15 claims, the second being intended for Austria. Payment was made of the fees generally applicable and, in addition, of five claims fees of DM 60 totalling DM 300. In a communication dated 18 July 1983 the Receiving Section required the applicants to pay five further claims fees within a period of two months to cover the set of claims intended for Austria. The applicants paid these fees, which again totalled DM 300, on 12 August 1983 at the same time asking that they be refunded because there was no justification for charging additional claims fees in that particular case. The sets of claims, they pointed out, were a legal requirement because Austria had opted to make a reservation under Article 167 (2) EPC (see OJ (EPO) 6-7/1979, p. 289).

II. The EPO Receiving Section issued a decision dated 30 December 1983 rejecting the application for refund of fees paid in respect of claims for Austria mainly on the following grounds: If Rule 31 (1) EPC were to be applied literally in the applicants' case 20 claims fees would in fact be chargeable on a total of  $2 \times 15 = 30$  claims. However, EPO practice already allows for the fact that a separate set of claims is legally required by considering each set of claims separately. No fees were therefore charged for the first 10 claims of either the first or second set. It was stressed that this was standard practice in all cases where a separate set of claims was allowable, hence also where separate sets of claims are needed because the content of an earlier European patent application forms part of the state of the art (Rule 87 EPC) or because prior national rights exist (cf. Legal Advice from the EPO 9/81, OJ (EPO) 3/1981, p. 68).

There were no legal reasons for disregarding any claims going beyond the first ten, even in a second set of claims. Rule 31 merely referred to the total number of claims regardless of why they were drawn up. Nor was the applicants' contention that the additional claims did not involve any extra work a valid one; the argument was in part irrelevant and otherwise focused on the Office's justification for charging a fee in those particular circumstances. Since, however, the legislators had not made any exceptional provision for such a case the EPO continued to be bound by Rule 31 EPC.

III. The applicants appealed against this decision on 1 March 1984 on the follow-

\* Translation.

83 105 946.4, publiée sous le n° 0 101 807, a été déposée le 17 juin 1983. Elle contient deux jeux de quinze revendications chacun, le second jeu étant destiné à l'Autriche. Outre les autres taxes dues par ailleurs, la demanderesse a acquitté cinq taxes de revendication de 60 DM chacune, soit au total 300 DM. Par notification du 18 juillet 1983, la Section de dépôt a invité la demanderesse à acquitter dans un délai de deux mois cinq autres taxes de revendication pour le jeu de revendications destiné à l'Autriche. Le 12 août 1983, la demanderesse en a payé le montant, soit 300 DM, en présentant simultanément une requête en remboursement de ces taxes au motif qu'il n'était pas justifié en l'occurrence de percevoir des taxes de revendication supplémentaires. Selon elle, si elle avait déposé ces deux jeux de revendications, c'était parce qu'elle y avait été contrainte pour des raisons juridiques, l'Autriche ayant fait usage de la réserve prévue à l'article 167 (2) de la CBE (cf. également JO de l'OEB n° 6-7/1979, p. 289).

II. Par décision en date du 30 décembre 1983, la Section de dépôt de l'OEB a rejeté la requête en remboursement des taxes afférentes aux revendications destinées à l'Autriche en faisant valoir essentiellement comme motif que si elle avait appliqué à la lettre la règle 31 (1) de la CBE, elle aurait même dû exiger en l'occurrence le paiement de 20 taxes de revendication (pour les  $2 \times 15 = 30$  revendications), et que l'OEB tient déjà compte dans la pratique de cette situation juridique particulière, puisqu'il considère séparément chaque jeu de revendications, et donc exonère aussi le demandeur des taxes afférentes aux 10 premières revendications du second jeu. Elle a fait observer également que l'OEB agit ainsi dans tous les cas où le dépôt de jeux de revendications séparés peut être admis, et donc aussi dans le cas où il est nécessaire de déposer des jeux séparés en raison de l'existence de demandes de brevet européen antérieures (règle 87 de la CBE) ou de demandes nationales antérieures (cf. Renseignement juridique communiqué par l'OEB n° 9/81, JO de l'OEB n° 3/1981, p. 68).

D'un point de vue juridique, il n'y a aucune raison d'exonérer également les revendications que comporte l'autre jeu de revendications en sus de la dixième, estime la Section de dépôt. La règle 31 vise uniquement le nombre de revendications, sans considérer à quelle fin les revendications ont été déposées. L'argument selon lequel les revendications supplémentaires n'ont pas occasionné un surcroît de travail ne saurait davantage être accepté. Il est en partie inexact. Par ailleurs, la requérante demande en avançant cet argument si elle est bien tenue de payer les taxes dans ce cas particulier. Le législateur n'ayant cependant pas prévu de dérogation en pareil cas, l'OEB reste lié en l'occurrence par la règle 31 de la CBE.

III. Le 1<sup>er</sup> mars 1984, la demanderesse a introduit un recours contre cette déci-

\* Traduction.

schwerde ein und begründete sie im wesentlichen wie folgt: Die Regel 31 EPÜ sei auf besondere Anspruchssätze, die mit Rücksicht auf sich aus dem EPÜ ergebende rechtliche Besonderheiten notwendig seien, entweder uneingeschränkt oder überhaupt nicht anwendbar. Unlogisch sei es, wenn die Eingangsstelle die ersten 10 Ansprüche eines besonderen Anspruchssatzes von Gebühren freistelle, sich aber hinsichtlich weiterer Ansprüche durch den Wortlaut von Regel 31 EPÜ gebunden fühle, Anspruchsgebühren zu erheben. Im vorliegenden Fall sei Regel 31 EPÜ überhaupt nicht anwendbar. Eine an Sinn und Zweck dieser Regel orientierte Auslegung führe dazu, ihre Anwendung auf Ansprüche zu beschränken, die der Anmelder "zusätzlich", aber nicht aus rechtlichen Besonderheiten "parallel" zu gegebenen Ansprüchen bilde.

IV. Die Anmelderin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Rückzahlung von DM 300,- an Anspruchsgebühren wie auch der Beschwerdegebühr anzuordnen.

#### Entscheidungsgründe

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

2. Mit der Beschwerde stellt sich die Rechtsfrage, wie Regel 31 EPÜ über die Gebührenpflicht von Patentansprüchen anzuwenden ist, wenn eine Patentanmeldung einen gesonderten Anspruchssatz im Hinblick darauf enthält, daß ein benannter Vertragsstaat einen Vorbehalt nach Artikel 167 (2) a) EPÜ gemacht hat. Die Rechtsgrundlage dafür, daß derartige gesonderte Anspruchssätze in der Praxis des EPA überhaupt zugelassen werden, wurde durch eine analoge Anwendung von Regel 87 geschaffen (vgl. Rechtsauskunft des EPA Nr. 9/81 in ABl. EPA 3/1981, 68). Die gestellte Frage beantwortet sich daher daraus, wie Regel 31 im Falle der Regel 87 EPÜ anzuwenden ist, also dann, wenn gesonderte Anspruchssätze für bestimmte Vertragsstaaten vorgelegt werden, weil für diese eine frühere europäische Patentanmeldung nach Art. 54 (3) und (4) EPÜ zu beachten ist.

3. Die Regel 31 EPÜ macht nach ihrem Wortlaut keinen Unterschied hinsichtlich der Art der Patentansprüche, die einer Gebührenpflicht unterworfen werden, oder nach den Gründen, die den Anmelder veranlassen, die Ansprüche aufzustellen. Das EPÜ kennt aber als Regelfall nur die Situation eines einzigen Anspruchssatzes für alle in der europäischen Patentanmeldung benannten Vertragsstaaten und dies selbst dann, wenn mehrere Anmelder einer Anmel-

ing main grounds: Rule 31 EPC related to separate sets of claims required because of the particular legal situation created by the EPC and either applied always or not at all. It was illogical for the Receiving Section not to charge fees for the first ten claims of a separate set of claims but then to feel bound by the wording of Rule 31 EPC to charge fees for any further claims. Rule 31 EPC did not apply at all in the present case and an interpretation of this rule in the light of its intention and purpose would tend to make it applicable only to any "extra" claims applicants might draw up, not to those drafted in parallel with existing claims.

IV. The applicant requested that the disputed decision be set aside and that an order be made for reimbursement of claims fees in the amount of DM 300 and of the appeal fee.

#### Reasons for the Decision

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

2. It raises the question of how Rule 31 EPC on claims incurring fees should be applied in the case of an application accompanied by a second set of claims because a designated Contracting State has made a reservation under Article 167 (2) (a) EPC. The legal basis for the EPO's allowing such separate sets of claims is an analogous application of Rule 87 (Legal Advice from the EPO No. 9/81, OJ (EPO) 3/1981, p. 68). The answer to the question raised therefore depends on how Rule 31 is to be applied in a situation covered by Rule 87 EPC, thus when separate sets of claims are filed for certain Contracting States because in their case an earlier European patent application has to be considered under Article 54 (3) and (4) EPC.

3. The wording of Rule 31 EPC makes no distinction as to the kind of claims incurring fees or the reasons why they are drawn up. However, the normal case under the EPC is a single set of claims filed for all Contracting States designated in the European application, even when several applicants designate different Contracting States for one and the same application (see Articles 59 and 118 EPC).

sion en alléguant pour l'essentiel, dans son mémoire exposant les motifs du recours, qu'ou bien la règle 31 de la CBE est applicable sans restriction à des jeux de revendications spéciaux dont le dépôt s'avère nécessaire en raison des particularités d'une situation juridique créée par la CBE, ou bien elle lui est absolument inapplicable, et qu'il est illogique que la Section de dépôt exonère le demandeur des taxes afférentes aux dix premières revendications d'un jeu de revendications spécial, alors qu'elle s'estime tenue par la lettre de la règle 31 de la CBE de percevoir les taxes afférentes aux suivantes. Dans la présente espèce, la règle 31 de la CBE n'est absolument pas applicable, estime la demanderesse. Si l'on interprète cette règle en se fondant sur l'objectif qu'elle poursuit, on est amené à limiter son application aux revendications que le demandeur formule "en plus", mais non pas à celles qu'il formule "parallèlement" pour tenir compte des particularités d'une situation juridique.

IV. La demanderesse conclut à l'annulation de la décision attaquée et au remboursement des taxes de revendication pour un montant de 300 DM, ainsi qu'au remboursement de la taxe de recours.

#### Motifs de la décision

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

2. La question de droit que soulève ce recours est celle de savoir comment appliquer la règle 31 de la CBE concernant les revendications donnant lieu au paiement de taxes, dans le cas où une demande de brevet comporte un jeu séparé de revendications parce qu'une réserve a été formulée par un Etat contractant désigné, en vertu de l'article 167 (2) a) de la CBE. D'un point de vue juridique, si le dépôt de jeux de revendications séparés de ce type est admis dans la pratique à l'OEB, c'est en vertu d'une application par analogie de la règle 87 (cf. Renseignement juridique communiqué par l'OEB n° 9/81, JO de l'OEB n° 3/1981, p. 68). La question posée revient donc à se demander comment appliquer la règle 31 dans le cas prévu par la règle 87 de la CBE, c'est-à-dire dans le cas où des jeux de revendications séparés sont présentés pour certains Etats contractants, une demande européenne antérieure au sens de l'article 54 (3) et (4) de la CBE ayant été déposée dans ces Etats.

3. Telle qu'elle est formulée, la règle 31 n'établit aucune distinction fondée sur le type de revendications donnant lieu au paiement de taxes ou sur les motifs qui ont amené le demandeur à les déposer. La CBE ne prévoit cependant, en règle générale, que le dépôt d'un seul jeu de revendications pour tous les Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen, même si plusieurs demandeurs déposant une même demande désignent chacun des Etats

dung jeweils verschiedene Vertragsstaaten benannt haben (vgl. Artikel 59 und 118 EPÜ).

4. Als Ausnahme von dem Grundsatz, daß eine europäische Patentanmeldung nur einen Anspruchssatz für alle Vertragsstaaten haben kann, ist im Übereinkommen ausdrücklich nur Regel 87 vorgesehen. Diese Ausnahme ist eine rechtliche Notwendigkeit. Um für die betroffenen Vertragsstaaten überhaupt einen Schutz zu erhalten, muß der Anmelder für diese Staaten Patentansprüche modifizieren, die er für andere Staaten ohne Berücksichtigung der für sie nicht geltenden früheren europäischen Patentanmeldung abfassen kann. Es handelt sich daher um rechtlich bedingte, inhaltliche Variationen von Ansprüchen, eigentlich aber nicht um "weitere" Ansprüche (vgl. den deutschen Text von Regel 31 (1) S. 1 EPÜ). Die Regel 31 muß daher — trotz ihres Wortlauts, der keine Unterschiede hinsichtlich der Art der Ansprüche macht — nicht so verstanden werden, daß sie auf jedwede Art von Ansprüchen anzuwenden ist. Die Regel kann vielmehr auch so verstanden werden, daß sie nur für den Normalfall der für alle benannten Vertragsstaaten einheitlichen Patentansprüche gilt.

5. Auch der Zusammenhang, in dem die Regel 31 steht, deutet darauf hin, daß sie nur für diesen Normalfall gedacht ist. Artikel 84 Satz 2 EPÜ verlangt, daß die Patentansprüche "knapp gefaßt" sind. Die der Regel 31 vorangehende Regel 29 (5) sagt, daß sich "die Anzahl der Patentansprüche bei Berücksichtigung der Art der beanspruchten Erfindung in vertretbaren Grenzen halten soll". Darauf folgt Regel 31, die Patentansprüche vom elften an gebührenpflichtig macht. Obwohl in den Materialien zum europäischen Patentrecht über den Normzweck von Regel 31 nichts ausdrücklich gesagt ist, kann aus diesem Zusammenhang doch gefolgert werden, daß die Anspruchsgebühren in erster Linie als Mittel gedacht sind, den Anmelder zur Einhaltung der Regel 29 (5) EPÜ anzuhalten. Außerdem mag darin auch ein gewisser Ausgleich für die erhöhte Arbeitsbelastung des Amtes gesehen werden.

6. Diesen in einem Zusammenhang stehenden Vorschriften des Artikels 84 Satz 2, der Regel 29 (5) und der Regel 31 EPÜ läßt sich der Fall der Regel 87 EPÜ nicht zuordnen. Falls eine frühere europäische Patentanmeldung nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ für bestimmte Vertragsstaaten berücksichtigt werden muß, ist der Anmelder gezwungen, einen besonderen Anspruchssatz vorzulegen, sofern er für diese Vertragsstaaten nicht überhaupt auf einen Schutz verzichten will. Das Übereinkommen selbst erzwingt und ermöglicht hier eine Ausnahme von der Regel, daß die Patentansprüche für alle Vertragsstaaten einheitlich sind. Die-

4. The only exception to the general rule that a European patent application may only have one set of claims valid for all Contracting States that is expressly provided for in the Convention is that of Rule 87 which is a legal necessity. In order to obtain protection at all for the Contracting States concerned the applicant has to modify claims which for other States he may formulate without regard to the earlier European patent application since in their case it does not apply. The exception therefore concerns changes made to the content of claims for legal reasons and not claims over and above a certain number (see Rule 31 (1), first sentence EPC German text). Therefore despite the failure of its wording to differentiate as to the type of claims involved, Rule 31 does not have to be understood as applying to any type of claim but on the contrary, as applying only in the normal case of a single set of claims for all designated Contracting States.

5. Moreover, the whole context of Rule 31 points to its being intended to apply only for the normal case. Article 84, second sentence, EPC requires that claims be concise. Rule 29 (5) stipulates that the number of claims shall be reasonable in consideration of the nature of the invention claimed and is followed by Rule 31 which states that all claims from the eleventh onwards shall incur fees. Although the *travaux préparatoires* relating to the European Patent Convention give no express indication that Rule 31 is to apply only to normal cases, it is deducible from the context that the claims fees charged are principally conceived as a means of ensuring that applicants observe Rule 29 (5). It is also possible that there is some intention of compensating the Office for the extra work involved in dealing with additional claims.

6. The connected provisions of Article 84, second sentence, Rule 29 (5) and Rule 31 EPC have no bearing on the case to which Rule 87 EPC relates. Where under Article 54 (3) and (4) EPC an earlier European patent application has to be taken into account for certain Contracting States an applicant must file a separate set of claims unless he is prepared to waive protection in those States. Here the Convention itself calls for and permits an exception to the rule that claims must be identical for all Contracting States. All this has nothing to do with the requirement of Article 84, second sentence, that claims be concise,

contractants différents (cf. art. 59 et 118 CBE).

4. Seule la règle 87 fait dans la Convention explicitement exception au principe selon lequel une demande de brevet européen ne peut comporter qu'un seul jeu de revendications pour tous les Etats contractants. Cette exception répond à une nécessité juridique. Pour pouvoir obtenir une protection dans certain Etats contractants, le demandeur doit modifier pour ces Etats des revendications qu'il peut par contre formuler pour les autres Etats sans tenir compte de la demande européenne antérieure, du fait que celle-ci ne les concerne pas. Il s'agit donc de revendications auxquelles des modifications de fond ont été apportées pour des raisons juridiques, et non pas à proprement parler de revendications "en sus" ("weitere", dans le texte allemand de la règle 31 (1), 1<sup>re</sup> phrase CEB). Par conséquent, la règle 31 ne doit pas être interprétée comme étant applicable à tous les types de revendication, bien que, telle qu'elle est formulée, elle ne fasse aucune distinction suivant le type de revendication. Elle peut bien plutôt recevoir une autre interprétation, à savoir qu'elle ne vaut que pour le cas normal dans lequel des revendications identiques sont déposées pour tous les Etats contractants désignés.

5. De même le contexte dans lequel s'inscrit la règle 31 donne à penser que celle-ci n'est conçue que pour le cas normal. L'article 84, 2<sup>e</sup> phrase de la CBE dispose que les revendications doivent être "concises". La règle 29 (5) qui stipule que "le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l'invention dont la protection est recherchée", précède en l'introduisant la règle 31 qui prévoit que toute revendication en sus de la dixième donne lieu au paiement d'une taxe. Quoique les documents préparatoires au droit européen des brevets n'assignent pas expressément un but normatif à la règle 31, on peut conclure de ce contexte que les taxes de revendication ont été conçues avant tout pour inciter le demandeur à observer la règle 29 (5). On peut également considérer qu'elles constituent dans une certaine mesure une compensation financière pour la charge de travail supplémentaire imposée à l'Office.

6. Le cas visé par la règle 87 de la CBE ne relève pas de l'ensemble logique constitué par les dispositions de l'article 84, 2<sup>e</sup> phrase, de la règle 29 (5) et de la règle 31 de la CBE. Dans le cas où il y a lieu de tenir compte pour certains Etats contractants de l'existence d'une demande européenne antérieure au sens de l'article 54 (3) et (4) de la CBE, le demandeur est contraint de présenter un jeu de revendications séparé, s'il ne désire pas renoncer purement et simplement à une protection pour ces Etats. La Convention elle-même ouvre ici une brèche en prévoyant une exception à la règle selon laquelle les revendications doivent être

se Situation hat mit dem Erfordernis der Knappheit der Ansprüche nach Artikel 84 Satz 2 und ihrer zahlenmäßigen Beschränkung nach Regel 29 (5) EPÜ nichts zu tun.

7. Auch aus der Abfassung von Regel 31 EPÜ läßt sich erkennen, daß sie auf den Normalfall der für alle Vertragsstaaten einheitlichen Anspruchsfassung und nicht auf den Fall der Regel 87 EPÜ abzielt. Regel 31 EPÜ ist in ihrem Absatz 1 auf die europäische Patentanmeldung bei Einreichung ausgerichtet. Absatz 2 ist dazu eine Ergänzung im Hinblick auf eine etwaige Vermehrung der Ansprüche bis zum Zeitpunkt der Patenterteilung. Regel 87 EPÜ hingegen geht davon aus ("Stellt das EPA fest, ..."), daß gesonderte Ansprüche mit Rücksicht auf Artikel 54 (3) und (4) erst im Laufe des Prüfungsverfahrens notwendig werden. Es bestätigt somit auch die Abfassung der Regeln 31 und 87 EPÜ, daß Regel 31 nur für den Normalfall der für alle Vertragsstaaten einheitlichen Ansprüche gilt.

8. Auch die Materialien zum EPÜ zeigen, daß Regel 31 und Regel 87 EPÜ keinerlei Beziehung zueinander haben. Regel 31 ist aus der Vorschrift "Zu Artikel 70 — Nr. 1 — Zahl der Patentansprüche" im "Vorentwurf einer Ausführungsordnung zum Abkommen über ein europäisches Patentrecht" (Dok. 4419/IV/63 vom 20. Januar 1986) hervorgegangen. In diesem sog. Vorentwurf 1962/64 gab es nur eine einzige, für alle Staaten identische, zu einem einheitlichen Patent führende Anspruchsfassung. In den späteren Vorarbeiten zum EPÜ wurde einerseits die Regelung betreffend die Zahl der Patentansprüche übernommen und weiter ausgestaltet. Ganz unabhängig davon ist andererseits aus der Möglichkeit der Benennung einzelner, von Anmeldung zu Anmeldung verschiedener Staaten die Regelung in Art. 54 (4) und daraus notwendigerweise Regel 87 EPÜ entstanden.

9. Aus den vorstehenden Gründen ergibt sich somit, daß Regel 31 EPÜ nicht auf zwei (oder gar mehrere) Sätze von Patentansprüchen je gesondert anzuwenden ist, wenn sich die Vorlage dieser Anspruchssätze in Hinblick auf Artikel 54 (3) und (4) EPÜ als rechtlich zwingend ergibt. Dies bedeutet, daß Regel 31 EPÜ in einer solchen Situation nur auf den Anspruchssatz anzuwenden ist, der die meisten Ansprüche enthält.

10. Entsprechendes gilt auch dann, wenn ein gesonderter Anspruchssatz im Hinblick darauf vorgelegt wird, daß ein benannter Vertragsstaat einen Vorbehalt nach Artikel 167 (2) a) EPÜ gemacht hat.

or with the limitations on the number of claims imposed by Rule 29 (5) EPC.

7. Furthermore, the very wording of Rule 31 EPC shows that it refers to the normal case of a single set of claims for all Contracting States and not to the exceptional case of Rule 87. Rule 31 (1) concerns the European patent application as filed. Paragraph 2 is an addition allowing for a possible increase in the number of claims up to the moment of grant. Rule 87 EPC, on the other hand, assumes ("If the European Patent Office notes ...") that separate claims are required under Article 54 (3) and (4) only asexamination progresses and thus confirms what is said in Rules 31 and 87 EPC, namely that Rule 31 only applies for the normal case of a single set of claims for all Contracting States.

8. The *travaux préparatoires* relating to the Convention similarly show Rules 31 and 87 EPC to be unconnected. Rule 31 was based on the provision of "Re Article 70, No. 1 — Number of claims" in the "Preliminary draft implementing regulations for a European Patent Convention" (4419/IV/63 of 20 January 1964). This preliminary draft of 1962/64 provided for only one set of claims identical for all countries and leading to a single uniform patent. At a later stage of the preparatory work for the EPC the rule as to the number of claims was taken over and elaborated while, quite independently, because of the possibility of designating individual States differing from one application to another, the provision of Article 54 (4) and as a necessary consequence Rule 87 EPC came into being.

9. The foregoing reasoning leads to the conclusion that Rule 31 EPC should not be applied separately to two or even more sets of claims where these are legally required by Article 54 (3) and (4) EPC. Consequently, when such a situation arises Rule 31 should be applied only to the set of claims with the greater number of claims.

10. The same holds good where a separate set of claims is filed because a designated Contracting State has made a reservation under Article 167 (2) a) EPC. The possibility has already been

identiques pour tous les Etats contractants. Cette situation n'a rien à voir avec les exigences de concision et de limitation du nombre des revendications, posées respectivement par l'article 84, 2<sup>e</sup> phrase et par la règle 29 (5) de la CBE.

7. Il ressort en outre des termes mêmes utilisés dans la règle 31 de la CBE que celle-ci vise le cas normal du dépôt de revendications identiques pour tous les Etats contractants, et non pas le cas prévu par la règle 87 de la CBE. Il est question au paragraphe 1 de la règle 31 de la demande de brevet européen lorsqu'elle est déposée. Le paragraphe 2 complète le précédent en prévoyant le cas d'une augmentation du nombre de revendications pouvant intervenir jusqu'à la délivrance du brevet. Par contre, la règle 87 de la CBE part de l'hypothèse ("Si l'Office européen des brevets constate ...") que ce n'est qu'au cours de la procédure d'examen qu'il pourra s'avérer nécessaire de déposer des revendications séparées pour tenir compte des demandes antérieures visées aux articles 54 (3) et (4). La formulation des règles 31 et 87 de la CBE confirme donc elle aussi la thèse selon laquelle la règle 31 ne s'applique qu'au cas normal du dépôt de revendications identiques pour tous les Etats contractants.

8. Les documents préparatoires à la CBE permettent eux aussi de conclure qu'il n'existe aucune relation entre la règle 31 et la règle 87 de la CBE. La règle 31 a pour origine la disposition "Ad article 70, numéro 1 — Nombre des revendications" de l'avant-projet de règlement d'application de la convention relative à un droit européen des brevets (Doc. 4419/IV/63 du 20 janvier 1964). Dans cet "avant-projet" de 1962/64, il n'était question que d'une version unique des revendications, identique pour tous les Etats, conduisant à la délivrance d'un même brevet. Dans la suite des travaux préparatoires à la CBE, on a d'une part repris les dispositions concernant le nombre de revendications, en les précisant encore. D'autre part, par un processus tout à fait indépendant, on a été amené, après avoir donné la possibilité de désigner des Etats particuliers qui diffèrent d'une demande à l'autre, à élaborer les dispositions de l'article 54 (4) et de la règle 87 de la CBE qui en est la conséquence logique.

9. Il découle donc de ce qui précède que la règle 31 de la CBE n'est pas applicable à deux (ou même plus de deux) jeux de revendications pris chacun isolément, dans le cas où le dépôt de ces jeux différents est nécessaire pour des raisons juridiques, lorsque jouent les dispositions de l'article 54 (3) et (4) de la CBE. Autrement dit, dans un tel cas la règle 31 de la CBE ne s'applique qu'au jeu de revendications contenant le plus grand nombre de revendications.

10. Il en va de même lorsqu'un jeu de revendications séparé est présenté parce qu'un Etat contractant désigné a fait une réserve en vertu de l'article 167 (2) a) de la CBE. Dans ce cas le dépôt

Für diesen Fall wurde die Möglichkeit der Vorlage gesonderter Ansprüche in Analogie zu Artikel 54 (3) und (4) i.V.m. Regel 87 EPÜ bejaht (Rechtsauskunft des EPA Nr. 9/81, in ABI. EPA 1981, 68). Beide Fälle haben gemeinsam, daß rechtliche Gründe, die sich aus dem Übereinkommen ergeben, dazu zwingen, die Patentansprüche für einen bestimmten Vertragsstaat abzuwandeln gegenüber den für die übrigen Vertragsstaaten geltenden Ansprüchen. Die Tatsache, daß hier die Vorlage des gesonderten Anspruchssatzes in der Regel bei Einreichung der Anmeldung erfolgt (vgl. Rechtsauskunft des EPA Nr. 4/80, ABI. EPA 1980, 48), ändert nicht an dieser Betrachtungsweise. Dies beruht darauf, daß hier die Rechtslage im voraus bekannt ist, während sie sich im Falle des Artikels 54 (3) und (4) EPÜ in der Regel erst während des Erteilungsverfahrens herausstellt.

11. Die bisherige Praxis des EPA bei der Auslegung der Regel 31 (vgl. Mitteilung im ABI. EPA 6-7/1979, 289, 292) hat weitgehend Zustimmung gefunden und ist, soweit für die Beschwerdekammer ersichtlich, auch von den betroffenen Anmeldern akzeptiert worden; zumindest sind der Beschwerdekammer keine Beschwerden bekanntgeworden, mit der sich Anmelder gegen eine solche Auslegung der Rechtslage gewandt hätten. Die in diesen Fällen entrichteten Gebühren sind daher auch verfallen. Die von der bisherigen Rechtslage abweichende Auffassung der Beschwerdekammer hat jedoch für die Beschwerdeführerin, die nur unter Vorbehalt gezahlt und Beschwerde erhoben hat, zur Folge, daß die nach der vorliegenden Entscheidung ohne Rechtsgrund gezahlten Gebühren zurückzuerstatten sind.

12. Die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist im Hinblick auf Regel 67 EPÜ nicht möglich. Der hierzu als Voraussetzung geforderte Verfahrensmangel liegt nicht vor. Die Tatsache, daß das EPA in der Frühphase seiner Entwicklung (d. h. 1979) die Regel 31 EPÜ anders betrachtet und angewendet hat, als es der nun vorgenommenen Auslegung dieser Regel durch die Beschwerdekammer entspricht, ist kein Verfahrensfehler.

#### ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 30. Dezember 1983 wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung von Anspruchsgebühren in Höhe von DM 300,- wird angeordnet.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

\* Amtlicher Text.

accepted of filing separate claims in such a case on the analogy of Article 54 (3) and (4) in conjunction with Rule 87 EPC (Legal Advice from the EPO No. 9/81 in OJ (EPO) 3/1981, p. 68). Common to both cases is the fact that the Convention makes it legally necessary to modify the claims formulated for the other Contracting States for one given State. The fact that in the former case the separate set of claims is usually filed at the same time as the application itself (see Legal Advice from the EPO No. 4/80, OJ (EPO) 1/1980, p.48) does not in any way change this view as here the legal situation is known in advance, whereas in the case of Article 54 (3) and (4) EPC the situation generally only crystallises in the course of the examining procedure.

11. The EPO's application of Rule 31 in practice to date (see Information in OJ 6-7/1979, p. 289 and p. 292) has largely been concurred with and as far as the Board of Appeal is aware has also been accepted by those applicants affected. The Board, at all events, has no knowledge of any appeals by applicants against such an interpretation of the legal position so that any possibility of claiming back the fees concerned has passed. However the effect of the new interpretation by the Board of Appeal for the appellants, who only paid fees under protest and appealed, is that these fees which according to the present decision were illegally charged must be repaid.

12. The application for refund of the appeal fee cannot be acceded to because the substantial procedural violation which Rule 67 EPC makes a prerequisite for such a refund has not been committed. The fact that earlier in its existence, namely in 1979, the EPO understood and applied Rule 31 EPC in a manner different from that in which it is now interpreted by the Board of Appeal does not constitute a procedural violation.

#### ORDER

For these reasons,

it is decided that:

1. The decision of the Receiving Section of the European Patent Office of 30 December 1983 is set aside.
2. Claims fees in the amount of DM 300 are to be reimbursed.
3. The request for reimbursement of the appeal fee is refused.

\* Translation.

de revendications séparées a été autorisé, par analogie avec la situation visée par l'article 54 (3) et (4) ensemble la règle 87 de la CBE (Renseignement juridique communiqué par l'OEB n° 9/81, JO de l'OEB n° 3/1981, p. 68). Dans ces deux cas, il est nécessaire pour des raisons juridiques découlant de la Convention de modifier les revendications valables pour un Etat contractant donné par rapport aux revendications déposées pour les autres Etats contractants. Le fait qu'en l'occurrence le jeu de revendications séparé soit normalement déposé en même temps que la demande (cf. Renseignement juridique communiqué par l'OEB n° 4/80, JO de l'OEB n° 2/1980, p. 48) ne change rien à cette interprétation. L'explication en est que dans le présent cas la situation juridique est connue à l'avance, tandis que dans le cas visé par l'article 54 (3) et (4) de la CBE, elle n'apparaît en règle générale qu'au cours de la procédure de délivrance.

11. L'interprétation que l'OEB a donnée jusqu'ici de la règle 31 (cf. Communications publiées au JO de l'OEB n° 6-7/1979, p. 289, 292) a reçu une large approbation et a été également acceptée par les demandeurs concernés, pour autant que la Chambre ait pu le constater; ou du moins, la Chambre n'a pas eu connaissance de recours introduits par des demandeurs pour protester contre une telle interprétation de la situation juridique. Les taxes acquittées dans ces différents cas sont donc définitivement acquises à l'Office. Cependant, la Chambre étant parvenue à une interprétation différente de celle donnée jusqu'à présent, la requérante, qui n'a payé les taxes que sous réserve et a introduit un recours, doit obtenir le remboursement des taxes qu'elle a acquittées à tort, à ce qu'estime la Chambre dans la présente décision.

12. Le remboursement de la taxe de recours demandé par la requérante ne peut lui être accordé en application de la règle 67 de la CBE. En effet, il n'y a pas eu vice de procédure, comme l'exige cette règle. Le fait que dans les premières années (c'est-à-dire en 1979) l'OEB ait compris et appliqué la règle 31 de la CBE d'une manière différente de celle qui correspond à l'interprétation qui en est maintenant donnée par la Chambre ne constitue pas un vice de procédure.

#### DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision de la Section de dépôt de l'Office européen des brevets en date du 30 décembre 1983 est annulée.
2. Il est ordonné le remboursement des taxes de revendication jusqu'à concurrence de 300 DM.
3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

\* Traduction.

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.5.1 vom  
29. Mai 1985  
T 146/82\***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Korsakoff  
Mitglieder: J. van Voorthuizen  
P. Ford

**Patentanmelderin: Tag Radionics  
Limited**

**Dritte: Philips Electronic and  
Associated Industries Limited**

**Stichwort: "Aussetzung des  
Verfahrens/TAG"**

**EPÜ Regel 13**

**"Aussetzung des Verfahrens"**

*Leitsätze*

1. Weist ein Dritter, der die Aussetzung des europäischen Patenterteilungsverfahrens nach Regel 13 (1) EPÜ begehrt, dem Europäischen Patentamt nach, daß er bei einem nationalen Gericht ein rechtserhebliches Verfahren eingeleitet hat, so muß die Aussetzung angeordnet werden, sofern die europäische Patentanmeldung nicht zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt.

2. Setzt das Europäische Patentamt gemäß Regel 13(3) EPÜ einen Zeitpunkt fest, zu dem es das europäische Patenterteilungsverfahren fortzusetzen beabsichtigt, so kann auf späteren Antrag des Anmelders oder des Dritten, der die Aussetzung beantragt hat, der Zeitpunkt geändert oder die Aussetzung des Verfahrens aufgehoben werden.

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die am 11. Januar 1979 eingereichte und am 25. Juli 1979 unter der Nummer 0 003 178 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 79 300 047.2 wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 20. April 1982 zurückgewiesen.

II. Am 18. Juni 1982 wurde unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr ordnungsgemäß Beschwerde eingelegt. Die Begründung wurde am 16. August 1982 fristgerecht nachgereicht.

III. Die Technische Beschwerdekammer übermittelte der Beschwerdeführerin am 20. November 1984 mit Einschreiben einen Bescheid gemäß Artikel 110 (2) EPÜ. Die Beschwerdeführerin wurde darin aufgefordert, innerhalb von zwei Monaten Stellung zu nehmen. Mit Schreiben vom 13. Dezember 1984, das am 17. Dezember 1984 einging, beantragte die Beschwerdeführerin eine Verlängerung dieser Frist um zwei Monate mit der Begründung, daß ein Verfahren zur Feststellung des Anspruchs auf die europäische Patentanmeldung nach Artikel 12 des Patentgesetzes des Vereinigten Königreichs von 1977 gegen sie anhängig sei und daß die mündliche Verhandlung in diesem Verfahren für die

**Decision of the Technical Board  
of Appeal 3.5.1 dated  
29 May 1985  
T 146/82\***

Composition of the Board:

Chairman: G. Korsakoff  
Members: J. van Voorthuizen  
P. Ford

**Applicant: Tag Radionics Limited**

**Third party: Philips Electronic and  
Associated Industries Limited**

**Headword: "Suspension of  
Proceedings/TAG"**

**EPC Rule 13**

**"Suspension of Proceedings"**

*Headnote*

1. If satisfactory proof of the opening of relevant proceedings before a national court is given to the European Patent Office by a third party seeking suspension of proceedings for grant of a European patent under Rule 13 (1) EPC, the suspension must be ordered, provided that the European patent application has not been withdrawn or is not deemed to have been withdrawn

2. If, in accordance with Rule 13(3) EPC, the Office sets a date on which it intends to continue the proceedings for the grant of the European patent, the date may be varied or the order staying the proceedings may be discharged on the subsequent request of the applicant or of the third party who applied for the order.

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application N°. 79 300 047.2 filed on 11 January 1979 and published under N°. 0 003 178 on 25 July 1979, was refused by a decision of the Examining Division dated 20 April 1982.

II. A notice of appeal was duly filed on 18 June 1982 and the appeal fee was duly paid. A statement of grounds of the appeal was duly filed on 16 August 1982.

III. A Communication of the Technical Board of Appeal pursuant to Article 110(2) EPC, dated 20 November 1984, was sent to the Appellant by registered post. The Appellant was thereby invited to file observations within a period of two months. By letter dated 13 December 1984, received on 17 December 1984, the Appellant requested an extension of two months to this period on the ground that an action was pending under Section 12 of the United Kingdom Patents Act 1977 concerning entitlement to the European patent application and that oral proceedings in that action had been postponed pending negotiations between the parties. The requested extension was granted by the Registry of

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.5.1 du  
29 mai 1985  
T 146/82\***

Composition de la Chambre:

Président: G. Korsakoff  
Membres: J. van Voorthuizen  
P. Ford

**Demanderesse: Tag Radionics Limited**

**Tiers: Philips Electronic and Associated  
Industries Limited**

**Référence: "Suspension de la  
procédure/TAG"**

**Règle 13 de la CBE**

**"Suspension de la procédure"**

*Sommaire*

1. Si un tiers requiert la suspension de la procédure de délivrance d'un brevet européen en application de la règle 13 (1) de la CBE et s'il apporte à l'Office européen des brevets la preuve convaincante qu'il a introduit la procédure appropriée devant une juridiction nationale, la suspension doit être décidée, pour autant que la demande de brevet européen n'a pas été retirée ou n'est pas réputée retirée.

2. Si, en application de la règle 13(3) de la CBE, l'Office fixe la date à laquelle il envisage de reprendre la procédure de délivrance du brevet européen, cette date peut être changée ou la décision de suspension de la procédure annulée sur requête ultérieure du demandeur ou du tiers qui a requis la suspension

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 79 300 047.2 déposée le 11 janvier 1979 et publiée le 25 juillet 1979 sous le numéro 0 003 178 a été rejetée par décision de la Division d'examen en date du 20 avril 1982.

II. Un recours a été régulièrement formé le 18 juin 1982, et la taxe correspondante dûment acquittée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été dûment déposé le 16 août 1982.

III. Une notification établie par la Chambre de recours technique conformément à l'article 110 (2) de la CBE et datée du 20 novembre 1984 a été adressée sous pli recommandé à la requérante, pour l'inviter à présenter ses observations dans un délai de deux mois. Par lettre du 13 décembre 1984, reçue le 17 décembre 1984, la requérante a demandé une prorogation de deux mois de ce délai, faisant valoir qu'une procédure en revendication du droit à la demande de brevet européen avait été engagée en application de l'article 12 de la loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni, et que la procédure orale prévue dans cette instance avait été reportée en attendant l'issue

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

Dauer der Verhandlungen zwischen den Beteiligten verschoben worden sei. Die beantragte Fristverlängerung wurde von der Geschäftsstelle der Beschwerdekammern gewährt. Mit einem ordnungsgemäß bestätigten Fernschreiben vom 15. März 1985 beantragte die Beschwerdeführerin eine weitere Fristverlängerung von zwei Monaten. Am 20. März 1985 gewährte die Kammer diese Fristverlängerung fernschriftlich mit dem Hinweis, daß es im Interesse der Öffentlichkeit nicht möglich sei, das Verfahren auf unbegrenzte Zeit hinauszuschieben, und daß diese Fristverlängerung deshalb als die letzte anzusehen sei.

IV. Mit einem ordnungsgemäß bestätigten Fernschreiben vom 17. Mai 1985 beantragte die Dritte die Aussetzung des europäischen Patenterteilungsverfahrens nach Regel 13 (1) EPÜ mit der Begründung, daß von ihr am 5. April 1982 ein Verfahren nach Artikel 12 des Patentgesetzes des Vereinigten Königreichs von 1977 beim Patentamt des Vereinigten Königreichs eingeleitet worden sei. In dem Fernschreiben hieß es weiter, daß die Parteien versuchten, sich untereinander zu einigen. Die Belege über das Verfahren im Vereinigten Königreich wurden am 22. Mai 1985 eingereicht.

#### Entscheidungsgründe

1. Der Antrag auf Aussetzung des europäischen Patenterteilungsverfahrens entspricht Regel 13(1) EPÜ und wurde vor Ablauf der der Anmelderin gewährten letzten Fristverlängerung gestellt. Da die ursprüngliche Frist zur Stellungnahme auf den Bescheid vom 20. November 1984 in einem Einschreiben gesetzt worden war, ist nach Regel 78 (3) EPÜ davon auszugehen, daß die ursprüngliche Dauer dieser Frist zwei Monate und zehn Tage betragen hat, so daß alle späteren Verlängerungen der Erwidierungsfrist jeweils bis zum 30. Tag des betreffenden Monats gelaufen sind.

2. Da der Antrag auf Aussetzung des Erteilungsverfahrens Regel 13 (1) EPÜ entspricht und die Dritte die Einleitung eines rechtserheblichen Verfahrens gegen die Anmelderin beim Patentamt des Vereinigten Königreichs hinreichend nachgewiesen hat, muß dem Antrag stattgegeben werden.

3. Da jedoch das Verfahren vor dem Patentamt des Vereinigten Königreichs schon seit geraumer Zeit anhängig und der Anmelderin die Frist zur Stellungnahme auf den Bescheid der Kammer bereits zweimal verlängert worden ist, ist die Kammer geneigt, einen Zeitpunkt festzusetzen, zu dem sie beabsichtigt, das europäische Patenterteilungsverfahren gemäß Regel 13 (3) EPÜ ohne Rücksicht auf den Stand des Verfahrens vor dem Patentamt des Vereinigten

the Boards of Appeal. By duly confirmed telex on 15 March 1985, the Appellant requested a further extension of two months. On 20 March 1985, by telex, the Board granted the further extension, indicating that in the interest of third parties no indefinite postponement of the procedure was possible and that this extension should be regarded as final.

IV. By duly confirmed telex on 17 May 1985, the Third Party requested a stay of the proceedings for grant of the European patent under Rule 13 (1) EPC on the ground that proceedings under Section 12 United Kingdom Patents Act 1977 had been commenced before the United Kingdom Patent Office, by the Third Party, on 5 April 1982. It was alleged that the parties were attempting to resolve their dispute by discussion between themselves. Documents proving the existence of the United Kingdom proceedings were filed on 22 May 1985.

#### Reasons for the Decision

1. The application for a stay of the proceedings for grant of the European patent complies with the requirements of Rule 13 (1) EPC and was made before the expiry of the final extension of time granted to the Applicant. Since the original period for reply to the Communication dated 20 November 1984 was set in a document sent by registered post, by virtue of the provisions of Rule 78 (3) EPC the original period must be considered to have run for two months and ten days, with the result that all subsequent extensions of the period for reply have run until the thirtieth day of the month in question.

2. Since the application for a stay of the proceedings for the grant complies with the requirements of Rule 13 (1) EPC, the Third Party having provided satisfactory proof of the opening of relevant proceedings against the Applicant before the United Kingdom Patent Office, the application must be granted.

3. However, having regard to the considerable length of time for which the proceedings before the United Kingdom Patent Office have been pending and having regard to the periods for which the Applicant's time for replying to the Board's Communication has already been extended, the Board is disposed to set a date on which it intends to continue the proceedings for the grant of the European patent, regardless of the stage reached in the proceedings before the

des négociations entamées entre les parties. La prorogation demandée a été accordée par le greffe des chambres de recours. Par télex du 15 mars 1985, dûment confirmé, la requérante a demandé une nouvelle prorogation de deux mois. Par télex du 20 mars 1985, la Chambre a accordé cette nouvelle prorogation, en faisant toutefois observer qu'il n'était pas possible, dans l'intérêt des tiers, d'ajourner indéfiniment la procédure et qu'il y avait lieu de considérer cette prorogation comme la dernière.

IV. Par télex du 17 mai 1985, dûment confirmé, le tiers a demandé la suspension de la procédure de délivrance du brevet européen en application de la règle 13 (1) de la CBE, alléguant qu'il avait engagé une procédure devant l'Office des brevets du Royaume-Uni le 5 avril 1982 conformément à l'article 12 de la loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni, et que les parties s'efforçaient de régler à l'amiable le différend qui les opposait. Les pièces prouvant qu'une procédure était en cours devant l'Office des brevets du Royaume-Uni ont été produites le 22 mai 1985.

#### Motifs de la décision

1. La requête en suspension de la procédure de délivrance du brevet européen répond aux conditions énoncées à la règle 13 (1) de la CBE et a été présentée avant l'expiration de la dernière prorogation de délai accordée à la demanderesse. Le premier délai de réponse à la notification du 20 novembre 1984 ayant été imparti dans un document envoyé sous pli recommandé, il y a lieu de considérer, en vertu des dispositions de la règle 78 (3) de la CBE, que la durée de ce délai initial était de deux mois et dix jours, d'où il suit que pour toutes les prorogations du délai de réponse accordées par la suite, le délai courait jusqu'au trentième jour du mois correspondant.

2. Etant donné que la requête en suspension de la procédure de délivrance répond aux conditions énoncées à la règle 13 (1) de la CBE, et que le tiers a apporté la preuve convaincante qu'une procédure appropriée a été introduite contre la demanderesse devant l'Office des brevets du Royaume-Uni, il y a lieu de faire droit à la requête.

3. Toutefois, étant donné que la procédure est depuis très longtemps en instance devant l'Office des brevets du Royaume-Uni et compte tenu des prolongations de délai déjà accordées à la demanderesse pour la réponse à la notification de la Chambre, la Chambre se propose, en application de la règle 13 (3) de la CBE, de fixer la date à laquelle elle envisage de reprendre la procédure de délivrance du brevet, sans tenir compte de l'état de la procédure

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.



Königreichs fortzusetzen. Dieser Zeitpunkt ist der 1. Dezember 1985, sofern die Kammer nicht auf einen späteren Antrag einer der beiden Parteien hin etwas anderes verfügt.

United Kingdom Patent Office, pursuant to the provisions of Rule 13 (3) EPC. That date will be 1 December 1985 unless the Board otherwise orders on subsequent application by either party.

engagée devant l'Office des brevets du Royaume-Uni. A moins que la Chambre n'en décide autrement sur requête présentée ultérieurement par l'une des parties, la reprise de la procédure est fixée au 1<sup>er</sup> décembre 1985.

#### ENTSCHEIDUNGSFORMEL

#### ORDER

#### DISPOSITIF

Aus diesen Gründen

For these reasons,

Par ces motifs

wird wie folgt entschieden:

it is ordered that:

il est statué comme suit:

1. Das europäische Patenterteilungsverfahren in Sachen der europäischen Patentanmeldung Nr. 79 300 047.3 wird bis auf weiteres bis zum 1. Dezember 1985 ausgesetzt.

1. All proceedings for the grant of a European patent on European patent application number 79 300 047.3 are suspended until 1 December 1985 or until further order by the Board.

1. La procédure de délivrance d'un brevet européen sur la base de la demande de brevet européen n° 79 300 047.3 est totalement suspendue jusqu'au 1<sup>er</sup> décembre 1985 ou jusqu'à nouvel ordre.

2. Der Anmelderin oder der Dritten steht es frei, bei der Kammer die Aufhebung oder eine Änderung dieser Verfügung zu beantragen.

2. The Applicant and the Third Party are each to be at liberty to apply to the Board for the discharge or variation of this order.

2. Il est loisible à la demanderesse et au tiers de demander à la Chambre d'annuler ou de modifier la présente décision.

#### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 21. Juni 1985 T 80/84\*

#### Decision of the Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 21 June 1985 T 80/84\*

#### Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1 du 21 juin 1985 T 80/84\*

Zusammensetzung der Kammer:

Composition of the Board:

Composition de la Chambre:

Vorsitzender: O. Huber  
Mitglieder: P. Ford  
W. Oettinger

Chairman: O. Huber  
Members: P. Ford  
W. Oettinger

Président: O. Huber  
Membres: P. Ford  
W. Oettinger

Patentinhaberin/Beschwerdeführerin: Mita Industrial Co. Ltd.

Patent proprietors/appellants: Mita Industrial Co. Ltd.

Titulaire du brevet/requérante: Mita Industrial Co. Ltd.

Einsprechende/Beschwerdegegnerin: OCE-Niederland B.V.

Opponents/respondents: OCE-Niederland B.V.

Opposante/intimée: OCE-Niederland B.V.

Stichwort: "Vertretung/MITA"  
EPÜ Artikel 112 (1), 125, 133, 134

Headword: "Representation/MITA"  
EPC Articles 112 (1), 125, 133, 134

Référence: "Représentation/MITA"  
Articles 112(1), 125, 133 et 134 de la CBE

"Mündliche Verhandlung" — "Vertretung" — "Befassung der Großen Beschwerdekammer" — "Grundsätze des Verfahrensrechts"

"Oral proceedings" — "Representation" — "Reference to Enlarged Board of Appeal" — "Principles of procedural law"

"Procédure orale" — "Représentation" — "Saisine de la Grande Chambre de recours" — "Principes du droit processuel"

#### Leitsatz

#### Headnote

#### Sommaire

*Nicht zugelassene, nicht bevollmächtigte Personen, die nicht berechtigt sind, einen Verfahrensbeteiligten entsprechend den Artikeln 133 und 134 EPÜ zu vertreten, dürfen den Fall eines Verfahrensbeteiligten auch nicht teilweise und unter der unmittelbaren Aufsicht seines zugelassenen Vertreters in einer mündlichen Verhandlung vortragen.*

*An unqualified and unauthorised person who is not entitled to represent a party in accordance with the provisions of Articles 133 or 134 EPC, may not present part of the case of a party in oral proceedings even under the direct supervision of that party's authorised representative.*

*Une personne non habilitée à exercer et non mandatée qui ne peut agir en qualité de représentant d'une partie conformément aux dispositions des articles 133 ou 134 de la CBE n'est pas autorisée à assurer pour une part la défense d'un client lors d'une procédure orale, même sous la supervision directe du représentant mandaté par ce dernier.*

#### Sachverhalt und Anträge

#### Summary of Facts and Submissions

#### Exposé des faits et conclusions

I. Zu Beginn der mündlichen Verhandlung am 13. Juni 1985 über die vorliegende Beschwerde teilte der ordnungsgemäß bevollmächtigte Vertreter der Beschwerdeführerin, ein deutscher Rechtsanwalt, der Kammer mit, daß er zwar die Anträge der Beschwerdeführerin formgerecht stellen, die mündliche Ausführung des Falles jedoch einer nicht zugelassenen, nicht bevollmächtigten Person, nämlich dem ihn begleitenden angehenden deutschen Patentanwalt, überlassen wolle. Er erklärte, er werde während der gesamten Ausführung anwesend sein und die volle Verantwortung für alle Äußerungen der nicht zugelassenen Person übernehmen. Er brachte vor diese

I. At the commencement of oral proceedings in this appeal, on 13 June 1985, the duly authorised representative of the appellant, a German Rechtsanwalt, informed the Board that he intended to present the applicant's requests formally to the Board and then to leave the detailed viva voce presentation of his client's case, which he referred to as the *Ausführung*, to an unqualified and unauthorised person who accompanied him and who was training to be a German Patentanwalt. The Rechtsanwalt stated that he would remain present throughout the *Ausführung* and that he would accept full responsibility for everything said by the unqualified person. He asserted that this was an

I. Le 13 juin 1985, à l'ouverture de la procédure orale engagée par la requérante, le représentant de ladite requérante, un avocat ("*Rechtsanwalt*") allemand, dûment mandaté par celle-ci, a informé la Chambre qu'il avait l'intention de présenter lui-même pour la forme les requêtes de son mandant et de charger ensuite la personne qui l'accompagnait, un stagiaire se préparant à embrasser la profession de conseil en brevets allemand ("*Patentanwalt*"), non habilitée à exercer et non mandatée, de faire de vive voix l'exposé détaillé de l'affaire (ce qu'il appelait en allemand l'"*Ausführung*"). Il a indiqué qu'il assisterait à tout cet exposé et qu'il assumerait la pleine responsabilité de

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

Verfahrensweise sei bei Verhandlungen vor deutschen Gerichten üblich und eine gute Übung für angehende Patentanwälte; außerdem enthalte das Europäische Patentübereinkommen keine Bestimmung, die dies verbiete. (Die Kammer wies ihn daraufhin auf die ausdrücklichen Bestimmungen der Artikel 133 und 134 EPÜ hin.) Auf die Aufforderung der Kammer, seinen Antrag auf das Übereinkommen zu stützen, führte der Rechtsanwalt Artikel 125 EPÜ mit dem Hinweis an, daß die in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts berücksichtigt werden sollten, bezog sich jedoch in diesem Zusammenhang auf keinen besonderen Grundsatz. Die Kammer wies darauf hin, daß die angeblich in der Bundesrepublik Deutschland übliche Verfahrensweise im Vereinigten Königreich nicht zulässig sei. Sie erwäge, gegebenenfalls die Große Beschwerdekammer von Amts wegen mit dieser Frage zu befassen.

II. Die Kammer vertagte die mündliche Verhandlung bis auf weiteres, um die Sache zu prüfen und eine Entscheidung zu treffen, und führte dazu aus, daß dies der erste Antrag sei, mit dem einer nicht bevollmächtigten Person gestattet werden solle, einer Beschwerdekammer einen Fall teilweise vorzutragen.

#### Entscheidungsgründe

1. Nach Auffassung der Kammer kann die Vertretung im mündlichen Verfahren nur von Personen wahrgenommen werden, die entsprechend den Artikeln 133 und 134 EPÜ dazu berechtigt und gehörig bevollmächtigt sind. Die drei folgenden grundsätzlichen Bestimmungen dieser Artikel dürften die Rechtslage erschöpfend klären: Erstens sieht Artikel 134 (1) EPÜ vor, daß die Vertretung natürlicher oder juristischer Personen in den durch das Übereinkommen geschaffenen Verfahren nur durch zugelassene Vertreter wahrgenommen werden kann, die in einer beim Europäischen Patentamt geführten Liste eingetragen sind. Zweitens sieht Artikel 134 (7) EPÜ auch die Vertretung durch zugelassene Rechtsanwälte vor, die bestimmte Erfordernisse erfüllen. Und drittens ist in Artikel 133 (3) EPÜ festgelegt, daß die Vertretung in bestimmten Fällen von einem Angestellten eines Verfahrensbeteiligten wahrgenommen werden kann, der die Erfordernisse des Artikels 134 (1) EPÜ nicht erfüllt.

2. Nach Ansicht der Kammer geht aus der sehr ausführlichen Regelung der Vertretung im Übereinkommen ganz eindeutig hervor, daß die Vertretung keineswegs als rein formale Angelegenheit zu betrachten ist, die eigentlich auch von nicht berechtigten und nicht gehörig bevollmächtigten Personen wahrgenommen werden kann, die lediglich die förmliche Zustimmung des zugelassenen Vertreters besitzen. Nebenbei

accepted mode of presenting a case in German national procedures and a useful way of training a future Patentanwalt and he submitted that there was nothing in the European Patent Convention to forbid it. (The Board referred him to the express provisions of Articles 133 and 134 EPC). Challenged by the Board to support his request by reference to the Convention, the Rechtsanwalt cited Article 125 EPC, urging that account should be taken of the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States. In this connection, he did not refer to any specific principle and the Board pointed out that the practice which he asserted was followed in the German Federal Republic was not allowed in the United Kingdom. The Board indicated that it was prepared to consider of its own motion possible reference to the Enlarged Board of Appeal of the question of law raised.

II. The Board adjourned the oral proceedings *sine die* in order to consider the matter and give a ruling, this being apparently the first time that a request had been made for an unauthorised person to be allowed to present part of a case to a Board of Appeal.

#### Reasons for the Decision

1. In the opinion of the Board, representation cannot be undertaken in oral proceedings except by persons entitled to represent in accordance with Articles 133 and 134 EPC and duly authorised to do so. Three fundamental provisions of those Articles appear to be exhaustive: First, Article 134 (1) EPC provides that professional representation of natural or legal persons in proceedings established by the Convention may only be undertaken by professional representatives whose names appear on the list maintained by the EPO. Secondly, Article 134 (7) EPC provides also for representation by qualified legal practitioners who satisfy certain stated requirements. Thirdly, Article 133 (3) EPC provides for representation, in certain circumstances, by employees of a party who do not satisfy the requirements of Article 134 (1) EPC.

2. The Board considers that, from the very detailed regulation of representation in the Convention, it is abundantly clear that representation is not to be regarded in any way as a formal matter, such that it can be undertaken as a matter of substance by persons other than those duly entitled and authorised and merely given formal approval by the authorised representative. It may be observed, *obiter*, that if the procedure

tout ce qui serait dit par cette personne non habilitée à exercer. Selon lui, il est constant que cette manière de procéder est acceptée devant les instances nationales allemandes, et elle a l'avantage de contribuer à la formation des futurs conseils en brevets; en outre, rien ne s'y oppose dans la Convention sur le brevet européen. (La Chambre l'avait renvoyé aux dispositions expresses des articles 133 et 134 de la CBE). Invité par la Chambre à fonder sa requête en s'appuyant sur la Convention, l'avocat a invoqué l'article 125 de la CBE, en demandant qu'il soit tenu compte des principes du droit processuel généralement admis dans les Etats contractants. Il n'a cité à ce propos aucun principe en particulier, et la Chambre a souligné que la pratique qu'il affirmait être suivie en République fédérale d'Allemagne n'était pas autorisée au Royaume-Uni. La Chambre a annoncé qu'elle se proposait d'examiner de sa propre initiative s'il y avait lieu de soumettre à la Grande Chambre de recours la question de droit qu'il avait soulevée.

II. La Chambre a renvoyé la procédure orale *sine die* en vue d'examiner la question et de se prononcer, puisque c'était apparemment la première fois qu'il était demandé qu'une personne non mandatée soit autorisée à assurer pour une part la défense d'un client devant une chambre de recours.

#### Motifs de la décision

1. La Chambre estime que lors d'une procédure orale la représentation ne peut être assurée que par des personnes pouvant agir à cette fin conformément aux articles 133 et 134 de la CBE et dûment mandatées. Trois dispositions fondamentales de ces articles semblent régler la question de manière exhaustive. Premièrement, l'article 134 (1) prévoit que la représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la Convention ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur la liste tenue par l'OEB. Deuxièmement, l'article 134 (7) prévoit également que la représentation peut être assurée par des avocats habilités à exercer et remplissant des conditions déterminées. Troisièmement, l'article 133 (3) dispose que dans certaines circonstances les parties peuvent être représentées par leurs propres employés, même si ceux-ci ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 134 (1).

2. De l'avis de la Chambre, il ressort tout à fait clairement de la réglementation très détaillée contenue dans la Convention, relative à la représentation, que celle-ci ne doit nullement être considérée comme une simple formalité pouvant être accomplie, pour le fond, par des personnes autres que celles pouvant agir à cette fin et dûment mandatées, et ne nécessitant qu'une approbation pour la forme de la part du repré-

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

bemerkt, bestünde — falls die vom Vertreter der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Verfahrensweise allgemein zugelassen würde — in der mündlichen Verhandlung mehr noch als im schriftlichen Verfahren die Gefahr, daß ein zugelassener Vertreter unrichtige, unvollständige oder irreführende Erklärungen arglos billigt, die im Zusammenhang mit Sachverhalten, die er selbst nicht voll durchschaut, in seinem Namen abgegeben werden.

3. Wie schon in der mündlichen Verhandlung, kann sich die Kammer auch heute nach reiflicher Überlegung nicht der Auffassung anschließen, daß die vom Vertreter der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Verfahrensweise mit den strengen Bestimmungen der Artikel 133 und 134 EPÜ in Einklang steht.

4. Zu der Frage, ob Artikel 125 EPÜ zur Anwendung kommt, konnte die Kammer keinen in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten Grundsatz des Verfahrensrechts entdecken, der die Behauptungen des Vertreters der Beschwerdeführerin gestützt hätte. Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs, von dem entweder persönlich oder vermittels eines Vertreters Gebrauch gemacht werden kann, würde wohl in keinem der Vertragsstaaten als verletzt angesehen, wenn die Vertretungsbefugnis generell oder in besonderen Fällen auf Personen beschränkt würde, die die vorgeschriebenen Qualifikationen besitzen. Ebensovien würde das Recht auf freie Vertreterwahl als durch eine solche Beschränkung verletzt gelten.

5. Da die der Kammer vorgelegte Frage im Übereinkommen eindeutig geregelt ist, sieht sie keine Veranlassung, die Große Beschwerdekammer zu befassen.

proposed by the appellant's representative were generally adopted there would seem to be an even greater danger in oral proceedings than in written proceedings of an authorised representative innocently approving incorrect, incomplete or misleading statements made in his name in relation to matters which he does not fully understand himself.

3. The Board is no more satisfied, after careful reflection, than it was at the time of the oral proceedings, that the procedure proposed by the appellant's representative is consistent with the very strict provisions of Articles 133 and 134 EPC.

4. With regard to the applicability of Article 125 EPC, the Board has been unable to discover any relevant principle of procedural law generally recognised in the Contracting States which could support the contentions of the appellant's representative. The basic right to be heard, either in person or through a representative, does not appear to be considered to be infringed, in any Contracting State, by restriction of the right to act as a representative, either generally or in special cases, to persons having prescribed qualifications. Nor does it seem that the basic right to make a free choice of representative is considered to be infringed by any such restriction.

5. As the answer to the question put to the Board appears to be clearly regulated by the provisions of the Convention, the Board can find no reason to refer any question to the Enlarged Board of Appeal.

sentant mandaté. Soit dit en passant, il est permis de faire observer que si la manière de procéder proposée par le représentant de la requérante devait se généraliser, il semble que le risque serait encore plus grand dans une procédure orale que dans une procédure écrite de voir un représentant mandaté approuver en toute bonne foi des déclarations erronées, incomplètes ou fallacieuses formulées en son nom au sujet de questions qu'il ne peut lui-même comprendre totalement.

3. Après mûr examen, la Chambre n'est pas plus convaincue par les arguments susmentionnés qu'elle ne l'était lors de la procédure orale, et maintient que la manière de procéder proposée par le représentant de la requérante n'est pas en accord avec les dispositions très strictes des articles 133 et 134 de la CBE.

4. S'agissant de la possibilité de faire jouer l'article 125 de la CBE, la Chambre n'a pu découvrir parmi les principes du droit processuel généralement admis dans les Etats contractants de principe pertinent susceptible de corroborer les affirmations du représentant de la requérante. Il ne semble pas que le fait de réserver l'exercice du droit d'agir en tant que représentant, que ce soit dans la généralité des cas ou dans des affaires particulières, aux personnes possédant les qualifications prescrites soit considéré dans l'un quelconque des Etats contractants comme une violation du droit fondamental d'une partie d'être entendue en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant. Il ne semble pas non plus que le droit fondamental de choisir librement son représentant soit considéré comme violé par une telle limitation.

5. Estimant que le point de droit qui lui a été soumis trouve une réponse claire dans les dispositions de la Convention, la Chambre ne voit pas de raison de saisir la Grande Chambre de recours d'une question quelconque.

#### ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

Der Antrag des Vertreters der Beschwerdeführerin, die Ausführung des Falles seines Mandanten einer nicht zugelassenen und nicht bevollmächtigten Person übertragen zu dürfen, wird zurückgewiesen.

#### ORDER

For these reasons,

it is decided that:

The request of the appellant's representative to be allowed to entrust the oral presentation of his client's case in part to an unqualified and unauthorised person is refused.

#### DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

La Chambre rejette la requête du représentant de la requérante, qui avait demandé qu'on l'autorise à charger une personne non habilitée à exercer et non mandatée d'assurer pour une part la défense de son client dans une procédure orale.

## MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

### Einspruchsverfahren im EPA

1. Die nachstehende Darstellung ist eine im Lichte der bisher gewonnenen Erfahrungen und des ständigen Meinungsaustausches zwischen dem EPA und den interessierten Kreisen überarbeitete Fassung der im Amtsblatt EPA 3/1981 Seite 74 veröffentlichten Grundzüge des Einspruchsverfahrens und gibt die derzeitige Praxis des EPA wieder.

Es wird darauf hingewiesen, daß diese Grundzüge nicht rechtsverbindlich sind und im Bedarfsfall erneut revidiert werden können. Maßgebende Rechtsquelle ist das Europäische Patentübereinkommen selbst nebst seiner Ausführungsordnung. Ferner enthalten die Prüfungsrichtlinien eine ausführliche und detaillierte Darstellung des Einspruchsverfahrens. Da die Richtlinien von Zeit zu Zeit eine meist praxisbedingte Überarbeitung erfahren, haben sie im Falle mangelnder Übereinstimmung mit dieser Darstellung Vorrang. Wird in den vorliegenden Grundzügen auf die "Richtlinien" verwiesen, so bezieht sich dies auf die nach Erörterung mit dem Ständigen Beratenden Ausschuss beim EPA (SACEPO) geänderte Fassung der Prüfungsrichtlinien vom März 1985, die Mitte 1985 veröffentlicht wurde.\*

### Allgemeine Grundsätze

2. Das Europäische Patentamt ist bestrebt, im Interesse der am Einspruchsverfahren Beteiligten und der Öffentlichkeit möglichst rasch zu klären, ob das erteilte Patent im Hinblick auf das Einspruchsvorbringen aufrechterhalten werden kann oder nicht. Dies soll durch ein zügiges und straffes Verfahren erreicht werden, und dies bedeutet, daß die Einspruchsabteilung die Verfahrensführung in allen Phasen fest in der Hand haben muß. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß den Parteien ausreichend Gelegenheit gegeben werden muß, ihre Sache vorzutragen, damit die richtige Entscheidung getroffen werden kann.

### Zusammenfassende Darstellung des Verfahrens

3. (A) Verfahrensschritte, die je nach Sachlage vor oder nach Ablauf der Einspruchsfrist unternommen werden.

(a) Mitteilung der Einspruchsschrift an den Patentinhaber unmittelbar nach ihrem Eingang beim EPA.

(b) Prüfung, ob der Einspruch zulässig ist und Aufforderung, die angegebenen Tatsachen oder Beweismittel binnen zwei Monaten vorzulegen, soweit sie nicht bereits mit der Einspruchsschrift eingereicht worden sind (siehe Nummer 8).

(B) Verfahrensschritte nach Ablauf der Einspruchsfrist.

\* ABl. EPA 6/1985, S. 173.

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Opposition procedure in the EPO

1. The following is a new version revised in the light of experience to date and the constant exchange of views between the EPO and the interested circles of the broad outlines of EPO opposition procedure set out in OJ 3/1981, p. 74 et seq.; it describes current EPO practice.

It is emphasised that what follows is not legally binding and may be revised again if necessary. The ultimate authority is the European Patent Convention and its Implementing Regulations. In addition, the Guidelines for Examination provide a full and more detailed account of the opposition procedure and, as they too are periodically revised in the light of practical experience, in case of conflict their text prevails over that below. All references to the Guidelines relate to the March 1985 text, which incorporates amendments made in consultation with the Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO) and was published in mid-1985.\*

### General Principles

2. The EPO's aim is to establish as rapidly as possible, in the interests of both the public and the parties to the opposition proceedings, whether or not the patent may be maintained given the opponent's submissions. It seeks to achieve this by means of a speedy and streamlined procedure, which implies firm control by the Opposition Division at all stages. This requirement must however be balanced against the need to allow the parties to present their cases adequately so that the correct decision can be made.

### Summary of the Procedure

3. (A) Procedural steps taken before or after expiry of the opposition period, as the case may be:

(a) Communication of the notice of opposition to the patent proprietor, immediately after its filing at the EPO.

(b) Examination of the opposition for admissibility, and invitation to the opponent to furnish within two months the facts or evidence indicated, if not already submitted with the notice of opposition (see point 8 below).

(B) Procedural steps taken after expiry of the opposition period:

\* OJ 6/1985, p 173.

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### La procédure d'opposition à l'OEB

1. L'exposé qui suit est une version remaniée, à la lumière de l'expérience acquise jusqu'ici et des échanges de vues qui ont eu lieu régulièrement entre l'OEB et les milieux intéressés, de la présentation dans ses grandes lignes de la procédure d'opposition, qui a fait l'objet d'une publication au Journal officiel n° 3/1981 de l'OEB, pages 74 et suiv.; il décrit la pratique actuellement suivie par l'OEB.

Nous signalons à l'attention du lecteur que cet exposé n'a pas un caractère définitif et qu'il est susceptible d'être à nouveau revu si besoin est. Le fondement juridique essentiel en la matière est la Convention sur le brevet européen, complétée par son règlement d'exécution. Les Directives relatives à l'examen donnent en outre une description complète et détaillée de la procédure d'opposition. Etant révisées périodiquement pour tenir compte de l'évolution de la pratique, les Directives prévaudront sur le présent exposé en cas de divergence. Les références faites ci-après aux "Directives" renvoient à la version modifiée de mars 1985, qui a été élaborée après consultation du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO), et qui a été publiée vers le milieu de l'année 1985.\*

### Principes généraux

2. L'Office européen des brevets s'efforce, dans l'intérêt du public aussi bien que dans celui des parties à la procédure d'opposition, d'établir clairement et le plus rapidement possible si le brevet délivré peut ou non être maintenu au vu des moyens invoqués au cours de la procédure d'opposition. Il faut pour cela une procédure rapide et rationalisée, ce qui implique qu'elle soit conduite, dans toutes ses phases, selon des règles strictes par la division d'opposition. Il convient toutefois de donner aux parties la possibilité de défendre leur point de vue de telle manière que la décision rendue soit équitable.

### Résumé de la procédure

3. A) Actes de procédure accomplis, selon le cas, avant ou après l'expiration du délai d'opposition:

a) Notification au titulaire du brevet de l'acte d'opposition dès sa réception par l'OEB.

b) Examen de la recevabilité de l'opposition et invitation à produire dans un délai de deux mois l'exposé des faits ou les moyens de preuve indiqués, dans la mesure où ils n'ont pas déjà été produits avec l'acte d'opposition (voir point 8 infra).

B) Actes de procédure devant être accomplis après l'expiration du délai d'opposition

\* JO 6/1985, p 173.

(c) Unmittelbar nach Ablauf der Einspruchsfrist oder der von der Einspruchsabteilung in einer Mitteilung nach Regel 56 (2) oder in einer Aufforderung nach Buchstabe b gesetzten Frist (je nachdem, welche Frist später abläuft) wird der Patentinhaber vom Formalsachbearbeiter aufgefordert, innerhalb einer bestimmten Frist (vier Monate), eine Stellungnahme (Tatsachen, Beweismittel und Argumente) und gegebenenfalls Änderungen einzureichen — Regel 57(1).

(d) Die Stellungnahme des Patentinhabers und etwaige Änderungen werden dem Einsprechenden vom Formalsachbearbeiter unverzüglich mitgeteilt — Regel 57 (3).

Hat der Patentinhaber in Beantwortung des Einspruchsschriftsatzes geänderte Patentunterlagen eingereicht, so enthält die Mitteilung des Formalsachbearbeiters auch eine Aufforderung zur Stellungnahme innerhalb einer Frist von normalerweise 4 Monaten (vgl. Richtlinien D-IV, 5.4 Absatz 1). Andernfalls, das heißt, wenn keine geänderten Unterlagen eingereicht werden, wird die Einspruchserwidlung zur Information übersandt und dem Einsprechenden gleichzeitig eine Stellungnahme innerhalb einer bestimmten Frist anheimgestellt.

Hält die Einspruchsabteilung im Verlauf des Verfahrens eine weitere Klärung der Sachlage oder eine Stellungnahme eines Beteiligten zum Vorbringen der Gegenpartei für erforderlich, so wird der entsprechende Beteiligte aufgefordert, sich innerhalb einer bestimmten Frist (normalerweise vier Monate) zu dem Vorbringen zu äußern, das für die Aufrechterhaltung des europäischen Patents relevant ist (vgl. Richtlinien D-VI, 3.1 und 4.1).

Liegt ein Antrag auf eine mündliche Verhandlung vor oder hält die Einspruchsabteilung selbst eine mündliche Verhandlung für sachdienlich und sind die zu entscheidenden Probleme soweit geklärt, daß ein rascher Abschluß des Verfahrens durch die Anhörung der Beteiligten wahrscheinlich erscheint, so ergeht so rasch wie möglich die Ladung zur mündlichen Verhandlung mit einer angemessenen Frist. Eine Frist von 4 Monaten ist normalerweise angemessen, es sei denn, die Beteiligten sind mit einer kürzeren Frist einverstanden. Mit der Ladung erhalten die Beteiligten einen Bescheid, in dem die nach Ansicht der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung zu erörternden Gegenstände aufgeführt und gegebenenfalls erläutert werden (vgl. Richtlinien D-VI, 3.2 und E-III, 5), sofern nicht diese Gegenstände durch einen Hinweis auf bestimmte Teile der Akten in der Ladung angegeben werden können.

Gegebenenfalls enthält der Bescheid auch eine vorläufige Stellungnahme zu den Standpunkten der Beteiligten und insbesondere zu den vom Patentinhaber eingereichten Änderungen. Die Beteiligten können zu diesem Bescheid Stellung nehmen, wenn sie dies wünschen. Ihre

(c) Immediately after expiry of the opposition period or of the time limit set by the Opposition Division in a communication under Rule 56 (2) or in the invitation referred to in point 3 (b) above (whichever is the later), the formalities officer invites the proprietor to file within a specified period (four months) his observations (facts, evidence and arguments) and any amendments — Rule 57 (1).

(d) The observations and any amendments filed by the proprietor are immediately communicated by the formalities officer to the opponent — Rule 57 (3).

If the proprietor responds to the notice of the opposition by filing amended patent documents, the formalities officer's communication to the opponent also invites him to comment within a specified period (normally four months; cf. Guidelines D-IV, 5.4, para. 1). If the proprietor does not file amended documents, his observations are forwarded for information to the opponent, who at the same time is given the opportunity to comment within a specified period.

If during the proceedings the Opposition Division considers further clarification of the position or observations from one party on matters raised by the other to be necessary, the party in question is invited to comment within a specified period (normally four months) on such points as are material to the maintenance of the European patent (cf. Guidelines D-VI, 3.1 and 4.1).

If oral proceedings are requested by one of the parties or considered expedient by the Opposition Division itself, and if the questions at issue have been clarified sufficiently to suggest that hearing the parties would bring the opposition proceedings to a rapid conclusion, a summons to oral proceedings giving a suitable period of notice (normally four months, unless a shorter period is acceptable to all parties) is issued as soon as possible. With this summons the parties also receive a communication setting out, and if need be explaining, the matters which in the Opposition Division's view must be discussed at the oral proceedings (cf. Guidelines D-VI, 3.2 and E-III, 5), unless the points at issue are clear enough for a reference in the summons to certain parts of the file to suffice.

The communication may also include provisional comments from the Opposition Division on the positions adopted by the parties, particularly any amendments submitted by the proprietor. If they wish, the parties may comment on this communication in their turn, but

c) Dès l'expiration du délai d'opposition ou du délai imparti par la division d'opposition dans la notification prévue à la règle 56 (2) ou dans l'invitation mentionnée ci-dessus sous b) (le délai à retenir est celui qui expire le dernier), le titulaire du brevet est invité par l'agent des formalités à présenter ses observations, c'est-à-dire des faits, des preuves et des arguments, et à soumettre éventuellement des modifications dans un délai donné (quatre mois) (règle 57 (1)).

d) Les observations du titulaire du brevet ainsi que toutes modifications qu'il a soumises sont notifiées sans délai à l'opposant par l'agent des formalités (règle 57 (3)).

Si, dans sa réponse à l'acte d'opposition, le titulaire du brevet a produit des pièces modifiées, la notification adressée par l'agent des formalités contient également une invitation à présenter des observations dans un délai, en règle générale, de quatre mois (Directives D-IV, 5.4, premier paragraphe). Sinon, c'est-à-dire si le titulaire du brevet n'a pas produit de pièces modifiées, sa réponse est transmise pour information et l'opposant est invité dans le même temps à présenter ses observations dans un délai déterminé.

Si, au cours de la procédure, la division d'opposition estime qu'il y a lieu d'éclaircir davantage les faits de la cause ou qu'il est nécessaire que l'une des parties présente des observations sur les moyens invoqués par la partie adverse, la partie concernée est invitée à prendre position dans un délai déterminé (en règle générale, quatre mois) sur les moyens invoqués à l'appui du maintien du brevet européen (Directives D-VI, 3.1 et 4.1).

Lorsqu'une procédure orale est requise ou que la division d'opposition elle-même la juge utile et lorsque les questions à trancher sont suffisamment éclaircies pour que l'on puisse estimer que selon toute probabilité l'audition des parties permettra de clore rapidement la procédure, les parties sont convoquées dans les meilleurs délais à une procédure orale qui devra se tenir dans un délai raisonnable. Un délai de quatre mois est en règle générale approprié, sauf aux parties à marquer leur accord sur un délai plus court. Avec la citation, les parties reçoivent une note énumérant les points que la division d'opposition estime devoir faire l'objet des débats oraux et, s'il y a lieu, expliquant clairement en quoi ils consistent (Directives D-VI, 3.2 et E-III, 5.), si le dossier n'est pas suffisamment clair à ce sujet pour que l'on puisse se contenter dans la citation de renvoyer pour ces questions à certaines parties du dossier.

Le cas échéant, cette notification comporte également des remarques sur les positions adoptées par les parties et, notamment, sur les modifications déposées par le titulaire du brevet. Si elles le désirent, les parties peuvent se prononcer sur le contenu de cette notification. Il

Stellungnahme sollte mindestens einen Monat vor der mündlichen Verhandlung dem EPA und der Gegenpartei unmittelbar zugeleitet werden.

(e) In einer mündlichen Verhandlung trägt in der Regel zuerst der Einsprechende und anschließend der Patentinhaber vor. Jeder Beteiligte erhält zweimal das Wort: zu einer einleitenden Erklärung und zu einer Erwiderung auf den Vortrag der anderen Partei. Die Einspruchsabteilung kann Fragen an die Beteiligten stellen, um offene Fragen zu klären. Am Ende der mündlichen Verhandlung — gewöhnlich nach einer kurzen Beratung — gibt der Vorsitzende eine Erklärung ab, in der er zumindest die wesentlichen Schlußfolgerungen der Einspruchsabteilung darlegt. Wird das Patent widerrufen oder der Einspruch zurückgewiesen, so wird gleichzeitig die entsprechende Entscheidung verkündet. Soll das Patent dagegen in geänderter Umfang aufrechterhalten werden, so kann in der Regel am Ende der mündlichen Verhandlung keine Entscheidung ergehen, da die geänderte Fassung den Beteiligten gemäß Regel 58 (4) mitzuteilen ist und Regel 58 (5) erfüllt werden muß.

Es wird davon ausgegangen, daß in der Regel die Änderungen in der mündlichen Verhandlung mit den Beteiligten unter der Leitung des Vorsitzenden der Einspruchsabteilung erörtert werden und festgelegt wird, in welchem Umfang das Patent aufrechterhalten werden soll. In diesem Fall kann, abweichend vom Vorgehen im schriftlichen Verfahren (vgl. Richtlinien D-VI, 6.2.1), die Mitteilung nach Regel 58 (4) bereits durch Übergabe (Regel 79) in der mündlichen Verhandlung oder durch Zustellung zusammen mit der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vorgenommen werden. Erfolgt die Mitteilung durch unmittelbare Übergabe in der mündlichen Verhandlung, so kann die Verhandlung mit der Erklärung der Absicht, das Patent in dem mit Einverständnis aller Beteiligten festgelegten Umfang aufrechtzuerhalten, abgeschlossen werden, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

— Alle Beteiligten haben (nötigenfalls nach einer entsprechenden Verhandlungspause) zu der mitgeteilten Absicht, das Patent in geänderter Umfang aufrechtzuerhalten, abschließend Stellung genommen und ihr Einverständnis mit der beabsichtigten Fassung erklärt;

— sie haben zu Protokoll gegeben, daß sie innerhalb der Frist gemäß Regel 58 (4) keine weiteren Stellungnahmen abgeben wollen. In diesem Fall kann die Mitteilung nach Regel 58 (5) sofort ergehen.

Diese Verfahrensweise ist allerdings nicht anwendbar, wenn die von der Einspruchsabteilung aus dem Vortrag der Beteiligten in der mündlichen Verhandlung gezogenen Schlußfolgerungen einen neuen, wesentlichen Gesichtspunkt in das Verfahren einführen, der nach dem vorangegangenen schrift-

they should submit any such comments to the EPO — and directly to the other party — at least one month before the oral proceedings.

(e) In oral proceedings, the opponent generally speaks first and the proprietor second. Each party is given two opportunities to speak, the first to make an opening statement and the second to reply to the other party. The Opposition Division may question the parties to clarify matters. At the end of the oral proceedings, usually after a brief adjournment for deliberation, the Chairman makes a statement setting out at least the main conclusions reached by the Opposition Division. If the patent is revoked or the opposition rejected, a decision to that effect is given orally at the same time. If on the other hand the patent is to be maintained in amended form it is not usually possible to give the decision orally at the end of the oral proceedings, because the amended text must be notified to the parties under Rule 58 (4) and the requirements of Rule 58 (5) fulfilled.

It is assumed however that in the oral proceedings the amendments will be discussed with the parties under the direction of the Chairman of the Opposition Division, and that the form in which the patent is to be maintained will be established. In this case — and in contrast to the written procedure (cf. Guidelines D-VI, 6.2.1) — the communication under Rule 58 (4) may be effected by delivery by hand (Rule 79) at the oral proceedings or notified together with the minutes of the oral proceedings. If the communication is effected by delivery by hand at the oral proceedings, these proceedings may be concluded with a statement that the patent is to be maintained as amended in agreement with all the parties, provided that the latter:

— have made their final comments on, and agreed to (if necessary after a brief adjournment), the proposed amended form of the patent;

— have stated that they do not intend to submit any further comments during the period under Rule 58 (4). In this case the communication under Rule 58 (5) can be issued immediately.

This procedure is not applicable however if the conclusions reached by the Opposition Division in the light of the parties' submissions at the oral proceedings introduce a new and major aspect which could not have been anticipated from the earlier written procedure.

convient dans ce cas que leur prise de position soit soumise à l'OEB au moins un mois avant l'audition et qu'elle soit directement transmise à l'autre partie.

e) Au cours de la procédure orale, l'opposant est généralement entendu le premier, la parole étant ensuite donnée au titulaire du brevet. Chacune des parties est autorisée à être entendue deux fois, la première fois à l'occasion de son exposé, la deuxième pour répondre à l'autre partie. La division d'opposition peut poser des questions aux parties afin de clarifier les questions encore en suspens. A la fin de l'audition, habituellement après une brève suspension de la procédure aux fins de délibérer, le président expose oralement l'essentiel des conclusions de la division d'opposition. Si le brevet est révoqué ou si l'opposition est rejetée, la décision correspondante est rendue en même temps. Par contre, si le brevet doit être maintenu dans sa forme modifiée, il n'est pas rendu habituellement de décision à la fin de l'audition, étant donné que le texte modifié doit être notifié aux parties conformément à la règle 58 (4) et que les autres conditions prévues à la règle 58 (5) doivent être remplies.

En règle générale, les modifications sont censées être discutées avec les parties au cours de la procédure orale dirigée par le président de la division d'opposition, et il est décidé au cours de cette procédure de la forme dans laquelle le brevet doit être maintenu. Dans ce cas, on peut s'écarter de la marche à suivre au cours de la procédure écrite (Directives D-VI, 6.2.1.) et effectuer la notification visée à la règle 58 (4) soit en la remettant à son destinataire (règle 79) au cours de la procédure orale, soit en la lui signifiant en même temps que le procès-verbal de la procédure orale. Si la notification est signifiée par remise en main propre au cours de la procédure orale, cette procédure peut être close par une déclaration de la division d'opposition exprimant son intention de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié en accord avec l'ensemble des parties, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

— toutes les parties (si nécessaire après une suspension de l'audience) doivent avoir définitivement pris position sur la déclaration de la division d'opposition leur faisant part de son intention de maintenir le brevet dans sa forme modifiée et avoir marqué leur accord;

— les parties doivent avoir fait consigner au procès-verbal qu'elles n'ont pas l'intention de présenter d'autres observations dans le délai prévu à la règle 58 (4). Dans ce cas la notification visée à la règle 58 (5) peut être émise immédiatement.

Cette procédure ne peut toutefois pas être appliquée lorsque les conclusions que la division d'opposition a tirées de l'exposé fait par les parties au cours de l'audience introduisent un élément nouveau et essentiel, qui n'aurait raisonnablement pas pu être prévu au stade antérieur de la procédure écrite.

lichen Verfahren nicht vorhersehbar war.

Die Niederschrift über die mündliche Verhandlung wird den Beteiligten zugestellt.

(f) Im anschließenden schriftlichen Verfahren kommen drei Möglichkeiten in Betracht:

(i) Eine am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete Entscheidung wird schriftlich abgefaßt und den Beteiligten zugestellt (Regel 68 (1) Satz 2).

(ii) Würden in der mündlichen Verhandlung Änderungen vereinbart, so wird den Beteiligten eine Mitteilung nach Regel 58 (4) zugestellt, sofern dies nicht bereits im Rahmen der mündlichen Verhandlung geschehen ist.

(iii) Konnte der Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung keine geeigneten Änderungen vorlegen, weil sich im Verfahren ein wesentlicher, die Aufrechterhaltung in der erteilten Fassung ausschließender neuer Gesichtspunkt ergeben hatte, der nicht vorhersehbar gewesen war, so wird dem Patentinhaber eine Frist (je nach Schwierigkeit des Falls von zwei bis vier Monaten) zur Einreichung solcher Änderungen eingeräumt. Unterläßt er dies, wird das Patent widerrufen.

Konnte in der mündlichen Verhandlung noch nicht abschließend geklärt werden, in welchem Umfang das Patent aufrechterhalten werden kann, und gelangt die Einspruchsabteilung später zu der Ansicht, daß die vom Patentinhaber eingereichten Änderungen in der Sache nicht zu beanstanden sind, so teilt sie den Beteiligten gegebenenfalls unter Angabe der Gründe mit, in welcher Fassung sie das Patent aufrechterhalten beabsichtigt (diese Fassung kann in Einzelheiten von der vom Patentinhaber eingereichten abweichen), und fordert die Beteiligten auf, binnen eines Monats Stellung zu nehmen, wenn sie mit den Änderungen nicht einverstanden sind.

Ist der Patentinhaber mit der gemäß Regel 58 (4) mitgeteilten Fassung einverstanden, der Einsprechende jedoch nicht, so erläßt die Einspruchsabteilung nur dann einen weiteren Bescheid, wenn sie aufgrund der Stellungnahme der Einsprechenden zu der Auffassung gelangt, daß die geänderte Fassung unzulänglich ist. In diesem Fall muß dem Patentinhaber Gelegenheit gegeben werden, die Mängel zu beseitigen; deshalb muß eine neue Mitteilung nach Regel 58 (4) erlassen werden. Andernfalls erläßt die Einspruchsabteilung eine Zwischenentscheidung (Artikel 106 (3)), gemäß der die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents im geänderten Umfang auf der Grundlage der gemäß Regel 58 (4) mitgeteilten Fassung nicht entgegenstehen.

Durch den Erlaß einer Zwischenentscheidung sollen dem Patentinhaber unnötige Übersetzungskosten infolge

The minutes of the oral proceedings are sent to the parties.

(f) The subsequent written procedure comprises three possibilities:

(i) A decision given orally at the end of the oral proceedings is notified to the parties in writing (Rule 68 (1), 2nd sentence).

(ii) Amendments agreed at the oral proceedings are communicated to the parties under Rule 58 (4), where this has not already occurred at the oral proceedings.

(iii) If, owing to the introduction into the proceedings of a new and major aspect which could not have been anticipated (but which rules out the maintenance of the patent as granted), the proprietor was unable to submit appropriate amendments at the oral proceedings, he is given between two and four months (depending on the complexity of the case) to submit them. If he fails to do so, the patent is revoked.

If in the oral proceedings the form in which the patent may be maintained is not established conclusively and the Opposition Division subsequently concludes that the amendments submitted by the proprietor are in substance unobjectionable, it communicates to the parties if applicable — indicating the reasons — the text in which it intends to maintain the patent (which may differ in detail from that submitted by the proprietor) and invites them, if they disapprove of the amendments, to make their observations within one month.

If the proprietor, but not the opponent, is in agreement with the text communicated under Rule 58 (4), the Opposition Division prolongs the proceedings only if it is convinced in the light of the opponent's observations that the amended text is unsatisfactory. In this case the proprietor must be given the opportunity to remedy the deficiencies, and a new communication under Rule 58 (4) must therefore be issued. Otherwise the Opposition Division issues an interim decision (Article 106 (3)), stating that the grounds for opposition mentioned in Article 100 do not prejudice the maintenance of the patent in the amended form communicated under Rule 58 (4).

The purpose of making the decision an interim one is to avoid unnecessary translation costs for the proprietor

Le procès-verbal de la procédure orale est signifié aux parties.

f) Suit alors une procédure écrite, avec trois solutions possibles:

i) La décision prononcée à l'issue de la procédure orale est formulée par écrit et signifiée aux parties (règle 68 (1), deuxième phrase).

ii) Si l'on s'est mis d'accord sur des modifications au cours de la procédure orale, une notification est signifiée aux parties conformément à la règle 58 (4), dans la mesure où la signification n'a pas déjà été effectuée au cours de la procédure orale.

iii) Si, en raison de l'introduction dans la procédure d'un élément nouveau et essentiel qui exclut le maintien du brevet tel qu'il a été délivré et qui n'aurait raisonnablement pas pu être prévu, le titulaire du brevet n'a pas eu la possibilité de présenter des modifications appropriées au cours de l'audition, il est invité à produire des modifications dans un délai qui dépend de la complexité de l'affaire (de deux à quatre mois). S'il ne défère pas à cette invitation, son brevet est révoqué.

S'il n'a pas encore été possible, au cours de la procédure orale, d'arrêter définitivement la forme dans laquelle le brevet peut être maintenu et si la division d'opposition en vient à estimer par la suite que les modifications présentées par le titulaire du brevet ne soulèvent pas d'objections quant au fond, elle doit notifier aux parties le texte dans lequel elle envisage de maintenir le brevet (et qui peut comporter des différences de détail par rapport au texte soumis par le titulaire du brevet) le cas échéant, en motivant sa décision et, si les parties ne sont pas d'accord sur les modifications, elle doit les inviter à présenter leurs observations dans un délai d'un mois.

Lorsque le titulaire du brevet est d'accord, mais que l'opposant n'est pas d'accord sur le texte notifié conformément à la règle 58 (4), la division d'opposition n'émet de nouvelle notification que si elle est convaincue, au vu des observations présentées par l'opposant, que le texte modifié ne satisfait pas aux conditions. Le cas échéant, il convient alors de donner au titulaire du brevet la possibilité de remédier aux irrégularités et il y a lieu par conséquent de procéder à nouveau à une notification conformément à la règle 58 (4). Autrement, la division d'opposition prend une décision intermédiaire (article 106 (3)) disposant que les motifs d'opposition mentionnés à l'article 100 ne s'opposent pas au maintien du brevet dans sa forme modifiée sur la base des documents qui ont été notifiés en application de la règle 58 (4).

Il convient de prendre une décision intermédiaire pour éviter au titulaire du brevet les frais inutiles de traduction qu'en-

einer Änderung der Fassung im Beschwerde stadium erspart werden. Der Einsprechende kann gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Legt er keine Beschwerde ein, wird die Entscheidung rechtskräftig. Erst dann wird der Patentinhaber mit einer Mitteilung nach Regel 58 (5) aufgefordert, die Erfordernisse nach Artikel 102 (3) Buchstabe b und (5) zu erfüllen.

4. Bei dieser zusammenfassenden Darstellung wurde davon ausgegangen, daß nur ein einziger Einspruch eingelegt wird. Werden gegen dasselbe europäische Patent mehrere Einsprüche eingelegt, empfiehlt es sich natürlich, sie nach Möglichkeit gemeinsam zu behandeln. Das Verfahren ist dabei grundsätzlich dasselbe; der einzige Unterschied besteht darin, daß die Einsprüche und alle damit verbundenen Unterlagen allen Einsprechenden mitgeteilt werden müssen.

5. Da die Einspruchsfrist neun Monate beträgt und das EPA für die Bearbeitung eines Einspruchs eine gewisse Zeit benötigt, kommt ein Fall auch bei dem oben beschriebenen straffen Verfahren unter Umständen erst etwa 20 Monate nach der Patenterteilung zur mündlichen Verhandlung. Angesichts dieses sehr lang erscheinenden Zeitraums ist es dringend geboten, nach dem mündlichen Verfahren ein zeitraubendes schriftliches Verfahren zu vermeiden.

Wird keine mündliche Verhandlung beantragt, so kann in eindeutigen Fällen bereits nach Ablauf der Frist, die in der in Nummer 3c beschriebenen Verfahrensstufe gesetzt worden ist, eine Entscheidung getroffen werden; in diesem Fall kann möglicherweise die Zeit bis zur Entscheidung deutlich verkürzt werden. Dies setzt voraus, daß die Entscheidung nicht auf Gründe gestützt wird, zu denen sich die Beteiligten noch nicht äußern konnten (Artikel 113 (2)).

6. Im folgenden soll auf einige wichtige Aspekte des Verfahrens näher eingegangen werden.

#### **Einspruchsschrift und Stellungnahme des Patentinhabers**

7. Nach Regel 55 Buchstabe c muß die Einspruchsfrist die "Angabe" der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel enthalten. Diese Vorschrift ist so zu verstehen, daß für den Patentinhaber aus der Einspruchsschrift zumindest klar hervorgehen muß, mit was für einem Fall er sich zu befassen hat, d. h. der Einsprechende muß innerhalb der neunmonatigen Frist mindestens einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 nennen und die zur Begründung vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Argumente angeben. Ist dieses Erfordernis nicht für mindestens einen Einspruchsgrund erfüllt, so wird der Einspruch als unzulässig zurückgewiesen.

8. Wenn der Einspruch zulässig ist, aber der Einsprechende die angegebenen Beweismittel nicht innerhalb der neun-

because of possible changes in the text at the appeal stage. The opponent may appeal against this decision. If he does not do so, the decision becomes final. Only then will the proprietor be invited in a communication under Rule 58 (5) to comply with the requirements of Article 102 (3) (b) and (5).

4. The above summary assumes only a single opposition. Where more than one opposition is filed against the same European patent, it is obviously best to deal with them together if possible. The procedure is essentially the same, but the notices of opposition and all subsequent documents in the proceedings must be communicated to all the opponents.

5. As the opposition period is nine months and the EPO requires a certain amount of time to deal with an opposition, even under the streamlined procedure described above, it may take twenty months from grant of the patent before oral proceedings are held. This manifestly long delay highlights the need to avoid a lengthy written procedure after the oral proceedings.

If no oral proceedings are requested, in clear-cut cases it may be possible to issue a decision after expiry of the specified period referred to in point 3 (c) above, which may substantially reduce the time involved. This presupposes however that the decision is based only on grounds on which the parties have had an opportunity to comment (Article 113(2)).

6. Some important aspects of the procedure will now be considered in more detail.

#### **The Notice of Opposition and Reply of the Proprietor**

7. Under Rule 55 (c), the notice of opposition must contain an "indication" of the facts, evidence and arguments in support of the grounds of opposition. This requirement is to be interpreted as meaning that the notice of opposition must at least indicate clearly to the proprietor the case he has to answer, i.e. within the nine-month period the opponent must give at least one ground for opposition under Article 100 and indicate the facts, evidence and arguments adduced in support of the ground(s). If he fails to do so in respect of at least one ground, the opposition is rejected as inadmissible.

8. If the opposition is admissible but the opponent fails to submit the documents containing the indicated facts or evi-

traîneraient des modifications du texte au stade du recours. La décision est susceptible de recours par l'opposant. Elle devient définitive si l'opposant ne forme pas de recours. C'est alors seulement que le titulaire du brevet est invité, par notification aux fins de la règle 58 (5), à se conformer aux dispositions de l'article 102 (3) lettre b) et (5).

4. Le résumé qui précède vaut dans le cas d'une seule opposition. Lorsque plusieurs oppositions au même brevet européen ont été formées, il est naturellement souhaitable de les traiter autant que possible conjointement. La procédure devrait en principe être la même, mais les actes d'opposition et tous les documents y afférents doivent être notifiés à tous les opposants.

5. Le délai d'opposition étant de neuf mois et le traitement d'une opposition prenant un certain temps à l'OEB, il peut arriver, même si l'on applique la procédure rationalisée décrite précédemment, qu'il faille dans certains cas attendre près de vingt mois après la délivrance du brevet pour que la procédure orale puisse avoir lieu. Vu ce délai, qui paraît très long, il est absolument indispensable d'éviter d'entamer après la procédure orale une procédure écrite qui prendrait encore beaucoup de temps.

Lorsqu'il n'a pas été demandé de procédure orale et que l'affaire est parfaitement claire, une décision peut être rendue dès l'expiration du délai fixé au stade de la procédure visé au point 3.c), auquel cas le délai précédant la décision peut être considérablement abrégé. Cela suppose toutefois que la décision ne se fonde pas sur des motifs au sujet desquels les parties n'ont pas encore pu prendre position (article 113(2)).

6. Dans les lignes qui suivent, nous examinerons plus en détail certains aspects importants de la procédure.

#### **L'acte d'opposition et la réponse du titulaire du brevet**

7. Conformément à la règle 55, lettre c), l'acte d'opposition doit comporter une déclaration "précisant" les faits et justifications invoqués à l'appui des motifs de l'opposition. Cette condition est interprétée comme signifiant que l'opposant doit fournir au minimum suffisamment d'informations pour indiquer clairement au titulaire du brevet en quoi le brevet est mis en cause, c'est-à-dire qu'il doit, dans le délai d'opposition de neuf mois, citer au moins l'un des motifs d'opposition prévus à l'article 100 et préciser les faits, justifications et arguments invoqués à l'appui du ou des motifs d'opposition. Si cette condition n'est pas remplie pour au moins un motif d'opposition, l'opposition est rejetée comme irrecevable.

8. Lorsque l'opposition est recevable et que l'opposant n'a pas présenté dans le délai de neuf mois les justifications



monatigen Frist eingereicht hat, dann wird ihm gemäß Nummer 3b eine kurze Frist (zwei Monate) zur Vervollständigung seines Einspruchs in dieser Hinsicht zugestanden.

9. Nach Ablauf der neunmonatigen Frist und gegebenenfalls der Frist nach Regel 56 (2) sowie der unter Nummer 3b genannten Frist wird der Patentinhaber aufgefordert, innerhalb von vier Monaten Stellung zu nehmen.

Der Patentinhaber muß innerhalb dieser Frist zu dem Einspruch umfassend Stellung nehmen, also alle Tatsachen, Beweismittel und Argumente zur Begründung seiner Auffassung vorlegen.

#### Verlängerung von Fristen

10. Für die Beteiligten kann es manchmal schwierig sein, die obengenannten Fristen von vier und zwei Monaten einzuhalten. Wie in dem der Erteilung vorausgehenden Prüfungsverfahren wird deshalb auf Antrag in der Regel eine erste Fristverlängerung um zwei Monate gewährt. Anträge auf eine nochmalige oder weitergehende Fristverlängerung müssen jedoch stichhaltig und überzeugend begründet werden. Eine ausreichende Begründung wäre z.B., daß für die Beweisführung Tests oder Untersuchungen erforderlich sind, die ihrer Natur nach nicht innerhalb der festgesetzten Frist durchgeführt werden können. Dies wäre vor allem auf dem Gebiet der Landwirtschaft und der Arzneimittel denkbar (vgl. Richtlinien E-VIII, 1.6).

#### Verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel

11. Die Einspruchsabteilung braucht Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen (Artikel 114 (2)). Sie wird jedoch im Einzelfall die Umstände untersuchen und prüfen, ob der Beteiligte, der die Tatsachen und Beweismittel verspätet vorgebracht hat, diese Verspätung hinreichend begründen kann. Die Einspruchsabteilung berücksichtigt auf jeden Fall Tatsachen und Beweismittel, die vom Einsprechenden zwar nach Ablauf der Neunmonatsfrist, aber noch innerhalb der Frist zur Vervollständigung des Einspruchs (siehe Nummer 8) für einen während der Neunmonatsfrist gemäß Regel 55 Buchstabe c hinreichend gestützten Einspruchsgrund vorgelegt werden. Es liegt aber im Ermessen der Einspruchsabteilung, ob sie Tatsachen, Beweismittel und Argumente für einen neuen oder nicht ausreichend nach Regel 55 Buchstabe c gestützten Einspruchsgrund zuläßt.

12. Legt ein Beteiligter nach Ablauf der unter den Nummern 8 und 9 erwähnten Fristen neues Material vor, so liegt es nach Artikel 114 (2) im Ermessen der

dence within the nine-month period, he is allowed a short period (two months) to complete his opposition in this respect, as indicated in point 3 (b) above.

9. After the nine-month period and any time limit under Rule 56 (2) or point 3 (b) above, the proprietor is invited to reply within four months.

Within this period the proprietor must submit a full response to the opposition, i.e. all the facts, evidence and arguments in support of his case.

#### Extension of Time Limits

10. It is recognised that the parties may sometimes have difficulties in meeting the four- and two-month time limits referred to above. Therefore, as in the examination procedure before grant, an initial two-month extension is normally granted on request. However, sound and convincing reasons are required for a subsequent or longer extension. One acceptable reason might be that the evidence requires the performance of tests or experiments which, by their nature, cannot be completed within the time allowed. This might apply particularly in the fields of agriculture and pharmaceuticals (cf. Guidelines E-VIII, 1.6).

#### Facts and Evidence not Filed in Due Time

11. The Opposition Division may disregard facts or evidence which are not submitted in due time by the parties concerned (Article 114 (2)). It considers the circumstances of the case and whether the party in question is able to justify its late submission of facts or evidence, but always takes into account any facts or evidence submitted by the opponent after the nine-month period but within the time limit for completing the opposition (see point 8 above) in respect of a ground adequately supported under Rule 55 (c) within the nine-month period. However, facts or evidence for a new ground or for a ground not adequately supported under Rule 55 (c) are admitted only at the discretion of the Opposition Division.

12. If a party submits new material after the time limits referred to in points 8 and 9 above, the Opposition Division exercises its discretion under Article 114 (2)

précisées dans l'acte d'opposition, il est invité à remédier à cette omission dans un bref délai (deux mois), comme indiqué au point 3, lettre b) ci-dessus.

9. Après l'expiration du délai de neuf mois et, le cas échéant, du délai prévu par la règle 56 (2), ainsi que du délai mentionné au point 3, lettre b) ci-dessus, le titulaire du brevet est invité à répondre dans un délai de quatre mois.

Le titulaire du brevet est supposé devoir mettre à profit ce délai pour répondre complètement à l'opposition, c'est-à-dire pour présenter tous les faits, justifications et arguments invoqués afin de défendre sa cause.

#### Prorogation des délais

10. Les parties pourront parfois éprouver des difficultés à respecter les délais de quatre mois et de deux mois mentionnés ci-dessus. En conséquence, comme pour la procédure d'examen avant la délivrance du brevet, un premier délai supplémentaire de deux mois sera normalement accordé sur requête. Par contre, les parties ne pourront bénéficier d'une deuxième prorogation ou d'un délai supplémentaire plus long qu'à condition de fournir des motifs sérieux et fondés. Il suffirait par exemple qu'elles fassent valoir que l'administration de la preuve nécessite l'exécution de tests ou d'expériences qui, de par leur nature, ne peuvent être achevés dans les délais. Cela pourrait notamment être le cas dans les domaines concernant l'agriculture et les produits pharmaceutiques (cf. Directives, E-VIII, 1.6).

#### Faits et justifications non invoqués en temps utile

11. La division d'opposition peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile (article 114 (2)). Toutefois, dans certains cas, elle prendra en considération les circonstances de l'affaire et examinera si la partie qui invoque des faits ou produit des preuves après l'expiration des délais peut valablement justifier ce retard. La division d'opposition prendra en considération en tout état de cause les faits que l'opposant aura invoqués ou les preuves qu'il aura produites après l'expiration du délai d'opposition de neuf mois, mais dans le délai qui lui aura été accordé pour compléter l'acte d'opposition (voir point 8), s'il s'agit d'un motif pour lequel, conformément à la règle 55, lettre c), il aura fourni des informations suffisantes au cours de ce délai de neuf mois. Par contre, l'acceptation de faits, de preuves et d'arguments invoqués à l'appui d'un nouveau motif ou d'un motif pour lequel des informations suffisantes n'auront pas été fournies conformément à la règle 55, lettre c) sera laissée à la discrétion de la division d'opposition.

12. Si une partie présente de nouveaux éléments après l'expiration des délais mentionnés aux points 8 et 9, la division d'opposition apprécie, en application de

Einspruchsabteilung, ob sie das neue Beweismaterial berücksichtigen will oder nicht. Bei der Entscheidung darüber wird die Relevanz der verspätet vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel, der Stand des Einspruchsverfahrens und die Gründe für die verspätete Vorlage berücksichtigt. Nötigenfalls wird der Beteiligte aufgefordert zu erklären, warum dieses Beweismaterial nicht früher vorgelegt wurde. Wenn das neue Beweismaterial unmittelbar vor einer bereits angesetzten mündlichen Verhandlung vorgelegt wurde, für die Entscheidung über den Einspruch von ausschlaggebender Bedeutung zu sein scheint und keine Vorlage weiterer Beweismittel (Zeitverlust) erforderlich macht, wird es im Regelfall zugelassen, sofern es so früh eingereicht worden ist, daß dem anderen Beteiligten rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung eine Abschrift davon zugeschickt werden kann. Wird neues Beweismaterial jedoch so spät eingereicht, daß im Falle seiner Zulassung die mündliche Verhandlung vertagt werden müßte, so wird es nur berücksichtigt, wenn es **ohne weiteres** als entscheidungswesentlich erkennbar ist. Wenn neues Beweismaterial nach Artikel 114 (2) zugelassen wird, ist dem anderen Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

#### Die mündliche Verhandlung

13. Jeder Beteiligte, der wünscht, mündlich gehört zu werden, muß die Durchführung einer mündlichen Verhandlung gemäß Artikel 116 (1) EPÜ beantragen. Bevor die Ladung zur mündlichen Verhandlung ergeht, wird in der Regel versucht, einen Verhandlungstermin festzusetzen, der allen Beteiligten paßt. Ein einmal anberaumter Termin wird nur in außergewöhnlichen Fällen geändert. Er wird in der Regel nicht allein deshalb geändert, weil der zugelassene Vertreter oder der Anwalt eines Beteiligten zu dem festgesetzten Termin nicht abkömmlich ist; in diesem Fall wird von dem betreffenden Beteiligten erwartet, daß er sich nach Kräften um eine andere Möglichkeit bemüht, seine Sache in der mündlichen Verhandlung vorzutragen.

14. Gegenstand der mündlichen Verhandlung sind die wesentlichen strittigen Fragen, die in dem unter Nummer 3 Buchstabe d genannten Bescheid aufgeführt sind; die Beteiligten müssen sich jedoch bei ihrem Vortrag nicht auf diese Fragen beschränken, wenn sie die Einspruchsabteilung von der Relevanz zusätzlicher Begründungen überzeugen können. Es ist den Parteien nicht gestattet, Dokumente im einzelnen zu verlesen. Auszüge aus bereits Gegenstand des Verfahrens bildenden Schriftsätzen, auf die erneut Bezug genommen wird, sollten nur vorgelesen werden, wenn es auf ihren genauen Wortlaut ankommt.

15. Bei der mündlichen Verhandlung ist es den Beteiligten nicht gestattet, neue Tatsachen oder Beweismittel (z. B. eine neue Druckschrift) in das Verfahren einzuführen, es sei denn, die Einspruchsabteilung hält das neue druckschriftliche Material nach rascher Durchsicht für so

in deciding whether or not to take it into account. This decision is taken in the light of the relevance of the material, the state of the opposition proceedings and the reasons for the late submission. The party may be requested to explain why the material was not submitted earlier. However, if it is submitted shortly before scheduled oral proceedings, appears crucial to the decision on the opposition and does not involve the filing of further evidence (and thus loss of time), it will normally be admitted provided it is filed in time for a copy to be sent to the other party prior to the oral proceedings. If on the other hand it is filed so late that its admission would mean having to adjourn the oral proceedings, it will be taken into consideration only if it is **immediately apparent** that it is crucial to the decision. If new material is admitted under Article 114 (2) the other parties must be given an opportunity to comment.

#### Oral Proceedings

13. Any party wishing oral proceedings must request them under Article 116 (1) EPC. Before the summons to the oral proceedings is issued, efforts are usually made to set a date convenient to all the parties. Once set, the date is altered only in exceptional circumstances, and normally not for example merely because the professional representative or lawyer of one of the parties is unavailable on the date fixed. In such circumstances the party concerned is expected to make every effort to make alternative arrangements for presenting his case.

14. The subject of the oral proceedings is the central issues listed in the communication referred to in point 3 (d) above, but the parties are not confined to those issues alone, provided they are able to convince the Opposition Division that their additional submissions are relevant. The parties are not permitted to read extensively from documents. Passages from documents already forming part of the proceedings and which are being referred to again should only be read out where their precise wording is of importance.

15. At the oral proceedings parties are not allowed to introduce new facts or evidence (such as a new document) unless the Opposition Division concludes upon briefly reading the document through that it is so important that it must exercise its discretion and admit

l'article 114 (2), s'il y a lieu ou non d'accepter ces nouveaux éléments, compte tenu de la pertinence des faits et justifications produits tardivement, ainsi que du stade atteint par la procédure d'opposition et des motifs du retard incriminé. Si nécessaire, la partie concernée est invitée à indiquer pour quelles raisons elle n'a pas fourni ces éléments plus tôt. Si les nouveaux éléments ont été produits juste avant une procédure orale déjà convoquée, s'ils semblent déterminants pour la décision concernant l'opposition, et s'ils ne nécessitent pas la production de nouvelles preuves (qui entraîneraient une perte de temps), ils sont normalement acceptés, à condition d'être présentés assez tôt pour qu'une copie puisse en être envoyée à l'autre partie suffisamment à temps avant la procédure orale. Par contre, si de nouveaux éléments sont présentés si tardivement que leur acceptation nécessite la suspension de l'audition, ils ne sont pris en considération qu'à condition qu'ils se révèlent **d'emblée** d'une importance déterminante pour la décision. Si de nouveaux éléments sont acceptés en application de l'article 114 (2), il y a lieu d'accorder à l'autre partie la possibilité de donner son avis.

#### La procédure orale

13. Toute partie désirant être entendue doit demander l'ouverture d'une procédure orale en application de l'article 116 (1) de la CBE. Avant de procéder à la citation à une procédure orale, on s'attachera généralement à fixer pour celle-ci une date qui convienne à toutes les parties. Une fois fixée, cette date ne pourra être changée que dans des circonstances exceptionnelles. Le simple fait que le mandataire agréé ou l'avocat représentant l'une des parties ne puisse être disponible à la date fixée ne justifie normalement pas un tel changement; la partie concernée est, dans ce cas, censée prendre dans toute la mesure du possible d'autres dispositions pour pouvoir défendre sa cause au cours de la procédure orale.

14. La procédure orale porte sur les points déterminants faisant l'objet de la notification visée au point 3, lettre d), mais les parties ne sont pas tenues de se limiter strictement à discuter de ces seuls points, si elles peuvent persuader la division d'opposition de la pertinence de motifs supplémentaires. Les parties ne sont pas autorisées à faire de longues citations de certains documents. S'il est fait à nouveau référence à des passages extraits de textes déjà invoqués au cours de la procédure, il conviendrait de ne les citer intégralement que si leur formulation précise est déterminante.

15. Au cours de la procédure orale, les parties ne sont pas autorisées à invoquer des faits nouveaux ou à produire des preuves nouvelles (par exemple un nouveau document), à moins que la division d'opposition, après en avoir pris connaissance par une lecture rapide, ne

wichtig, daß sie es im Rahmen ihres Ermessensspielraums nach Artikel 114 (2) zulassen sollte. In diesem Fall wird die Verhandlung gegebenenfalls kurz unterbrochen, um den anderen Beteiligten die Möglichkeit zu geben, die Dokumente zu studieren. Dann kann das neue Material in der Verhandlung und in der Entscheidung berücksichtigt werden, falls der andere Beteiligte zustimmt. Andernfalls wird die Verhandlung verfragt.

16. In der Verhandlung sind die Mitglieder der Einspruchsabteilung bemüht, nützliche und konstruktive Beiträge zu leisten und klar zu argumentieren, damit die Beteiligten erkennen können, auf welche Punkte sie sich bei ihrem Vortrag konzentrieren müssen.

### Vernehmung

17. Während eine mündliche Verhandlung durchgeführt werden muß, wenn sie von einem Beteiligten beantragt worden ist, findet eine Vernehmung nur statt, wenn die Abteilung sie für erforderlich hält (Regel 72). Jedoch wird die Einspruchsabteilung in der Regel eine Vernehmung zumindest dann zulassen (und sie gegebenenfalls selbst anordnen), wenn der Beweis in einer wesentlichen Frage vom Erinnerungsvermögen eines Zeugen abhängt. Dies könnte beispielsweise in Fragen der Vorbenutzung der Fall sein. Es versteht sich von selbst, daß ein solches Beweismaterial besonders kritisch geprüft werden muß.

### Kosten

18. In der Regel trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst. Jedoch kann nach Artikel 104 (1) über eine Verteilung der Kosten anders entschieden werden, "wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht", jedoch nur hinsichtlich von "Kosten, die durch eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme verursacht worden sind". Daher kann sich beispielsweise der Patentinhaber Kosten nicht erstatten lassen, die ihm im Zusammenhang mit der Erwidmung auf eine Einspruchsschrift entstanden sind, auch wenn sich der Einspruch später als völlig unbegründet erweist.

19. Jedoch wird das Amt innerhalb der durch Artikel 104 (1) gezogenen Grenzen versuchen, durch die Auferlegung von Kosten Verzögerungstaktiken und sonstige unbillige Verhaltensweisen von Beteiligten zu verhindern. Wenn ein Beteiligter beispielsweise in der mündlichen Verhandlung neue Tatsachen oder Beweismittel vorbringt und die Verhandlung deshalb verfragt werden muß (siehe Nummer 15), werden ihm die dem anderen Beteiligten dadurch zusätzlich entstandenen Kosten auferlegt, wenn er nicht eindeutig nachweisen kann, daß er die Tatsachen und Beweismittel nicht früher vorbringen konnte. Weitere Bei-

it under Article 114 (2). In such circumstances the proceedings may be briefly interrupted to enable the other parties to study the new document, which may then — subject to the other party's consent — be considered at the proceedings. If this consent is not forthcoming the proceedings are adjourned.

16. At the oral proceedings the members of the Opposition Division endeavour to be helpful and constructive and to make clear their line of thought so that the parties know the points on which they must concentrate in their arguments.

### Oral Evidence

17. Oral proceedings must be held if one of the parties requests them, but oral evidence is taken only if the Opposition Division considers it necessary (Rule 72). However, the Opposition Division normally allows (and may itself require) oral evidence to be given at least in cases where the evidence on a crucial issue depends on the memory of a witness. This could apply, for example, in cases of prior use. Clearly, such evidence must be examined especially critically.

### Costs

18. The normal rule is that each party bears its own costs, but under Article 104(1) the costs may be otherwise apportioned "for reasons of equity". This however is limited to "costs incurred during taking of evidence or in oral proceedings", which means for example that the proprietor is unable to recover the costs involved in replying to the notice of opposition even if the opposition subsequently proves to be wholly unfounded.

19. However, within the limits imposed by Article 104 (1) the Office endeavours to apportion costs in such a way as to discourage delaying tactics and other unreasonable conduct by any party. If for example a party introduces new material at the oral proceedings, which as a result have to be adjourned (see point 15 above), that party is charged the additional costs thereby incurred by the other party unless he can clearly show that it was not possible to introduce the material earlier. Other examples are given in Part D-IX, 1.4 of the Guidelines.

constate que ces nouveaux éléments ont une importance telle qu'elle estime devoir les accepter dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, conformément à l'article 114 (2). Dans ce cas, la procédure peut être interrompue brièvement pour donner aux autres parties la possibilité d'étudier les documents. Les nouveaux éléments introduits par une partie peuvent alors être pris en considération dans la procédure et pour la décision, mais uniquement à condition que l'autre partie soit d'accord. Sinon la procédure orale est suspendue.

16. Pendant la procédure, les membres de la division d'opposition s'efforceront de se montrer coopératifs et d'adopter une attitude constructive, et veilleront à la clarté de leur raisonnement afin de permettre aux parties de trouver les points sur lesquels elles doivent spécialement faire porter leur argumentation.

### Administration orale de la preuve

17. Alors qu'une procédure orale est engagée sur requête d'une des parties, l'administration orale de la preuve constitue une mesure d'instruction à laquelle il n'est procédé que si la division d'opposition l'estime nécessaire (règle 72). Toutefois, en règle générale, la division d'opposition autorisera pour le moins une telle mesure d'instruction (et pourra elle-même l'ordonner) lorsqu'il y aura lieu de faire appel à la mémoire d'un témoin pour fournir un moyen de preuve concernant un point déterminant. Cela pourrait, par exemple, être le cas lorsqu'un usage préalable est invoqué. Il va de soi que de tels moyens de preuve doivent faire l'objet d'un examen particulièrement critique.

### Frais

18. La règle est normalement que chacune des parties supporte les frais qu'elle a exposés. Toutefois, conformément à l'article 104 (1), une répartition différente des frais peut être prescrite "dans la mesure où l'équité l'exige", mais seulement en ce qui concerne les "frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction". Ainsi, par exemple, le titulaire du brevet ne pourra pas bénéficier du remboursement des frais encourus à l'occasion de sa réponse à un acte d'opposition, même s'il apparaît ultérieurement que l'opposition est totalement injustifiée.

19. En tout état de cause, dans les limites imposées par l'article 104 (1), l'Office s'efforcera de faire obstacle aux tactiques dilatoires et autres procédés critiquables que l'une ou l'autre des parties viendrait à employer, en obligeant celle-ci à supporter les frais d'un tel comportement. Par exemple, si une partie invoque un nouvel élément au cours de la procédure orale et que celle-ci doit de ce fait être suspendue (voir point 15), elle devra supporter les frais supplémentaires exposés à cette occasion par l'autre partie, à moins qu'elle ne puisse clairement prouver qu'il ne lui était pas possible de produire ce nouvel élément plus tôt. Le

spiele sind in Teil D-IX, 1.4 der Richtlinien enthalten.

20. Die "Beweisaufnahme" umfaßt sowohl die schriftlichen Beweismittel als auch die mündliche Vernehmung, wie aus Artikel 117 hervorgeht. Legt ein Beteiligter überflüssige oder unerhebliche Beweismittel vor, so werden sie von der Einspruchsabteilung normalerweise nicht berücksichtigt. Sind dem anderen Beteiligten jedoch erhebliche zusätzliche Kosten entstanden, weil er neue Beweismittel in Erwiderung auf Beweismittel des ersten Beteiligten vorlegen mußte, deren Unerheblichkeit diesem bekannt war oder hätte bekannt sein müssen, so werden diese Kosten in der Regel dem ersten Beteiligten aufgelegt.

21. Findet die mündliche Verhandlung auf Antrag eines Beteiligten statt und erscheint dieser ohne ausreichende Entschuldigung nicht, so werden ihm die dem anderen Beteiligten entstandenen Kosten in voller Höhe auferlegt, soweit diese den Umständen nach angemessen waren.

#### **Beitritt des vermeintlichen Patentverletzters**

22. Ein Dritter kann dem Einspruchsverfahren jederzeit nach Artikel 105 beitreten, bevor die Entscheidung der Einspruchsabteilung rechtskräftig wird; ist der Beitritt ordnungsgemäß erklärt worden und zulässig, so ist er als Einspruch zu behandeln. Dies bedeutet, daß der Beitretende grundsätzlich dieselben Rechte wie jeder andere am Verfahren Beteiligte hat, und zwar unabhängig davon, in welcher Phase er dem Verfahren beitritt.

23. Führt der Beitretende in das Verfahren neue Tatsachen und Beweismittel ein, die entscheidungswesentlich erscheinen, so muß das Verfahren gegebenenfalls fortgesetzt werden, damit diese angemessen berücksichtigt werden können. In allen anderen Fällen jedoch (d. h. wenn das Vorbringen des Beitretenden dem der Einsprechenden nichts Wesentliches hinzufügt) wird die Einspruchsabteilung nicht zulassen, daß das Verfahren durch den Beitritt verzögert wird, mit einer Ausnahme: Erfolgt der Beitritt nach einer mündlichen Verhandlung mit den anderen Beteiligten, so kann die Einspruchsabteilung einen Antrag des Beitretenden auf mündliche Verhandlung nicht ablehnen; ein solcher Antrag kann nur abgelehnt werden, wenn die Parteien und der dem Verfahren zugrundeliegende Sachverhalt unverändert geblieben sind (Artikel 116 (1) Satz 2)).

#### **Ermittlung von Amts wegen**

24. Nach Artikel 114 (1) ist die Einspruchsabteilung weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt. Jedoch beschränkt sich die Prüfung eines Einspruchs in der Praxis normalerweise auf die vom Einsprechenden vorgebrachten Gründe. Die

20. The "taking of evidence" includes written as well as oral evidence, as is clear from Article 117. If a party files superfluous or irrelevant evidence, the Opposition Division normally disregards it. If the other party nevertheless incurs substantial additional costs through having to submit new evidence in reply to evidence the irrelevance of which was or should have been apparent to the first party, those costs are normally appointed to the first party.

21. If a party fails to appear, without adequate excuse, at oral proceedings arranged at his request he bears the full costs incurred by the other party, provided these are reasonable in the circumstances.

#### **Intervention of the Assumed Infringer**

22. A third party may intervene under Article 105 at any time before the decision of the Opposition Division becomes final; if the intervention is properly filed and admissible, it must be treated as an opposition. This means that regardless of the stage at which he enters the proceedings the intervener enjoys essentially the same rights as any other party to the proceedings.

23. If the intervener introduces into the proceedings new facts and evidence which appear to be crucial, the proceedings may need to be prolonged to enable them to be adequately considered. In other cases, however (i.e. where the intervener adds nothing of substance to the case of the existing opponent(s)), the Opposition Division does not allow the intervention to delay the proceedings, with the sole exception that if the intervention occurs after oral proceedings with the other parties, the Opposition Division cannot refuse a request for oral proceedings by the intervener; such a request can be refused only where the parties as well as the subject of the proceedings are the same (Article 116(1), 2nd sentence).

#### **Examination by the Opposition Division of its own Motion**

24. Under Article 114 (1), the Opposition Division is not restricted to the submissions of the parties. In practice, however, the examination of an opposition is usually confined to the grounds raised by the opponent. The Opposition Division goes beyond this only where clearly

point D-IX, 1.4 des Directives donne à cet égard d'autres exemples.

20. Ainsi qu'il ressort clairement de l'article 117, les mesures d'instruction peuvent être orales ou écrites. Lorsqu'une partie produit une preuve superflue ou non pertinente, la division d'opposition a normalement pour principe de ne tenir aucun compte de cette preuve. Néanmoins, si l'autre partie expose des frais supplémentaires importants du fait qu'elle est appelée à produire une preuve pour répondre à une autre preuve dont le défaut de pertinence était ou aurait dû être manifeste pour la partie qui l'a produite, ces frais doivent normalement être supportés par cette dernière.

21. Si la procédure orale a lieu sur requête de l'une des parties et si celle-ci ne comparait pas sans raison valable, cette partie doit supporter le total des frais exposés par l'autre partie, dans la mesure où ceux-ci sont raisonnables compte tenu des circonstances.

#### **Intervention du contrefacteur présumé**

22. L'intervention d'un tiers en application de l'article 105 peut avoir lieu à tout moment avant que la décision de la division d'opposition devienne définitive; en outre, si l'intervention fait l'objet d'une déclaration produite dans les règles et qu'elle soit recevable, elle doit être assimilée à une opposition. En d'autres termes, quel que soit le moment auquel il intervient dans la procédure, l'intervenant jouit en principe des mêmes droits que toute autre partie à la procédure.

23. Si l'intervenant introduit dans la procédure certains éléments nouveaux qui semblent déterminants, il peut être nécessaire de poursuivre la procédure pour permettre d'examiner ces éléments de façon appropriée. Autrement (c'est-à-dire lorsque les éléments apportés par l'intervenant n'ajoutent rien d'essentiel à la cause de l'opposant ou des opposants précédents), la division d'opposition ne permet pas à l'intervenant de retarder la procédure, sauf dans un seul cas: lorsque l'intervention a lieu après l'audition des autres parties, la division d'opposition ne peut pas rejeter une requête de l'intervenant en vue d'être entendu; une telle requête ne peut être rejetée que si les parties et les faits de la cause sont les mêmes (article 116 (1), deuxième phrase).

#### **Examen d'office**

24. En application de l'article 114 (1), la division d'opposition ne limite son examen ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties. Toutefois, l'examen d'une opposition s'en tiendra généralement en pratique aux motifs invoqués par l'opposant. La

Einspruchsabteilung wird von dieser Regel nur abweichen, wenn dies eindeutig notwendig erscheint, und den Einspruch keinesfalls zum Anlaß nehmen, die Patentschrift von sich aus vollständig zu überprüfen.

Wird der einzige Einspruch bzw. werden alle Einsprüche zurückgenommen, so kann das Einspruchsverfahren von Amts wegen fortgesetzt werden. Dies muß immer dann geschehen, wenn aufgrund der Aktenlage die Aufrechterhaltung des Patents in unverändertem Umfang nicht möglich erscheint, vorausgesetzt, daß die für eine Entscheidung notwendigen Ermittlungen abgeschlossen sind oder ohne Mitwirkung des/der Einsprechenden abgeschlossen werden können (vgl. Richtlinien D-VII, 6.3).

necessary, and certainly does not treat the opposition as an opportunity for a complete re-examination of the patent specification.

If a sole opposition or all oppositions are withdrawn, the opposition proceedings may be continued by the Office of its own motion. This must be done if it appears that the patent cannot be maintained unamended, provided that the examination necessary for the decision has already been concluded, or can be concluded without the participation of the opponent(s) (cf. Guidelines D-VII, 6.3).

division d'opposition ne s'écartera de cette règle que lorsque cela apparaîtra absolument nécessaire et ne considérera en aucun cas l'opposition comme une occasion de procéder de sa propre initiative à un nouvel examen complet du fascicule du brevet.

S'il y a retrait de l'unique opposition ou de toutes les oppositions, la procédure d'opposition peut être poursuivie d'office. Tel doit être le cas, lorsqu'en raison de l'état du dossier, il semble impossible de maintenir le brevet sans modifications à condition que l'examen qui doit précéder la décision soit achevé ou puisse l'être sans la participation de l'opposant ou des opposants (cf. Directives, D-VII, 6.3).

## Europäische Patentanmeldungen und Patente

### - Statistik

*Tabelle 1:* Eingereichte Anmeldungen und erteilte Patente 01.01.1980-30.06.1985

*Tabelle 2:* Analyse der eingereichten europäischen Anmeldungen und der Anzahl der Benennungen 01.01.1985-30.06.1985

*Tabelle 3:* Anzahl der Benennungen in den Erteilungsanträgen 01.01.1985-30.06.1985

*Tabelle 4:* Analyse der europäischen Patentanmeldungen 01.01.1980-30.06.1985

*Tabelle 5:* Analyse der europäischen Patentanmeldungen 01.01.1980-30.06.1985

*Tabelle 6:* Analyse der erteilten europäischen Patente 01.01.1985-30.06.1985

*Tabelle 7:* Trendkurve des Erteilungsverfahrens

## European Patent Applications and Patents

### - Statistics

*Table 1:* Applications filed and patents granted 01.01.1980-30.06.1985

*Table 2:* Analysis of the number of European applications filed and of the number of designations 01.01.1985-30.06.1985

*Table 3:* Number of designations in the request for grant forms 01.01.1985-30.06.1985

*Table 4:* Analysis of European patent applications: 01.01.1980-30.06.1985

*Table 5:* Analysis of European patent applications: 01.01.1980-30.06.1985

*Table 6:* Analysis of granted European patents 01.01.1985-30.06.1985

*Table 7:* Trend curve of grant procedure

## Demandes de brevet et brevets européens

### - Statistiques

*Tableau 1:* Demandes déposées et brevets délivrés 01.01.1980-30.06.1985

*Tableau 2:* Analyse du nombre de demandes européennes déposées et du nombre de désignations 01.01.1985-30.06.1985

*Tableau 3:* Nombre de désignations dans les formulaires de requête en délivrance 01.01.1985-30.06.1985

*Tableau 4:* Analyse des demandes de brevet européen: 01.01.1980-30.06.1985

*Tableau 5:* Analyse des demandes de brevet européen: 01.01.1980-30.06.1985

*Tableau 6:* Analyse des brevets européens délivrés 01.01.1985-30.06.1985

*Tableau 7:* Courbe de tendance de la procédure

### TABELLE 1 / TABLE 1 / TABLEAU 1

Eingereichte Anmeldungen und erteilte Patente 01.01.1980-30.06.1985

Applications filed and patents granted 01.01.1980-30.06.1985

Demandes déposées et brevets délivrés 01.01.1980-30.06.1985

		1980	1981	1982	1983	1984	01.01.1985-30.06.1985
Eingereichte Anmeldungen/ Applications filed/ Demandes déposées	EUR	17 505	22 428	25 328	28 132	33 092	16 428 <sup>1)</sup>
	PCT*	2 688	3 070	3 639	3 982	4 258	2 586 <sup>1)</sup>
In die regionale Phase eintretende Euro-PCT Anmeldungen <sup>2)/</sup> Euro-PCT applications entering the regional phase <sup>2)/</sup> Demandes Euro-PCT abordant la phase régionale <sup>2)</sup>	Euro-PCT	1 131	1 724	2 187	2 629	3 073	1 974 <sup>1)</sup>
Veröffentlichte Anmeldungen <sup>3)/</sup> Applications published <sup>3)/</sup> Demandes publiées <sup>3)</sup>		14 228	22 505	25 125	29 115	32 365	16 976
Erteilte europäische Patente <sup>3)/</sup> European patents granted <sup>3)/</sup> Brevets européens délivrés <sup>3)</sup>		484	3 351	5 430	9 658	13 312	7 335

\* Internationale Anmeldungen mit Bestimmung des EPA.

<sup>1)</sup> Vorläufige Zahlen. Daten wie in der EDV-Anlage bis zum 20.08.1985 gespeichert.

<sup>2)</sup> EPÜ Artikel 158(2) und Regel 104b(1).

<sup>3)</sup> Im Europäischen Patentblatt, einschließlich PCT-Anmeldungen.

\* International applications designating the EPO.

<sup>1)</sup> Provisional figures. Data as recorded in the computer files up to 20.08.1985.

<sup>2)</sup> EPC Article 158 (2) and Rule 104b (1).

<sup>3)</sup> In the European Patent Bulletin, including those filed under the PCT.

\* Demandes internationales désignant l'OEB.

<sup>1)</sup> Chiffre provisoire. Données enregistrées jusqu'au 20.08.1985 dans l'ordinateur.

<sup>2)</sup> Article 158 (2) et règle 104 ter (1) de la CBE.

<sup>3)</sup> Au Bulletin européen, y compris les demandes PCT.

**TABELLE 2 / TABLE 2 / TABLEAU 2****Analyse der eingereichten europäischen Anmeldungen und der Anzahl der Benennungen\*****Analysis of the number of European applications filed and of the number of designations\*****Analyse du nombre de demandes européennes déposées et du nombre de désignations\***

01.01.1985-30.06.1985

Ursprungsland**/ Country of origin**/ Pays d'origine**	Anzahl der Anmeldungen/ Number of applications/ Nombre de demandes	Gesamtzahl der Benennungen/ Total number of designations/ Nombre total de désignations	Benennungen pro Anmeldung/ Designations per application/ Désignations par demande	Verhältn. d. Ben. zur Gesamtzahl aller Benennungen/ Ratio betw. des. and total of designations/ Rapport entre dés. et total des désignations	Verh. d. Anmel. zur Gesamtzahl aller Anmel./ Ratio between appl. and total of appl./ Rapport entre dem. et total des demandes
AT	205	1 481	7.2	1.37	1.25
BE	174	1 413	8.1	1.31	1.06
CH	797	5 792	7.3	5.37	4.85
DE	3 610	25 800	7.2	23.91	21.98
FR	1 494	10 322	6.9	9.56	9.09
GB	1 223	9 034	7.4	8.37	7.45
IT	547	4 072	7.4	3.77	3.33
LI	32	216	6.8	0.20	0.19
LU	17	151	8.9	0.14	0.10
NL	535	3 665	6.9	3.40	3.26
SE	268	1 975	7.4	1.83	1.63
Zwischensumme/ Sub-total/ Total partiel	8 902	63 921	7.2	59.23	54.19
<b>Vertragsstaaten/ Contracting States/ Etats contractants</b>					
JP	2 779	12 481	4.5	11.56	16.92
US	4 140	26 844	6.5	24.87	25.20
Andere / Others / Autres	607	4 683	7.7	4.34	3.69
Zwischensumme/ Sub-total/ Total partiel	7 526	44 008	5.9	40.77	45.81
<b>Nichtvertragsstaaten/ non-Contracting States / Etats non contractants</b>					
Total	16 428	107 929	6.6	100.00	100.00

\* Nach Artikel 75 EPÜ beim EPA oder bei der für den gewerblichen Rechtsschutz zuständigen Behörde eines Vertragsstaats eingereichte europäische Patentanmeldungen.

\* European patent applications filed at the EPO or the competent industrial property authority of the Contracting States pursuant to Article 75 EPC.

\* Demandes de brevet européen déposées auprès de l'OEB ou du service compétent de la propriété industrielle des Etats contractants en vertu de l'article 75 de la CBE.

\*\* Zweibuchstabiger Ländercode = WIPO-Normen ST. 3.

\*\* Two-letter country codes = WIPO Standard ST. 3.

\*\* Code à deux lettres applicable aux pays = Norme ST. 3 de l'OMPI.

TABELLE 3 / TABLE 3 / TABLEAU 3

Anzahl der Benennungen in den Erteilungsanträgen  
 Number of designations in the request for grant forms  
 Nombre de désignations dans les formulaires de requête en délivrance

01.01.1985-30.06.1985

Anmeldungen* / Applications* / Demandes*	Benannte Vertragsstaaten / Designated Contracting States / Etats contractants désignés											
	AT	BE	CH/LI	DE	FR	GB	IT	LU	NL	SE	TOTAL	
Ursprungsland** / Country of origin** / Pays d'origine**												
Vertragsstaaten/ Contracting States/ Etats contractants	5 159	5 775	5 902	8 306	7 789	8 104	7 296	3 272	6 582	5 736	63 921	
Nichtvertragsstaaten/ non-Contracting States/ Etats non contractants	2 141	3 206	3 028	7 378	7 072	7 118	4 736	1 617	4 311	3 401	44 008	
Total	7 300	8 981	8 930	15 684	14 861	15 222	12 032	4 889	10 893	9 137	107 929	

\* Nach Artikel 75 EPÜ beim EPA oder bei der für den gewerblichen Rechtsschutz zuständigen Behörde eines Vertragsstaats eingereichte europäische Patentanmeldungen.

\*\* Zweibuchstabiger Ländercode = WIPO-Normen ST. 3.

\* European patent applications filed at the EPO or the competent industrial property authority of the Contracting States pursuant to Article 75 EPC.

\*\* Two-letter country codes = WIPO Standard ST. 3.

\* Demandes de brevet européen déposées auprès de l'OEB ou du service compétent de la propriété industrielle des Etats contractants en vertu de l'article 75 de la CBE.

\*\* Code à deux lettres applicable aux pays = Norme ST. 3 de l'OMPI.



TABELLE 4 / TABLE 4 / TABLEAU 4

## Analyse der europäischen Patentanmeldungen 01.01.1980-30.06.1985

## Analysis of European patent applications: Statistics 01.01.1980-30.06.1985

## Analyse des demandes de brevet européen: Statistiques 01.01.1980-30.06.1985

Europäische Patentanmeldungen nach Ursprungsland und Jahr der Einreichung beim EPA oder der zuständigen Behörde für gewerblichen Rechtsschutz gemäß Artikel 75 EPÜ (ohne EURO-PCT-Anmeldungen)

European patent applications according to country of origin and year of filing before EPO or the competent industrial property authority pursuant to Article 75 EPC (excluding EURO-PCT) Demandes de brevet européen selon le pays d'origine et l'année de dépôt auprès de l'OEB ou d'un service de propriété industrielle compétent, conformément à l'article 75 de la CBE (à l'exclusion des demandes euro-PCT)

URSPRUNGSLAND/ COUNTRY OF ORIGIN/ PAYS D'ORIGINE*	1980 17 505	1981 22 428	1982 25 328	1983 28 132	1984 33 092	01.01.1985 30.6.1985
	Zahl der Anmeldungen/ No. of applicants/ Nombre de demandes	Zahl der Anmeldungen/ No. of applicants/ Nombre de demandes	Zahl der Anmeldungen/ No. of applicants/ Nombre de demandes	Zahl der Anmeldungen/ No. of applicants/ Nombre de demandes	Zahl der Anmeldungen/ No. of applicants/ Nombre de demandes	Zahl der Anmeldungen/ No. of applicants/ Nombre de demandes
	%	%	%	%	%	%
AT	219	259	258	294	342	205
	1.25	1.15	1.02	1.05	1.04	1.25
BE	272	222	198	260	280	174
	1.55	0.99	0.78	0.92	0.85	1.06
CH	1 009	1 216	1 326	1 414	1 563	797
	5.76	5.42	5.24	5.03	4.72	4.85
DE	5 096	6 317	6 247	6 528	7 966	3 610
	29.11	28.17	24.66	23.20	24.07	21.98
FR	2 036	2 312	2 610	2 758	2 946	1 494
	11.63	10.31	10.30	9.80	8.90	9.09
GB	1 485	1 870	2 120	2 132	2 450	1 223
	8.48	8.34	8.37	7.58	7.41	7.45
IT	360	644	771	809	1 066	547
	2.06	2.87	3.04	2.88	3.22	3.33
LI	22	31	51	50	30	32
	0.13	0.14	0.20	0.18	0.09	0.19
LU	43	38	47	51	47	17
	0.25	0.17	0.19	0.18	0.14	0.10
NL	572	710	850	947	1 060	535
	3.27	3.17	3.36	3.37	3.20	3.26
SE	233	335	336	441	489	268
	1.33	1.49	1.33	1.57	1.48	1.63
ZWISCHENSUMME/ SUB-TOTAL/ TOTAL PARTIEL	11 347	13 954	14 814	15 684	18 239	8 902
	64.82	62.22	58.49	55.76	55.12	54.19
JP	1 449	2 449	3 495	3 663	4 845	2 779
	8.28	10.92	13.80	13.73	14.64	16.92
US	4 179	5 307	6 195	7 595	8 833	4 140
	23.87	23.66	24.46	26.99	26.69	25.20
ANDERE/ OTHERS/ AUTRES	530	718	824	990	1 175	607
	3.03	3.20	3.25	3.52	3.55	3.69
ZWISCHENSUMME/ SUB-TOTAL/ TOTAL PARTIEL	6 158	8 474	10 514	12 448	14 853	7 526
	35.18	37.78	41.51	44.24	44.88	45.81
INSGESAMT/ TOTAL	17 505	22 428	25 328	28 132	33 092	16 428
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

\* Zwei Buchstaben Ländercode - WIPO-Normen ST. 3.

\* Two letter country codes - WIPO Standard ST. 3.

\* Code à deux lettres applicable aux pays - Norme ST 3 de l'OMPI.

TABELLE 5 / TABLE 5 / TABLEAU 5

## Analyse der europäischen Patentanmeldungen 01.01.1980-30.06.1985

## Analysis of European patent applications: Statistics 01.01.1980-30.06.1985

## Analyse des demandes de brevet européen: Statistiques 01.01.1980-30.06.1985

Sprache, Benennungen, technische Gebiete, Priorität

Language, designations, technical field, priority

Langue, désignations, domaine de la technique, priorité

1980			1981			1982			1983			1984			01.01.1985-30.06.1985*		
Sprache / Language / Langue %			Sprache / Language / Langue %			Sprache / Language / Langue %			Sprache / Language / Langue %			Sprache / Language / Langue %			Sprache / Language / Langue %		
DE	ENG	FR	DE	ENG	FR	DE	ENG	FR	DE	ENG	FR	DE	ENG	FR	DE	ENG	FR
36.8	47.9	13.8	35.2	50.9	11.8	31.3	54.4	11.8	29.7	56.7	11.1	30.2	56.9	10.1	28.5	58.5	10.1
ANDERE/ OTHERS/ AUTRES			ANDERE/ OTHERS/ AUTRES			ANDERE/ OTHERS/ AUTRES			ANDERE/ OTHERS/ AUTRES			ANDERE/ OTHERS/ AUTRES			ANDERE/ OTHERS/ AUTRES		
1.5			2.1			2.5			2.5			2.8			2.9		
Durchschnittliche Benennungen/ Average Designations/ per application/ Nombre moyen de désignations			Durchschnittliche Benennungen/ Average Designations/ per application/ Nombre moyen de désignations			Durchschnittliche Benennungen/ Average Designations/ per application/ Nombre moyen de désignations			Durchschnittliche Benennungen/ Average Designations/ per application/ Nombre moyen de désignations			Durchschnittliche Benennungen/ Average Designations/ per application/ Nombre moyen de désignations			Durchschnittliche Benennungen/ Average Designations/ per application/ Nombre moyen de désignations		
6.7			6.6			6.5			6.5			6.6			6.6		
Chemie Chemistry Chimie		40%	Chemie Chemistry Chimie		36%	Chemie Chemistry Chimie		34%	Chemie Chemistry Chimie		34%	Chemie Chemistry Chimie		34%	Chemie Chemistry Chimie		34%
Elektrotechnik/ Physik		25%	Elektrotechnik/ Physik		27%	Elektrotechnik/ Physik		29%	Elektrotechnik/ Physik		30%	Elektrotechnik/ Physik		29%	Elektrotechnik/ Physik		29%
Electr./Phys. Electricité/ Physique			Electr./Phys. Electricité/ Physique			Electr./Phys. Electricité/ Physique			Electr./Phys. Electricité/ Physique			Electr./Phys. Electricité/ Physique			Electr./Phys. Electricité/ Physique		
Mechanik Mechanics Mécanique		35%	Mechanik Mechanics Mécanique		37%	Mechanik Mechanics Mécanique		37%	Mechanik Mechanics Mécanique		36%	Mechanik Mechanics Mécanique		37%	Mechanik Mechanics Mécanique		37%
Priorität / Priority / Priorité			Priorität / Priority / Priorité			Priorität / Priority / Priorité			Priorität / Priority / Priorité			Priorität / Priority / Priorité			Priorität / Priority / Priorité		
MIT/WITH/AVEC	94.1%		MIT/WITH/AVEC	94.0%		MIT/WITH/AVEC	94.0%		MIT/WITH/AVEC	94.4%		MIT/WITH/AVEC	94.6%		MIT/WITH/AVEC	94.7%	
OHNE/WITHOUT/ SANS	5.9%		OHNE/WITHOUT/ SANS	6.0%		OHNE/WITHOUT/ SANS	6.0%		OHNE/WITHOUT/ SANS	5.6%		OHNE/WITHOUT/ SANS	5.4%		OHNE/WITHOUT/ SANS	5.3%	

\* vorläufige Zahlen.

\* provisional figures.

\* chiffres provisoires.

**TABELLE 6 / TABLE 6 / TABLEAU 6****Analyse der erteilten europäischen Patente und der Anzahl der Benennungen****Analysis of granted European patents and of the number of designations****Analyse des brevets européens délivrés et du nombre de désignations**

01.01.1985-30.06.1985

Ursprungsland*/ Country of origin*/ Pays d'origine*	Anzahl der Patente/ Number of patents/ Nombre de brevets	Gesamtzahl der Benennungen**/ Total number of designations**/ Nombre total de désignations**	Benennungen pro Patent/ Designations per patent/ Désignations par brevet	Verhältn. d. Ben. zur Gesamtzahl aller Benennungen/ Ratio betw. des. and total of designations/ Rapport entre dés. et total des désignations	Verh. d. Patente zur Gesamtzahl aller Patente/ Ratio between patents and total of patents/ Rapport entre brevets et total des brevets
AT	66	432	6.6	0.94	0.90
BE	58	446	7.7	0.97	0.79
CH	441	3 049	6.9	6.60	6.01
DE	2 055	13 649	6.6	29.55	28.00
FR	936	6 015	6.4	13.02	12.76
GB	478	3 240	6.8	7.01	6.51
IT	154	1 013	6.6	2.19	2.10
LI	10	85	8.5	0.18	0.14
LU	17	134	7.9	0.29	0.23
NL	246	1 765	7.2	3.82	3.35
SE	136	877	6.5	1.90	1.85
Zwischensumme/ Sub-total/ Total partiel	4 597	30 705	6.7	66.47	62.64
<b>Vertragsstaaten/ Contracting States/ Etats contractants</b>					
JP	869	4 008	4.6	8.68	11.84
US	1 655	9 944	6.0	21.52	22.55
Andere / Others / Autres	218	1 540	7.1	3.33	2.97
Zwischensumme/ Sub-total/ Total partiel	2 742	15 492	5.7	33.53	37.36
<b>Nichtvertragsstaaten/ non-Contracting States / Etats non contractants</b>					
<b>Total</b>	<b>7 339</b>	<b>46 197</b>	<b>6.3</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

\* Zweibuchstabiger Ländercode = WIPO-Normen ST. 3.

\* Two-letter country codes = WIPO Standard ST. 3.

\* Code à deux lettres applicable aux pays = Norme ST. 3 de l'OMPI.

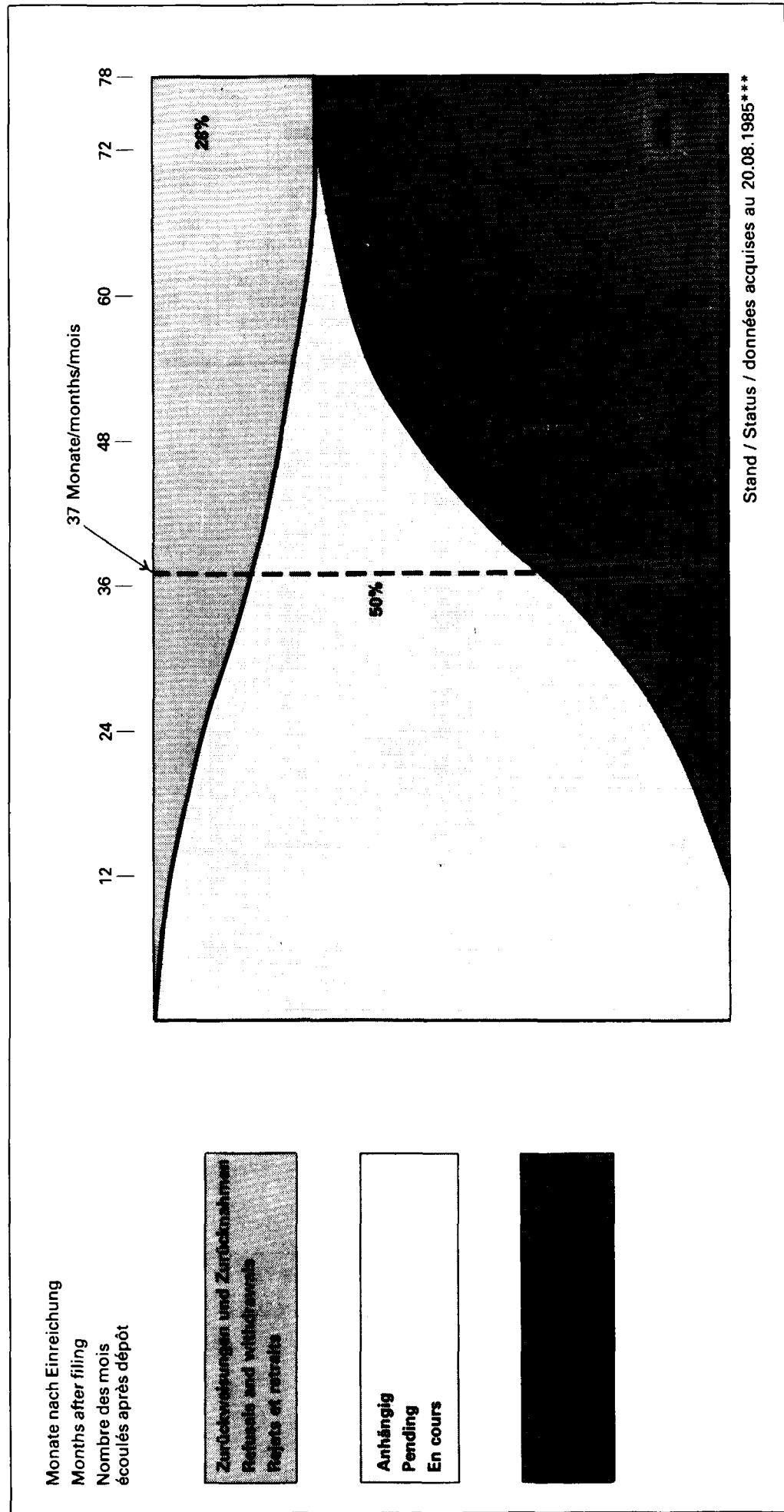
\*\* Bei Erteilung.

\*\* at grant.

\*\* à la délivrance.

**TABELLE 7 / TABLE 7 / TABLEAU 7**

**Trendkurve des europäischen Erteilungsverfahrens ausschließlich für europäische Anmeldungen\***  
**Trend curve of the European grant procedure for European applications only\***  
**Courbe de tendance de la procédure européenne de délivrance se rapportant aux seules demandes européennes\***



\* Gesamtbestand der Anmeldungen, bis zum 31.12.1984.  
 \*\* ohne Berücksichtigung der Einspruchsfälle.  
 \*\*\* Siehe Jahresbericht 1983, S. 35.

\* Population of applications up to 31.12.1984.  
 \*\* not taking into account oppositions filed.  
 \*\*\* See Annual Report 1983, p. 35.

\* Population des demandes jusqu'au 31.12.1984.  
 \*\* sans tenir compte des cas d'opposition.  
 \*\*\* voir rapport annuel 1983, p. 35.

**Mitteilung vom 27. September 1985 betreffend das neue Formblatt für die Bestätigung des Eingangs von beim EPA nachgereichten Schriftstücken zu europäischen Patentanmeldungen**

1. Auf Antrag des Anmelders (oder des Vertreters) wird der **Empfang von Schriftstücken**, die zu einer europäischen Patentanmeldung nachgereicht werden, von der Eingangsstelle in Den Haag oder der Annahmestelle in München bestätigt, bevor sie an die zuständige Stelle im EPA weitergeleitet werden.

Nach der bisherigen Praxis bestätigt das EPA den Eingang durch Anbringung eines Datumsstempels auf einer Kopie des Begleitschreibens oder auf einer vom Absender beigefügten Kontrollliste, die an ihn zurückgesandt wird.

2. Da die Eingangsbestätigung der Form und der Art nach nicht einheitlich sind, weil z. B. die Anschrift des Absenders nicht immer an derselben Stelle erscheint und die Begleitschreiben oder Kontrolllisten die verschiedensten Angaben enthalten, ist es für das EPA sehr zeitraubend, die Kontrolllisten vor ihrer Rücksendung an den Absender zu adressieren und zu prüfen.

3. Um diese Schwierigkeiten zu vermeiden und das Verfahren der Eingangsbestätigung, die ja eine freiwillige Dienstleistung des EPA ist, zu vereinheitlichen, werden die Anmeldergebeten, künftig bei Beantragung einer Eingangsbestätigung das nachstehend abgedruckte Formblatt (EPA/EPO/OEB Form 1037) zu verwenden. Die Formblätter werden den Anmeldern vom EPA in München oder seiner Zweigstelle in Den Haag sowie von den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten des EPÜ kostenlos zur Verfügung gestellt.

4. Das empfohlene neue Formblatt besteht aus einem Durchschreibesatz. Die Seiten 1 und 2 sind vom Anmelder auszufüllen und dem EPA in München oder seiner Zweigstelle in Den Haag zusammen mit den nachgereichten Schriftstücken zuzusenden. Die Seite 3 verbleibt beim Absender.

5. Nach dem Eingang beim EPA werden auf den Seiten 1 und 2 Eingangsdatum und -ort einperforiert. Die Seite 1 wird dann an den Absender zurückgesandt. Die Seite 2 verbleibt beim EPA.

6. Durch die neue Regelung wird die Mitteilung in ABI. EPA 8/1979, S. 336 hinfällig; die Anmelder werden gebeten, sich an die neue Regelung zu halten, um das Bestätigungsverfahren zu erleichtern.

**Notice dated 27 September 1985 concerning the new form for acknowledgement of receipt of documents filed at the EPO subsequent to the filing of a European patent application**

1. At the request of the applicant (or his representative) the **receipt of documents** filed at the EPO subsequent to the filing of a European patent application is acknowledged initially by the Receiving Section at The Hague or the Filing Office at Munich before the documents are forwarded to the relevant departments of the EPO.

The EPO currently acknowledges receipt by date-stamping either a copy of the covering letter received or by date-stamping any accompanying check-list supplied by the sender and returning this to the sender.

2. The lack of standardisation in layout and nature of the acknowledgement, such as the positioning of the sender's return address, and the variety of information mentioned in letters or check-lists, is causing an increasing amount of time to be spent by the EPO addressing and verifying check-lists before return to the sender.

3. In order to avoid these difficulties and to harmonise procedures in this voluntary issue by the EPO of acknowledgements, applicants should, when asking for an acknowledgement, from now on, use the form printed below (EPA/EPO/OEB Form 1037). Printed forms will be made available to applicants free of charge by the EPO at Munich or its branch at The Hague as well as by the central industrial property offices of the Contracting States to the EPC.

4. The new recommended form consists of a carbon copy set of forms. Pages 1 and 2 which are to be completed by the applicant should be sent, together with the documents subsequently filed, to the EPO at Munich or its branch at The Hague. Page 3 is for retention by the sender for administrative purposes.

5. Following receipt by the EPO, pages 1 and 2 will be perforated giving an indication of the date and place of receipt. Page 1 will then be returned to the sender. Page 2 will be used for internal purposes of the EPO.

6. The information contained in OJ 8/1979, p. 336 is now superseded by the new procedure, and applicants are asked to comply with it in order to ensure smooth functioning of the acknowledgement system.

**Communiqué du 27 septembre 1985 concernant le nouveau formulaire d'accusé de réception de documents déposés auprès de l'OEB postérieurement au dépôt d'une demande de brevet européen**

1. A la requête du demandeur (ou de son mandataire) la section de dépôt à La Haye ou bien le bureau du réception des demandes à Munich **accuse réception des documents** déposés auprès de l'OEB postérieurement au dépôt d'une demande de brevet européen au cours d'une procédure devant l'OEB, avant de les transmettre aux services compétents de l'OEB.

Actuellement, pour accuser réception, l'OEB appose la date de réception soit sur une copie de la lettre accompagnant les documents reçus, soit sur le relevé que l'expéditeur a joint éventuellement à l'envoi, et retourne ensuite cette pièce à l'expéditeur.

2. Du fait que la présentation et le type de ces pièces servant d'accusé de réception ne sont pas uniformes, l'adresse à utiliser pour le renvoi de celui-ci n'apparaissant par exemple pas toujours au même endroit, et que ces lettres d'accompagnement ou relevés contiennent les informations les plus diverses, l'apposition de l'adresse et la vérification des relevés avant retour à l'expéditeur prend à l'OEB de plus en plus de temps.

3. Afin d'éviter ces inconvénients et d'uniformiser la procédure concernant l'accusé de réception — que l'OEB n'est pas tenu de délivrer — l'Office engage les demandeurs à utiliser à l'avenir le formulaire imprimé ci-dessous (EPA/EPO/OEB Form 1037) pour obtenir un accusé de réception. Ce formulaire est gracieusement mis à leur disposition par l'OEB à Munich ou par son département de La Haye, ainsi que par les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

4. Le nouveau formulaire est de type autocopiant à plusieurs feuilles. Les pages 1 et 2 sont à remplir par le demandeur et à envoyer, accompagnées des documents postérieurement déposés, à l'OEB à Munich ou à son département de La Haye. La page 3 est conservée par l'expéditeur.

5. Après réception à l'OEB, la date et le lieu de réception sont perforés sur les pages 1 et 2, puis la page 1 est retournée à l'expéditeur. La page 2 est conservée par l'OEB.

6. La nouvelle procédure annule et remplace celle qui fait l'objet de la communication publiée au JO de l'OEB n° 8/1979, p. 336; les demandeurs sont priés de l'observer, afin de faciliter l'établissement des accusés de réception.

Europäisches  
Patentamt

European Patent  
Office

Office européen  
des brevets

Erhardtstraße 27  
D-8000 München 2

Einsender/Sender/Expéditeur:

┌

└

Tel.: (089) 2399-0  
Telex: 523 656 epmu d

P.B. 5818 Patentlaan 2  
2280 HV Rijswijk (ZH)  
Niederlande/Netherlands/Pays-Bas  
Tel.: (070) 906789  
Telex: 31651

┌

└

### Bestätigung über den Eingang nachgereichter Unterlagen für Patentanmeldungen/Patente beim Europäischen Patentamt

Acknowledgement of receipt of subsequently filed items for patent applications/patents at the European Patent Office

Accusé de réception à l'Office européen des brevets de pièces postérieures au dépôt relatives à des demandes de brevet/brevets

Datum und Ort des Eingangs sind aus der Perforation dieser Eingangsbestätigung ersichtlich (M + Datum = Einreichungsort München; Datum ohne Zusatz = Einreichungsort Den Haag)

Date and place of receipt are shown by the perforation appearing on this receipt (M + date = Munich as place of receipt; date alone = The Hague as place of receipt)

Date et lieu de réception sont donnés par la perforation du présent accusé de réception (M + date = pièces reçues à Munich; date seule = pièces reçues à La Haye)

#### Eingereichte Unterlagen / items filed / pièces envoyées

Anmeldungs- (und Direktions-*) Nr./Patent Nr. Application (and Directorate*) No./Patent No. N <sup>o</sup> de la demande (et de la direction*)/n <sup>o</sup> du brevet	Ihr Zeichen Your Reference Votre référence	ggfs. Art und Datum der Unterlagen** if desired, nature and date of these items** évent. nature et date des pièces**
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

\* falls bereits bekannt / if already known / si déjà connu

\*\* Der Eingang der angegebenen Unterlagen wird bestätigt.

Enthält diese Spalte keine Eintragungen, so wird lediglich bestätigt, daß eine Sendung zu dem angegebenen Aktenzeichen eingegangen ist.

The receipt of the items indicated is confirmed.

If this column does not contain any entries, it is only confirmed that an item has been received for the indicated file.

La réception des pièces indiquées est confirmée.

Faute de mention dans cette colonne, le présent accusé est relatif à la réception d'une pièce quelconque envoyée sous la référence indiquée.

## VERTRETUNG

**Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung**

1. Bisher bekanntgemachte Mitteilungen der Prüfungskommission

Siehe ABl. 4/1985, S. 112, Rdn 1 und 7/1985, S. 217 ff.

2. Mitglieder der Prüfungskommission und der Prüfungsausschüsse

2.1 Mitglieder der Prüfungskommission

Herr Ph. Guilguet (FR) scheidet mit Wirkung vom 30. November 1985 aus der Prüfungskommission vorzeitig aus. Für seine verbleibende Amtszeit hat der Präsident des Europäischen Patentamts auf Vorschlag des Präsidenten des Rats des Instituts der zugelassenen Vertreter Herrn M. Eudes (FR) zum Mitglied der Prüfungskommission berufen, dessen Amtszeit vom 1. Dezember 1985 bis 30. November 1986 dauert.

2.2 Mitglieder der Prüfungsausschüsse

Die Amtszeit des Herrn Ph. Guilguet als Vorsitzender des Prüfungsausschusses III endete am 30. Juni 1985; die Amtszeit des Herrn R. A. Bijl (NL) als Vorsitzender des Prüfungsausschusses I endet am 31. Oktober 1985. Die Prüfungskommission hat Herrn Ph. Guilguet mit Wirkung vom 1. Juli 1985 bis 30. November 1985 und Herrn R. A. Bijl mit Wirkung vom 1. November 1985 auf die Dauer von zwei Jahren in ihrem Amt bestätigt.

Nach Ablauf ihrer Amtszeit sind die Herren J.-F. Leger (CH) und S. Smith (GB) mit Wirkung vom 1. Oktober 1985 sowie Herr H. van Linge (NL) mit Wirkung vom 1. November 1985 für eine erneute Amtszeit von zwei Jahren berufen worden. Außerdem hat die Prüfungskommission Herrn C. Sordet (CH) mit Wirkung vom 1. September 1985 auf die Dauer von zwei Jahren zum Mitglied eines der drei Prüfungsausschüsse ernannt.

## REPRESENTATION

**Examination Board for the European Qualifying Examination**

1. Examination Board notices published to date

See OJ 4/1985, p. 112, point 1 and 7/1985, p. 217 et seq.

2. Members of the Examination Board and of Examination Committees

2.1 Members of the Examination Board

Mr. Ph. Guilguet (FR) will cease to be a member of the Examination Board with effect from 30 November 1985, before the expiry of his term of office. For the remainder of his term of office, i.e. from 1 December 1985 to 30 November 1986, the President of the European Patent Office, acting on a proposal by the President of the Council of the Institute of Professional Representatives, has appointed Mr. M. Eudes (FR) as a member of the Board.

2.2 Members of the Examination Committees

The term of office of Mr. Ph. Guilguet as Chairman of Examination Committee III ended on 30 June 1985; the term of office of Mr. R. A. Bijl (NL) as Chairman of Examination Committee I will end on 31 October 1985. The Examination Board has reappointed Mr. Ph. Guilguet with effect from 1 July 1985 to 30 November 1985 and Mr. R. A. Bijl for a term of two years with effect from 1 November 1985.

Upon expiry of their terms of office, Messrs. J.-F. Leger (CH) and S. Smith (GB) have been reappointed for a term of two years with effect from 1 October 1985, and Mr. H. van Linge (NL) with effect from 1 November 1985. The Examination Board has also appointed Mr. C. Sordet (CH) as member of one of the three Examination Committees for a term of two years with effect from 1 September 1985.

## REPRESENTATION

**Jury d'examen pour l'examen européen de qualification**

1. Communications du jury publiées jusqu'à présent

Voir JO n° 4/1985, p. 112, point 1 et 7/1985, p. 217 s.

2. Membres du jury d'examen et des commissions d'examen

2.1 Membres du jury d'examen

M. Ph. Guilguet (FR) démissionnera de ses fonctions au sein du jury d'examen le 30 novembre 1985 avant la fin de son mandat. Pour le remplacer, le Président de l'Office européen des brevets a, sur proposition du président du Conseil de l'Institut des mandataires agréés, nommé M. M. Eudes (FR) membre du jury d'examen. Son mandat prendra effet le 1<sup>er</sup> décembre 1985 et se terminera le 30 novembre 1986.

2.2 Membres des commissions d'examen

Le mandat de M. Ph. Guilguet en tant que président de la Commission d'examen III a pris fin le 30 juin 1985; le mandat de M. R. A. Bijl (NL) en tant que président de la Commission d'examen I prendra fin le 31 octobre 1985. Le jury d'examen a confirmé ces deux personnes dans leurs fonctions: M. Ph. Guilguet pour la période du 1<sup>er</sup> juillet 1985 au 30 novembre 1985 et M. R. A. Bijl pour un nouveau mandat de deux ans à compter du 1<sup>er</sup> novembre 1985.

MM. J.-F. Leger (CH) et S. Smith (GB) ont vu leur mandat prolongé de deux ans à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1985 et M. H. van Linge (NL) de deux ans également à compter du 1<sup>er</sup> novembre 1985. En outre, le jury d'examen a nommé à compter du 1<sup>er</sup> septembre 1985 M. C. Sordet (CH) membre d'une des trois commissions pour une période de deux ans.

**Liste  
der beim  
Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter**

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

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

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

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Christ, Klaus H. (DE)  
Herderstrasse 7  
D—7022 Leinfelden-Echterdingen

Schweikhardt, Friedrich (DE)  
Schulstrasse 27  
D—7250 Leonberg 7 Warmbronn

Seidel, Herta (DE)  
Patentanwaltsbüro Dipl.-Phys. H. Seidel  
D—8267 Lohkirchen

Willich, Wolfgang (DE)  
Beethovenstrasse 26  
D—7030 Böblingen

**Löschungen/ Deletions/ Radiations**

Prahl, Horst (DE)—R. 102 (1)  
 Patentanwälte Menges & Prahl  
 Erhardtstrasse 12  
 D—8000 München 5

Schmied-Kowarzik, Volker (DE) t  
 Patentanwälte Schmied-Kowarzik, Dannenberg  
 Weinhold, Gudel, Schubert & Barz  
 Siegfriedstrasse 8  
 D—8000 München 40

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

Amaudric du Chaffaut, François (FR)  
 Cabinet de Boisse  
 37, Avenue Franklin D. Roosevelt  
 F—75008 Paris

de Beaumont, Michel (FR)  
 45, Route de Lyon  
 F—38000 Grenoble

Panel, François (FR)  
 CERAVÉR  
 10, quai Paul Doumer  
 F—92411 Courbevoie Cedex

**Löschungen/ Deletions/ Radiations**

Pintaud, Dominique (FR)—R. 102 (1)  
 IBM France  
 Département de Propriété Industrielle  
 Centre d'études et de recherches  
 F—06610 La Gaude

Prud'homme, Simone (FR) R 102 (1)  
 Rhône-Poulenc-Textile  
 Direction Brevets  
 B.P. 8241  
 F—69355 Lyon Cedex 2

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

Massobrio, Pier Giuseppe (IT)  
 Studio "INTERPATENT"  
 Via Caboto 35  
 I—10129 Torino

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Galimberti, Claudio (IT)—R. 102 (1)  
 c/o ITALTEL S.p.A.  
 Via Alessio di Tocqueville 13  
 I—20154 Milano

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

Klooster, Jan Hanri (NL)  
 Hollanderstraat 4  
 NL—2517 HK Den Haag

van der Kruk, Willem Leonardus (NL)  
 ITT Nederland BV  
 Platinaweg 10  
 P.O. Box 40840  
 NL-2504 LV The Hague

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

Ballmer, Ulrich (CH)  
 Postfach 124  
 CH—5401 Baden

**Löschungen/ Deletions/ Radiations**

Stöckli, Hans Rudolf (CH)  
 Patentabteilung CIBA-GEIGY AG  
 CH—4002 Basel

Lusuardi, Werther Giovanni (CH)  
 Stockerstrasse 8  
 CH—8002 Zürich

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

Eberz, A. K. Greger (SE)  
 Råsundavägen 64  
 S—171 52 Solna

Fogelquist, Rune Ragnar Ivar (SE)  
 Kransell & Wennborg AB  
 Sandhamnsgatan 42  
 S—115 28 Stockholm

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

Courtney, Graham Sidney (GB)  
 Whitegates  
 GB—East Hanney, Wantage, Oxon OX12 OHR

Loven, Keith James (GB)  
 Brookes & Martin  
 High Holborn House  
 52/54 High Holborn  
 GB—London WC1V 6SE

Kelly, Hubert Francis (GB)  
 63 Fairoak Drive  
 Eltham  
 GB—London SE9 2QQ

Pearson, John Lionel (GB)  
 Langner Parry  
 52-54 High Holborn  
 GB—London WC1V 6RR

Kelvie, George Thomas (GB)  
 c/o Norbury & Co.  
 63 Brown Street  
 GB—Manchester M2 2LL

Lawrence, Malcolm Graham (GB)  
 Malcolm Lawrence & Co.  
 Hambledon  
 Mill Land  
 Hook End  
 GB—Brentwood, Essex CM15 OPP

Spencer, Stephen Hugh (GB)  
 97 Frost Street  
 GB—Wolverhampton WV2 2LP



**Löschungen / Deletions / Radiations**

Bleach, John Albert (GB)—R. 102 (1)  
J. A. Bleach & Co.  
57-60 Lincoln's Inn Fields  
GB—London WC2A 3LS

Machin, Peter Charles (GB)—R. 102 (1)  
39 Hazlebury Road  
GB—London SW6 2NA

Clarke, Anthony Graham Reid (GB)—R. 102 (1)  
Reid Clarke & Co.  
Craven House  
121 Kingsway  
GB—London WC2B 6PJ

Saunders, Henry Edmund (GB)—R. 102 (1)  
Baron & Warren  
18 South End  
Kensington  
GB—London W8 5BU

**AUS DEN VERTRAGSSTAATEN****INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES****INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS****Belgien****Belgium****Belgique****Gesetzgebung****Legislation****Législation****I. Änderung der Jahresgebühren****I. Amendment of renewal fees****I. Modification des montants des taxes annuelles**

Durch Gesetz vom 15. Juli 1985<sup>1)</sup> zur Änderung des Gesetzes vom 24. Mai 1854 über Erfindungspatente sind die Jahresgebühren für Patente erhöht worden.

By law of 15 July 1985<sup>1)</sup> amending the law of 24 May 1854 on patents renewal fees for patents have been increased.

Par la loi du 15 juillet 1985<sup>1)</sup> portant modification de la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention les montants des taxes annuelles pour les brevets ont été augmentés.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Belgien werden darauf hingewiesen, daß **ab 1. Oktober 1985** folgende Gebührensätze gelten:

Applicants and proprietors of European patents with effect in Belgium are advised that from **1 October 1985** the following rates apply:

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en Belgique sont informés qu'à compter du **1er octobre 1985** les montants suivants sont applicables:

**I.1 Jahresgebühren****I.1 Renewal fees:****I.1 Taxes annuelles:**

	FB		FB		FB
3. Jahr	1200	3rd year	1200	3e	1200
4. Jahr	1500	4th year	1500	4e	1500
5. Jahr	1800	5th year	1800	5e	1800
6. Jahr	2200	6th year	2200	6e	2200
7. Jahr	2600	7th year	2600	7e	2600
8. Jahr	3000	8th year	3000	8e	3000
9. Jahr	3500	9th year	3500	9e	3500
10. Jahr	4000	10th year	4000	10e	4000
11. Jahr	4500	11th year	4500	11e	4500
12. Jahr	5000	12th year	5000	12e	5000
13. Jahr	5500	13th year	5500	13e	5500
14. Jahr	6000	14th year	6000	14e	6000
15. Jahr	6500	15th year	6500	15e	6500
16. Jahr	7000	16th year	7000	16e	7000
17. Jahr	7500	17th year	7500	17e	7500
18. Jahr	8000	18th year	8000	18e	8000
19. Jahr	8500	19th year	8500	19e	8500
20. Jahr	9000	20th year	9000	20e	9000

Zuschlagsgebühr: FB 750

Surcharge: FB 750

Surtaxe de retard: 750 FB

**1.2 Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:**

**1.2 Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:**

**1.2 Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux:**

**Jahresgebühren:****Renewal fees:****Taxes annuelles:**

1. Jahr	FB750	1st year	FB 750	1ère année	750 FB
2. Jahr	FB900	2nd year	FB 900	2ème année	900 FB

**II. Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"****II. Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"****II. Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"**

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (3. Auflage) werden gebeten, die in den Tabellen VI Spalten 1 und 3 und VII Spalte 2 genannten Gebührensätze entsprechend zu berichtigen.

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (3rd edition) are asked to make the appropriate corrections to the amounts of fees shown in Tables VI, columns 1 and 3 and VII, column 2.

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (3ème édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux suivants: VI, colonnes 1 et 3 et VII, colonne 2.

<sup>1)</sup> Moniteur Belge vom 26.7.1985, S. 10957.

<sup>1)</sup> Moniteur Belge of 26 July 1985, p. 10957.

<sup>1)</sup> Moniteur Belge du 26 juillet 1985, p. 10957.

**Vereinigtes Königreich  
Patentamt****Änderung der Anschrift und  
Telefonnummer**

1. Das Patentamt des Vereinigten Königreichs verlegt seine Hauptverwaltung in das State House, High Holborn, London. Ab Montag, den **23. September 1985** lautet seine offizielle Londoner Anschrift (für den Schriftwechsel und die Einreichung von Unterlagen einschließlich europäischer Patentanmeldungen):

The Patent Office  
State House  
66-71 High Holborn  
London, WC1R 4TP

2. Auskünfte über Verfahrensfragen im Zusammenhang mit der Einreichung europäischer Anmeldungen werden künftig unter der Telefonnummer 01-829-6906 erteilt.

**United Kingdom  
Patent Office****Notice of Change of Address and  
Telephone Number**

1. The United Kingdom Patent Office is concentrating its main headquarters activities in State House, High Holborn, London, and taking effect on Monday, **23 September 1985** its official London address (for correspondence and filing documents including European patent applications) will be:

The Patent Office  
State House  
66-71 High Holborn  
London, WC1R 4TP

2. The telephone number for procedural matters relating to the filing of European applications will be 01-829-6906.

**Royaume-Uni  
Office des brevets****Changement d'adresse et de  
numéro de téléphone de l'Office**

1. L'Office des brevets du Royaume-Uni va regrouper son administration centrale à State House, High Holborn, Londres, et à compter du lundi **23 septembre 1985**, son adresse officielle à Londres (pour toute correspondance ou tout dépôt de documents, y compris de demandes de brevet européen) sera la suivante:

The Patent Office  
State House  
66-71 High Holborn  
London, WC1R 4TP

2. Le numéro de téléphone à appeler pour toute question de procédure en relation avec le dépôt de demandes européennes sera: 01-829-6906.

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

## INTERNATIONAL TREATIES

## TRAITES INTERNATIONAUX

**Organisation der  
englischsprachigen Staaten  
Afrikas für gewerblichen  
Rechtsschutz (ESARIPO)**

**Industrial Property Organisation  
for English-speaking Africa  
(ESARIPO)**

**Organisation de la propriété  
industrielle de l'Afrique  
anglophone (ESARIPO)**

**1. Erteilung des ersten Patents**

Angesichts der engen Zusammenarbeit zwischen dem EPA und der ESARIPO teilt das EPA mit großer Genugtuung mit, daß nach Angaben des Direktors der ESARIPO das erste ESARIPO-Patent erteilt worden ist.

Tag der Erteilung:

3. Juli 1985

Nummer des Patents:

AP-A-1

Nummer der Anmeldung:

AP/P/84/00003 (eingereicht am  
16.7.1984)

**Titel:** Polycyclische aromatische Verbindungen

IPK: C07C, A61K

Patentinhaber:

The Wellcome Foundation (GB)

benannte Staaten:

GH (Ghana)

MW (Malawi)

SD (Sudan)

UG (Uganda)

ZW (Simbabwe)

**2. Die ESARIPO und das EPA**

Die ESARIPO ist wie das EPA eine Organisation zur Erteilung regionaler Patente. Das EPA freut sich, beim Aufbau der ESARIPO behilflich gewesen zu sein, und wird seine Unterstützung bei Bedarf fortsetzen.

**3. Ziele und Aufgaben der ESARIPO**

Die ESARIPO ermöglicht es, durch eine einzige Anmeldung eines Patents oder eines gewerblichen Musters und Modells Schutz in einigen oder in allen englischsprachigen Staaten Afrikas, die Mitglied der ESARIPO sind, zu erlangen.

Die ESARIPO, die durch ein am 9. Dezember 1976 in Lusaka geschlossenes Übereinkommen gegründet worden ist, ist durch ein am 10. Dezember 1982 in Harare genehmigtes und am 25. April 1984 in Kraft getretenes Protokoll ermächtigt, Patente zu erteilen und gewerbliche Muster und Modelle einzutragen. Zur Zeit sind sieben Vertragsstaaten dem Protokoll beigetreten:

Botswana  
Ghana  
Kenia  
Malawi  
Simbabwe  
Sudan  
Uganda

Die ESARIPO hat ihren Sitz in Harare (Simbabwe).

**4. Übersicht über das Verfahren**

Gemäß Abschnitt 2 Absatz 1 des Protokolls gilt folgendes:

**1. Grant of First Patent**

In view of the close co-operation which has taken place to date between the EPO and ESARIPO, the EPO has great pleasure in publishing information received from the Director of ESARIPO, that the first ESARIPO patent has been granted

on:

3 July 1985

as:

AP-A-1

in respect of application No..

AP/P/84/00003 (filed: 16/7/84)

**Title:** Polycyclic aromatic compounds  
IPC: C07C, A61K

in the name of:

The Wellcome Foundation (GB)

for Designated States:

GH (Ghana)

MW (Malawi)

SD (Sudan)

UG (Uganda)

ZW (Zimbabwe)

**2. ESARIPO and the EPO**

ESARIPO, like the EPO, is a regional patent-granting organisation. The EPO is glad to have been of assistance in aiding with the build-up of ESARIPO to date and will continue to give assistance where required.

**3. Aims and Functions of ESARIPO**

• ESARIPO provides the opportunity to obtain protection by means of single filing of a patent or industrial design application, in some or all of the English-speaking African countries which are party to ESARIPO.

Set up by an Agreement concluded in Lusaka on 9 December 1976, ESARIPO is empowered by the Protocol, adopted in Harare on 10 December 1982 and in force since 25 April 1984, to grant patents and to register industrial designs. Currently there are seven Contracting States which are party to the Protocol:

Botswana  
Ghana  
Kenya  
Malawi  
Sudan  
Uganda  
Zimbabwe

ESARIPO has its headquarters in Harare, Zimbabwe.

**4. Summary of Procedure**

According to Section 2, paragraph (1) of the Protocol:

**1. Délivrance du premier brevet**

En raison de l'étroite coopération qui s'est établie à ce jour entre l'OEB et l'ESARIPO, l'Office européen des brevets se réjouit d'annoncer, conformément aux informations que lui a communiquées le Directeur de l'ESARIPO, la délivrance du premier brevet ESARIPO.

Date de délivrance:

3 juillet 1985

N°:

AP-A-1

Sur la base de la demande n°:

AP/P/84/00003 (déposée le 16 juillet  
1984)

**Titre:** Composés aromatiques polycycliques

CIB: C07C, A61K

Titulaire:

The Wellcome Foundation (GB)

Etats désignés:

GH (Ghana)

MW (Malawi)

SD (Sudan)

UG (Ouganda)

ZW (Zimbabwe)

**2. L'ESARIPO et l'OEB**

A l'instar de l'OEB, l'ESARIPO est une organisation chargée de délivrer des brevets régionaux. L'OEB est heureux d'avoir pu prêter son concours à la mise en place de l'ESARIPO jusqu'à présent et continuera à lui apporter son aide, le cas échéant.

**3. Objectifs et fonctions de l'ESARIPO**

L'ESARIPO offre la possibilité d'obtenir une protection dans tous les pays de l'Afrique anglophone membres de l'ESARIPO ou dans seulement certains d'entre eux en déposant une seule demande de brevet ou d'enregistrement d'un dessin ou d'un modèle industriel.

Créée par l'Accord conclu à Lusaka le 9 décembre 1976, l'ESARIPO est habilitée, en vertu du Protocole adopté à Harare le 10 décembre 1982 et entré en vigueur le 25 avril 1984, à délivrer des brevets et à enregistrer des dessins et modèles industriels. A l'heure actuelle, les Etats contractants parties au Protocole sont au nombre de sept:

Botswana  
Ghana  
Kenya  
Malawi  
Ouganda  
Soudan  
Zimbabwe

L'ESARIPO a son siège à Harare (Zimbabwe).

**4. Brève description de la procédure**

L'article 2, paragraphe 1 du Protocole dispose ce qui suit:

"Anträge auf Erteilung von Patenten oder Eintragung von gewerblichen Mustern und Modellen durch die Behörde (ESARIPO) sind vom bevollmächtigten Vertreter des Anmelders bei der Behörde für gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats einzureichen. Jeder Anmelder hat sich von einem Bevollmächtigten, einem Vertreter oder einem Rechtsanwalt vertreten zu lassen, der zur Vertretung von Anmeldern vor der Behörde für gewerblichen Rechtsschutz des Vertragsstaats, bei der der Antrag eingereicht wird, befugt ist."

Die Behörde für gewerblichen Rechtsschutz des betreffenden Vertragsstaats ist verpflichtet, den Antrag anschließend unverzüglich an die ESARIPO weiterzuleiten. Von der ESARIPO werden dann die Formerfordernisse und, wenn es sich um ein Patent handelt, auch die materiellen Voraussetzungen für die Patentierbarkeit geprüft (letztere in Zusammenarbeit mit Patentrecherchen- und -prüfungsbehörden). Zeigt die Prüfung, daß ein Patent erteilt oder ein gewerbliches Muster oder Modell eingetragen werden kann, so teilt die ESARIPO den benannten Vertragsstaaten ihre Absicht mit, das Patent zu erteilen oder das gewerbliche Muster oder Modell einzutragen. Jeder dieser Staaten kann innerhalb von sechs Monaten aus im Protokoll genannten Gründen Einwendungen gegen die Wirkung einer solchen Erteilung oder Eintragung auf seinem Hoheitsgebiet machen. Erhebt kein Vertragsstaat Einwendungen gegen die Erteilung oder Eintragung, so erteilt die ESARIPO das Patent oder trägt das gewerbliche Muster oder Modell ein, und zwar mit Wirkung für alle benannten Vertragsstaaten; bei Einwendungen erfolgt die Erteilung des Patents oder die Eintragung des gewerblichen Musters oder Modells mit Wirkung für diejenigen Vertragsstaaten, die keine Einwendungen erhoben haben.

Es ist beabsichtigt, in einer späteren Ausgabe des Amtsblatts weitere Einzelheiten über die ESARIPO (Rechtsvorschriften, Ausführungsordnung und Verfahren) zu veröffentlichen.

Nähere Informationen sind unter folgender Anschrift erhältlich:

ESARIPO  
P. O. Box 4228  
Harare  
Zimbabwe

"Applications for the grant of patents or the registration of industrial designs by the Office (ESARIPO) shall be filed by the authorised representative of the applicant with the industrial property office of a Contracting State. Every applicant shall be represented by an attorney, agent or legal practitioner who has the right to represent applicants before the industrial property office of the Contracting State with which the application is filed."

The industrial property office of the Contracting State is obliged then to transmit the application without delay to ESARIPO. They are then examined by the ESARIPO office as regards formal requirements and, in the case of patents, also as regards substantive conditions of patentability (the latter in co-operation with patent searching and examining authorities). If the examination shows that a patent may be granted or an industrial design registered, ESARIPO notifies the designated Contracting States of its intention to grant the patent or register the industrial design. Each of the said States may, on grounds specified in the Protocol, object, within six months, to the effect of such a grant or registration in its territory. If no Contracting State objects to the grant or registration, the ESARIPO office will grant the patent or register the industrial design with effect for all designated Contracting States; if objections are communicated, it will grant the patent or register the industrial design with effect for those Contracting States which did not object.

It is intended that the Official Journal will publish in a later issue further details regarding ESARIPO (law, implementing regulations and procedure).

Information can be obtained from:

ESARIPO  
P.O. Box 4228  
Harare  
Zimbabwe

"Les demandes de délivrance de brevets ou d'enregistrement de dessins et modèles industriels par l'Office (ESARIPO) doivent être déposées par le représentant autorisé du déposant auprès de l'office de la propriété industrielle d'un Etat contractant. Chaque déposant doit être représenté par un mandataire, un agent ou un homme de loi habilité à représenter les déposants devant l'office de la propriété industrielle de l'Etat contractant auprès duquel la demande est déposée."

L'office de la propriété industrielle de l'Etat contractant est tenu de transmettre ensuite la demande, sans délai, à l'ESARIPO. L'Office de l'ESARIPO examine alors si les conditions de forme et, pour les brevets, si les conditions de fond de la brevetabilité sont remplies (ce dernier examen est effectué en coopération avec les administrations chargées de la recherche et de l'examen). S'il ressort de l'examen qu'un brevet peut être délivré ou qu'un dessin ou modèle industriel peut être enregistré, l'ESARIPO notifie aux Etats contractants désignés son intention de délivrer le brevet ou d'enregistrer le dessin ou modèle industriel. Chacun des Etats désignés peut dans un délai de six mois formuler une objection indiquant qu'il s'oppose à ce que cette délivrance ou cet enregistrement produise effet sur son territoire, en invoquant les motifs énoncés au Protocole. Si aucun Etat contractant ne formule d'objection, l'Office de l'ESARIPO délivre le brevet ou enregistre le dessin ou modèle industriel, qui produisent alors leurs effets dans l'ensemble des Etats contractants désignés. Si des objections sont formulées, il délivre le brevet ou enregistre le dessin ou modèle industriel, qui produisent leurs effets dans les Etats contractants qui n'ont pas formulé d'objections.

L'OEB a l'intention de publier dans un prochain numéro du Journal officiel d'autres informations sur l'ESARIPO (législation, règlement d'exécution et procédure).

Pour de plus amples détails, s'adresser à:

ESARIPO  
P.O. Box 4228  
Harare  
Zimbabwe

## PCT

**Änderung der Fristen nach den Artikeln 22 (2) und 39 (1) a) PCT**

1. Es wird Bezug genommen auf die im ABl. 12/1984, S. 645, veröffentlichte Mitteilung.

2. Die folgenden Staaten haben ihre Mitteilungen an das Internationale Büro der WIPO zurückgenommen, womit sie während einer Übergangszeit die geänderte Frist\* von 20 Monaten ab dem Prioritätsdatum nach Artikel 22 (2) und die geänderte Frist\* von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum nach Artikel 39 (1) a) PCT ausgeschlossen hatten:

Norwegen, Finnland, Vereinigtes Königreich\*\*.

3. Die geänderten Fristen der Artikel 22 (2) und 39 (1) a) PCT sind mit dem nationalen Recht jedes dieser Staaten ab den folgenden Daten vereinbar:

Norwegen:	01.07.85
Finnland:	01.09.85
Vereinigtes Königreich:	01.09.85

4. Infolgedessen ist Japan\*\*\* der einzige Staat, für den die geänderten Fristen der Artikel 22 (2) und 39 (1) a) PCT während einer Übergangszeit noch nicht gelten.

## PCT

**Modification of the time limits under Articles 22 (2) and 39(1) (a) PCT**

1. The reader is referred to the item published in OJ 12/1984, p. 645.

2. The following States have withdrawn their notifications informing the International Bureau of WIPO that for a transitory period they would not apply the amended time limits\* of 20 months from the priority date under Article 22 (2) PCT and of 30 months from the priority date under Article 39 (1) (a) PCT:

Norway, Finland, United Kingdom\*\*.

3. The modified time limits under Articles 22 (2) and 39 (1) (a) PCT are compatible with the national law of each of these States as from the following dates:

Norway:	01.07.85
Finland:	01.09.85
United Kingdom:	01.09.85

4. The only State in which for a transitory period the modified time limits under Articles 22 (2) and 39 (1) (a) PCT do not yet apply is thus Japan\*\*\*.

## PCT

**Modification des délais prévus aux articles 22.2) et 39.1) a) du PCT**

1. Il est fait référence à l'information publiée dans le JO n° 12/1984, p. 645.

2. Les Etats suivants ont retiré leurs notifications adressées au Bureau international de l'OMPI excluant, pendant une période transitoire, le délai modifié\* de 20 mois à compter de la date de priorité prévu par l'article 22.2) et le délai modifié\* de 30 mois à compter de la date de priorité prévu par l'article 39.1) a) du PCT:

Norvège, Finlande, Royaume-Uni\*\*.

3. Les délais modifiés des articles 22.2) et 39.1) a) du PCT sont compatibles avec la loi nationale de chacun de ces Etats, à compter des dates suivantes:

Norvège:	01.07.85
Finlande:	01.09.85
Royaume-Uni	01.09.85

4. En conséquence, le seul Etat auquel, pour une période transitoire, les délais modifiés des articles 22.2) et 39.1) a) du PCT ne sont pas encore applicables est le Japon\*\*\*.

\* Am 3. Februar 1984 mit Wirkung vom 1. Januar 1985.

\*\* Vgl. PCT-Blatt Nr. 15/1985, S. 2117; Nr. 16/1985, S. 2262 und Nr. 18/1985, S. 2549.

\*\*\* Bekanntlich gilt in bezug auf das nationale Amt **Japans** die Frist von 25 Monaten weiterhin nur für die Zahlung der nationalen Gebühr; für die sonstigen unter Artikel 39 (1) a) genannten Handlungen gilt weiterhin die Frist nach Artikel 22.

\* Amended on 3 February 1984 with effect from 1 January 1985.

\*\* See PCT Gazette Nos. 15/1985, p. 2117, 16/1985, p. 2262 and 18/1985, p. 2549.

\*\*\* With respect to the national Office of **Japan**, the 25-month time limit will continue to apply only to the payment of the national fee; for the other acts referred to in Article 39 (1) (a), the time limit applicable under Article 22 will continue to apply.

\* le 3 février 1984 avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 1985.

\*\* Cf. Gazette du PCT n° 15/1985, p. 2119; n° 16/1985, p. 2264 et n° 18/1985, p. 2551.

\*\*\* Il est rappelé qu'à l'égard de l'Office national du **Japon**, le délai de 25 mois continue d'être applicable seulement au paiement de la taxe nationale; pour les autres actes visés à l'article 39.1) a), c'est le délai selon l'article 22 qui continue à s'appliquer.

**GEBÜHREN****Hinweise für die Zahlung von  
Gebühren, Auslagen und  
Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im Amtsblatt 8/1985, Seiten i-viii veröffentlicht.

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem in diesem Amtsblatt abgedruckten Hinweis haben sich nicht ergeben.

**FEES****Guidance for the payment of  
fees, costs and prices**

The fees guidance currently in force was published in Official Journal 8/1985, pages i-viii.

Amendments and additions to the guidance published in that Official Journal have not occurred.

**TAXES****Avis concernant le paiement de  
taxes, frais et tarifs de vente**

Le texte de l'avis actuellement applicable a été publié au Journal officiel n° 8/1985, pages i-viii.

Il n'a fait l'objet d'aucun changement depuis cette publication.