



**Amtsblatt des
Europäischen
Patentamts**

**Official Journal
of the European
Patent Office**

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

24. November 1986
Jahrgang 9/Heft 11
Seiten 369-399

24 November 1986
Year 9/Number 11
Pages 369-399

24 novembre 1986
9^e année/numéro 11
Pages 369-399

**ENTSCHEIDUNGEN DER
BESCHWERDEKAMMERN**

**Entscheidung der Techni-
schen Beschwerdekammer
3.3.1 vom 4. Mai 1985
T 31/84* ****

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: F. Antony
F. Benussi

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Miles Laboratories Inc.**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:
Boehringer Mannheim GmbH**

**Stichwort: Probevorrichtung/MILES
Artikel: 54 EPÜ**

**Kennwort: Neuheit — Zur Frage der
Heranziehung eines weiteren
Dokuments bei Bewertung einer
Entgegenhaltung**

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 12.5.1980 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 80 102 614.7, für die die Priorität einer US-Voranmeldung vom 21.5.1979 beansprucht wurde, wurde am 12.5.1982 das europäische Patent Nr. 19 253 erteilt, das neun Ansprüche umfasst. Anspruch 1 lautete wie folgt:

"Enzymatisches Verfahren zur quantitativen Bestimmung von in einer wässrigen Flüssigkeit enthaltenen

**DECISIONS OF THE BOARDS
OF APPEAL**

**Decision of the Technical
Board of Appeal 3.3.1 dated
4 May 1985
T 31/84* ****

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: F. Antony
F. Benussi

**Patent proprietor/Appellant:
Miles Laboratories Inc.**

**Opponent/Respondent: Boehringer
Mannheim GmbH**

**Headword: Test device/Miles
Article: 54 EPC**

**Keyword: Novelty — The
consideration of an additional
document in the evaluation of a
citation**

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 80 102 614.7, which had been filed on 12.05.80, claiming USA priority of 21.05.79, was granted as European patent No. 19 253 on 12.05.82, with nine claims. Claim 1 reads:

"An enzymatic method for determining the amount of triglycerides present in an aqueous fluid by hydrolysis of the

**DECISIONS DES CHAMBRES
DE RECOURS**

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1, en
date du 4 mai 1985
T 31/84* ****

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: F. Antony
F. Benussi

**Titulaire du brevet/requérant:
Miles Laboratories Inc.**

**Opposant/intimé: Boehringer
Mannheim GmbH**

**Référence: Dispositif d'essai/MILES
Article: 54 CBE**

**Mot clé: Nouveauté — Référence à
un autre document pour
l'appréciation d'une antériorité**

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 102 614.7, déposée le 12 mai 1980, pour laquelle était revendiquée la priorité d'une demande déposée aux Etats-Unis le 21 mai 1979, a donné lieu à la délivrance du brevet européen n° 19 253 le 12 mai 1982, comportant neuf revendications. La revendication 1 s'énonce comme suit:

"Méthode enzymatique de détermination de la quantité de triglycérides présents dans un liquide aqueux par

* Übersetzung.

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

* Official text.

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

* Traduction.

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

Triglyceriden durch Hydrolyse der Triglyceride und anschließende quantitative Bestimmung anhand des freigesetzten Glycerins, dadurch gekennzeichnet, daß die Flüssigkeit mit einer Mischung aus einer Lipase und einer Cholesterinesterase so lange in Berührung gebracht wird, bis die Triglyceride zu Glycerin und freien Fettsäuren hydrolysiert sind."

II. Am 11.2.1983 legte die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) Einspruch gegen das erteilte Patent ein und beantragte unter Berufung auf die folgenden Entgegenhaltungen den Widerruf des Patents in vollem Umfang wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit:

(1) Biochim. Biophys. Acta 231 (1971), 15-22;

.....

(3) DE-C-2 229 849;

(5) DE-C-2 315 501;

.....

III. Mit Entscheidung vom 1.12.1983 widerrief die Einspruchsabteilung das Patent. Sie beurteilte die in Anspruch 1 geltend gemachte Erfindung zwar als neu, weil keine der Entgegenhaltungen die Verwendung einer Mischung aus Lipase und Cholesterinesterase zur Triglyceridbestimmung beschreibe. Eine erfinderische Tätigkeit sprach sie dem Anspruch 1 jedoch ab, weil aus der Entgegenhaltung 5, in der es um die Bestimmung von Cholesterin gehe, bekannt sei, daß *Candida cylindracea*, die in der Industrie wegen ihrer Lipaseaktivität in großem Umfang zum Einsatz komme, nicht nur eine Lipase, sondern auch eine Cholesterinesterase enthalte. Nachdem der Fachmann also wisse, daß gerade die Enzymmischung diesen Mikroorganismus so nützlich macht, sei es für ihn naheliegend, eine solche Mischung zur Triglyceridbestimmung zu verwenden.

.....

IV. Die Beschwerdeführerin hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung am 26.1.1984 Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebühr entrichtet. In der am 31.3.1984 eingereichten Beschwerdebegründung argumentiert sie im wesentlichen wie folgt: Die Entgegenhaltung 5 beziehe sich nur auf ein Verfahren zur Cholesterinbestimmung und enthalte keinen Hinweis auf eine Anwendung dieses Verfahrens zur Analyse von Triglycerid. Hervorzuheben sei außerdem, daß diese Entgegenhaltung keine additive oder synergistische Wirkung der beiden in *C. cylindracea* enthaltenen Enzyme offenbare. Auf einen Bescheid der Beschwerdekammer, daß die Entgegenhaltung (1) die Neuheit des Patents offenbar vorwegnehme, wie die Entgegenhaltung (5) beweise, machte die Beschwerdeführerin geltend, daß die Entgegenhaltung

triglycerides and then by determination of the amount of triglycerides present based on the amount of glycerol produced, characterized in contacting the fluid with a mixture of a lipase and cholesterol esterase for a time sufficient to hydrolyze the triglyceride to glycerol and free fatty acids."

II. On 11.02.83, the Opponents (Respondents) lodged opposition against the patent granted, requesting complete revocation thereof, for lack of novelty and inventive step, based on the following documents:

(1) Biochim. Biophys. Acta 231 (1971), 15-22;

.....

(3) DE-C-2 229 849;

(5) DE-C-2 315 501;

.....

III. By a decision of 01.12.83, the Opposition Division revoked the patent. It considered the invention claimed in Claim 1 novel because, in its view, none of the citations described the use of a mixture of lipase and cholesterol esterase for a triglyceride determination. However, it held that Claim 1 lacked inventive step, because it was known from citation (5), dealing with cholesterol determination, that *Candida cylindracea*, widely used in industry for its lipase activity, contains not only a lipase, but also a cholesterol esterase. Having thus learned that it is such an enzyme mixture which makes this micro-organism so useful, it would be obvious for the expert to use such a mixture for triglyceride determination.

.....

IV. A notice of appeal was filed by the Appellants against the decision of the Opposition Division on 26.01.84. The fee for appeal was paid. The Statement of Grounds for appeal submitted on 31.03.84 argued essentially as follows: Citation (5) relates to a cholesterol assay only, without suggesting use of its techniques for a triglyceride assay. It is to be emphasized that this citation does not disclose any additive or synergistic effect of the two enzymes contained in *C. cylindracea*. In response to a communication from this Board suggesting that, as proven by (5), citation (1) would appear to destroy the **novelty** of the patent, the Appellants contend that (1) teaches nothing concerning triglyceride assays; does not mention involvement of cholesterol esterase, but suggests presence of an isomerase; and is absolutely worthless to an expert for provid-

hydrolyse des triglycérides, puis par détermination de la quantité de triglycérides présents sur la base de la quantité de glycérol produit, caractérisée par la mise en contact du liquide avec un mélange d'une lipase et d'une cholestérol-estérase pendant une durée suffisante pour hydrolyser les triglycérides en glycérol et en acides gras libres."

II. Le 11 février 1983, l'opposante (intimée) a formé opposition contre le brevet délivré, en demandant la révocation de celui-ci dans sa totalité pour défaut de nouveauté et d'activité inventive, sur la base des documents suivants:

(1) Biochim. Biophys. Acta 231 (1971), 15-22;

.....

(3) DE-C-2 229 849;

(5) DE-C-2 315 501;

.....

III. Par décision du 1^{er} décembre 1983, la Division d'opposition a révoqué le brevet. Si elle a considéré l'invention qui fait l'objet de la revendication 1 comme nouvelle, parce qu'à son avis aucun des documents cités ne décrivait l'utilisation d'un mélange de lipase et de cholestérol-estérase pour une détermination de triglycérides, elle a néanmoins considéré l'objet de cette revendication comme n'impliquant pas d'activité inventive, du fait qu'il était connu d'après le document (5), ayant trait à la détermination du cholestérol, que la *Candida cylindracea*, largement utilisée dans l'industrie pour son activité de lipase, contient non seulement une lipase, mais aussi une cholestérol-estérase. Ayant ainsi appris que c'est un tel mélange enzymatique qui rend ce micro-organisme si utile, l'homme du métier trouverait évident d'utiliser ce mélange pour la détermination de triglycérides.

.....

IV. Le 26 janvier 1984, la requérante a introduit un recours contre la décision de la Division d'opposition. La taxe de recours a été acquittée. Le mémoire exposant les motifs du recours, présenté le 31 mars 1984, comportait essentiellement l'argumentation suivante: le document (5) concerne un dosage du cholestérol, sans qu'il ressorte que cette technique puisse être utilisée pour un dosage des triglycérides. Il faut souligner que ce document ne décrit pas d'effet additif ou synergique de deux enzymes contenues dans la *Candida cylindracea*. Après que la Chambre de recours lui eût indiqué que, comme en témoigne le document (5), le document (1) semble détruire la **nouveauté** de l'objet du brevet, la requérante a soutenu que le document (1) n'enseigne rien qui concerne des dosages de triglycérides, ne fait aucune allusion à l'inter-

(1) nichts über die Analyse von Triglyceriden lehre; vom Vorhandensein einer Cholesterinesterase sei nicht die Rede, dagegen werde die Gegenwart einer Isomerase angedeutet; für einen Fachmann, dem es auf ein schnelles und wirtschaftliches Verfahren zur Triglyceridbestimmung ankomme, sei diese Entgegenhaltung damit völlig wertlos.

Die Beschwerdegegnerin hat den Argumenten der Beschwerdeführerin widersprochen und darauf hingewiesen, daß die Entgegenhaltung (1), wie aus dem ersten Absatz des Teils "Quantitative Determination of Esters and Acids" hervorgehe, eine quantitative kolorimetrische Bestimmung des durch enzymatische Hydrolyse von Triglyceriden freigesetzten Glycerins beschreibe, wobei als Enzym das Handelszeugnis "Lipase MY" verwendet werde, das ausdrücklich als nicht gereinigt bezeichnet werde (S. 16, Teil "Lipase Sources") und deshalb Cholesterinesterase enthalten haben müsse. In der Entgegenhaltung 5 werde dieselbe "Lipase MY" verwendet.

.....

VI. In der mündlichen Verhandlung am 4.6.1985 hat die Beschwerdeführerin einen neuen Anspruchssatz (Ansprüche 1 bis 7) vorgelegt. Der neue Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Enzymatisches Verfahren zur quantitativen Bestimmung von in einer wäßrigen Flüssigkeit enthaltenen Triglyceriden durch Hydrolyse der Triglyceride und anschließende quantitative Bestimmung anhand des freigesetzten Glycerins, dadurch gekennzeichnet, daß die Flüssigkeit mit einer Mischung aus einer Lipase und einer Cholesterinesterase so lange in Berührung gebracht wird, bis die Triglyceride zu Glycerin und freien Fettsäuren hydrolysiert sind, wobei die Lipase aus einem Mikroorganismus der Gruppe *Rhizopus delemar*, *Rhizopus arrhizus* und *Chromobacterium viscosum* und die Cholesterinesterase aus dem Mikroorganismus *Pseudomonas aeruginosa* oder aus Rinderpankreas gewonnen wird und 0,01 bis 5,0 Einheiten Cholesterinesterase pro 10 Einheiten Lipase vorliegen."

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Grundlage der neuen Ansprüche.

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgründe

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

2. Gegen die neuen Ansprüche ist formal nichts einzuwenden, da sie den

ing a rapid and economical method of triglyceride determination.

The Respondents have contested the Appellants' arguments. They have pointed out that (1), as evidenced by the first paragraph of section "Quantitative Determination of Esters and Acids", describes quantitative colorimetric determination of glycerol liberated by enzymatic hydrolysis of triglycerides, utilizing as an enzyme the trade product "Lipase MY", which is explicitly referred to as unpurified (page 16, section "Lipase Sources") and must therefore have contained cholesterol esterase. Citation (5) utilizes the same "Lipase MY".

.....

VI. In the Oral Proceedings of 04.06.85, the Appellants have submitted a fresh set of Claims 1 to 7. New Claim 1 reads as follows:

"An enzymatic method for determining the amount of triglycerides present in an aqueous fluid by hydrolysis of the triglycerides and then by determination of the amount of triglycerides present based on the amount of glycerol produced characterised in contacting the fluid with a mixture of a lipase and cholesterol esterase for a time sufficient to hydrolyze the triglyceride to glycerol and free fatty acids, wherein the lipase is produced from a microorganism selected from the group consisting of *Rhizopus delemar*, *Rhizopus arrhizus* and *Chromobacterium viscosum* and the cholesterol esterase is obtained from the microorganism *Pseudomonas aeruginosa* or from beef pancreas, and 0,01 to 5 U cholesterol esterase per 10 U lipase are present."

The Appellants (Patentees) request that the decision under appeal be set aside and the patent be maintained in an amended form on the basis of the new claims.

The Respondents, in turn, request dismissal of the appeal.

Reasons for the Decision

1. The appeal is in accordance with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC; it is thus admissible.

2. There can be no formal objection to the new claims, because they do not

vention de cholestérol-estérase, mais à la présence d'une isomérase, et que le spécialiste y rechercherait en vain une méthode rapide et économique de détermination des triglycérides.

L'intimée a contesté les arguments de la requérante. Elle a souligné que le document (1), comme le montre le premier paragraphe de la section "Détermination quantitative des esters et des acides", décrit la détermination colorimétrique quantitative du glycérol libéré par l'hydrolyse enzymatique de triglycérides, utilisant comme enzyme le produit commercial "Lipase MY", qui est explicitement qualifié de non purifié (page 16, section "Sources de lipase") et doit donc comporter de la cholestérol-estérase. Le document (5) utilise la même "Lipase MY".

.....

VI. Lors de la procédure orale du 4 juin 1985, la requérante a déposé un nouveau jeu de revendications 1 à 7. La nouvelle revendication 1 s'énonce comme suit:

"Méthode enzymatique de détermination de la quantité de triglycérides présents dans un liquide aqueux par hydrolyse des triglycérides, puis par détermination de la quantité de triglycérides présents sur la base de la quantité de glycérol produit, caractérisée par la mise en contact du liquide avec un mélange d'une lipase et d'une cholestérol-estérase pendant une durée suffisante pour hydrolyser les triglycérides en glycérol et en acides gras libres, et dans laquelle la lipase est élaborée par un micro-organisme choisi dans le groupe formé de *Rhizopus delemar*, *Rhizopus arrhizus* et *Chromobacterium viscosum*, la cholestérol-estérase est élaborée par le micro-organisme *Pseudomonas aeruginosa* ou est extraite du pancréas de boeuf et leur rapport est de 0,01 à 5 unités de cholestérol-estérase pour 10 unités de lipase".

La requérante (titulaire du brevet) demande l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet dans sa forme modifiée sur la base des nouvelles revendications.

L'intimée demande le rejet du recours.

Motifs de la décision

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

2. Aucune objection du point de vue formel ne peut être soulevée à l'encon-

Schutzbereich des erteilten Patents nicht erweitern (Art. 123 (3) EPÜ).

extend the scope of the patent as granted (Art. 123, para. 3, EPC).

tre des nouvelles revendications, celles-ci n'étendant pas l'objet du brevet tel que délivré (art. 123(3) CBE).

.....
3. Während der erteilte Anspruch 1 als durch die Entgegenhaltung (1) vorweggenommen gelten könnte, wie die Entgegenhaltung (5) beweist, ist die Neuheit des neuen Anspruchs 1 unbestritten und bedarf deshalb keiner ausführlichen Erläuterung. Die Kombination von Lipase aus einer der darin genannten drei Quellen mit Cholesterinesterase aus einer der im neuen Anspruch 1 angegebenen beiden Quellen ist nämlich in den Entgegenhaltungen ebenso wenig offenbart wie das im neuen Anspruch 1 definierte Mengenverhältnis zwischen Cholesterinesterase und Lipase.

.....
3. While Claim 1 as granted could be considered to have been anticipated by citation (1), as proven by citation (5), it is undisputed, and thus requires no lengthy explanations, that new Claim 1 does possess novelty: the combination of lipase from one of the three sources mentioned therein, with cholesterol esterase of one of the two sources set forth in the new Claim 1, has not been disclosed by any of the cited documents, nor has the ratio of cholesterol esterase to lipase defined in the new Claim 1 been so disclosed.

.....
3. Alors que l'objet de la revendication 1 sur la base de laquelle le brevet a été délivré peut être considéré comme antérieur par le document (1), comme en témoigne le document (5), il est incontestable, sans qu'il soit nécessaire de s'étendre à ce sujet, que la nouvelle revendication 1 possède bien la nouveauté requise: la combinaison de la lipase obtenue à partir de l'une des trois sources qui y sont mentionnées, avec une cholestérol-estérase provenant de l'une des deux autres sources également précisées dans cette revendication n'a été décrite par aucune des antériorités, pas davantage que le rapport de la cholestérol-estérase à la lipase défini dans la nouvelle revendication 1.

4. Eine abschließende Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist ohne weitere Sachprüfung und eventuell auch ohne weitere Beweisaufnahme nicht möglich.

4. Final conclusions as to inventive step are not possible without further substantive examination and, perhaps evidence.

4. Pour trancher la question de l'activité inventive, il y a lieu de poursuivre l'examen quant au fond et de disposer, le cas échéant, de preuves supplémentaires.

.....

.....

.....

Entscheidungsformel

Order

Dispositif

Aus diesen Gründen

For these reasons,

Par ces motifs,

wird entschieden:

it is decided that:

il est statué comme suit:

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.

1. The Decision of the Opposition Division is set aside.

1. La décision de la Division d'opposition est annulée.

2. Der Fall wird zur weiteren Sachprüfung auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Ansprüche 1 bis 7 und der dazugehörigen Beschreibung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

2. The case is remitted to the Opposition Division for further substantive examination on the basis of Claims 1 to 7 and description as submitted during the Oral Proceedings.

2. L'affaire est renvoyée devant la Division d'opposition pour poursuite de l'examen quant au fond sur la base des revendications 1 à 7 et de la description déposées au cours de la procédure orale.

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1
vom 8. April 1986
T 185/84* ****

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Maus
Mitglieder: C. Wilson
R. Schulte

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
BASF Farben + Fasern AG**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Hermann Behr und Sohn, GmbH und
Co.**

**Stichwort: Lackierstraßen-
versorgung/BASF**

Regel: 58 (4), 66 (1) EPÜ

**Kennwort: Mitteilung nach Regel 58 (4)
EPÜ im Beschwerdeverfahren**

Leitsatz

Eine Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ ist in einem Einspruchsbeschwerdeverfahren nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung nur dann erforderlich, wenn den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung eine abschließende sachliche Stellungnahme zu der Änderung des europäischen Patents nicht zuzumuten ist (im Anschluß an die Entscheidung der Kammer 3.3.1 vom 26 November 1985 - T 219/83).

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung Nr. 80 103 148.5, die am 6. Juni 1980 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der deutschen Voranmeldung vom 13. Juni 1979 angemeldet worden ist, ist am 5. Januar 1983 das europäische Patent 21 182 auf der Grundlage von sechs Patentansprüchen, darunter vier unabhängige (Ansprüche 1, 3, 5 und 6), erteilt worden.

II. Gegen die Erteilung des europäischen Patents hat eine Einsprechende am 4. Oktober 1983 Einspruch eingelegt und den Widerruf des Patents im Umfang der Ansprüche 1, 2 und 5 wegen mangelnder Neuheit der Gegenstände dieser Ansprüche beantragt...

III. Durch Entscheidung vom 3. Juli 1984 hat die Einspruchsabteilung den Einspruch zurückgewiesen und das Patent in unverändertem Umfang aufrechterhalten, da die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche patentfähig und gewerblich anwendbar seien.

**Decision of Technical
Board of Appeal 3.2.1 dated
8 April 1986
T 185/84* ****

Composition of the Board:

Chairman: C. Maus
Members: C. Wilson
R. Schulte

**Patent proprietor/Respondent:
BASF Farben + Fasern AG**

**Opponent/Appellant: Hermann
Behr und Sohn GmbH und Co.**

**Headword: Paint line supply system/
BASF**

Rule: 58(4), 66(1) EPC

**Keyword: Communication pursuant to
Rule 58(4) EPC in appeal proceedings**

Headnote

After oral proceedings in connection with an opposition, the parties must be sent a communication pursuant to Rule 58(4) EPC only if they cannot reasonably be expected to state their observations concerning the maintenance of the European patent in the amended form definitively during the oral proceedings (further to Decision T 219/83 of Board 3.3.1 dated 26 November 1985).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 80 103 148.5 was filed on 6 June 1980 claiming the priority of an earlier German application of 13 June 1979 and led to the grant of European patent 21 182 on 5 January 1983 with six claims, four of them (1, 3, 5 and 6) independent.

II. Opposition was filed on 4 October 1983 calling for the patent to be revoked as regards Claims 1, 2 and 5 on grounds of lack of novelty....

III. By decision of 3 July 1984 the Opposition Division rejected the opposition and maintained the patent as it stood, having ruled that the subject-matter of the independent claims was patentable and industrially applicable.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.1, en
date du 8 avril 1986
T 185/84* ****

Composition de la Chambre:

Président: C. Maus
Membres: C. Wilson
R. Schulte

**Titulaire du brevet/intimé:
BASF Farben + Fasern AG**

**Opposant/requérant: Hermann
Behr und Sohn GmbH und Co.**

**Référence: Alimentation des
Installations de peinture/BASF**

Règle: 58(4) et 66(1) CBE

**Mot clé: Signification dans le cadre
d'une procédure de recours
de la notification visée
par la règle 58(4) de la CBE**

Sommaire

Dans une procédure de recours engagée à l'encontre d'une décision rendue sur opposition, il n'y a lieu, après la tenue d'une procédure orale, de signifier aux parties la notification visée par la règle 58(4) de la CBE que si celles-ci ne pouvaient raisonnablement, lors de cette procédure orale, prendre position de manière définitive au sujet de la modification du texte du brevet européen (cf. la décision T 219/83 rendue par la chambre de recours technique 3.3.1, le 26 novembre 1985).

Exposé des faits et conclusions

I. A la suite du dépôt, le 6 juin 1980, de la demande européenne n° 80 103 148.5, revendiquant la priorité d'une demande antérieure allemande en date du 13 juin 1979, un brevet européen portant le numéro 21 182 a été délivré le 5 janvier 1983 sur la base de six revendications, dont quatre revendications indépendantes (revendications 1, 3, 5 et 6).

II. Le 4 octobre 1983, une opposition a été formée à l'encontre du brevet européen qui avait été délivré; l'opposant demandait la révocation du brevet correspondant aux revendications 1, 2 et 5, pour défaut de nouveauté de l'objet de ces revendications....

III. Par décision en date du 3 juillet 1984, la Division d'opposition a rejeté l'opposition et maintenu le brevet sous une forme non modifiée, estimant que l'objet des revendications indépendantes était brevetable et susceptible d'application industrielle.

* Amtlicher Text.

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

* Translation.

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

* Traduction.

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

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am 2. August 1984 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgesehenen Gebühr Beschwerde erhoben und diese am 24. Oktober 1984 im wesentlichen wie folgt begründet: ...

V. Die Patentinhaberin widerspricht in ihrer Erwiderung vom 18. November 1984 der Auffassung der Einsprechenden....

Entscheidungsgründe

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

2. Die geltende Fassung der Ansprüche 1 und 5 ist in formaler Hinsicht nicht zu beanstanden. Die Ansprüche 1 und 5 unterscheiden sich von den erteilten Ansprüchen 1 und 5 nur durch präzisierende und klarstellende Änderungen, die durch die erteilten und die ursprünglichen Unterlagen gestützt sind....

Das Verfahren nach Anspruch 1 ist daher gegenüber dem vorstehenden Stand der Technik neu.

7. Es ist deshalb zu prüfen, ob sich der Gegenstand des Anspruchs 1 aus diesem Stand der Technik in naheliegender Weise ergibt....

7.5 Das Verfahren nach Anspruch 1 beruht daher auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ). ...

9. Mit den geltenden Patentansprüchen 1 und 5, dem abhängigen Patentanspruch 2, der auf eine besondere Ausgestaltung der Erfindung nach Anspruch 1 gerichtet ist, sowie den nicht angegriffenen Patentansprüchen und der Beschreibung mit Zeichnung gemäß Patentschrift kann das Patent deshalb aufrechterhalten werden.

10. Die Kammer hat davon abgesehen, den Beteiligten eine Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ zuzustellen. Nach dieser Bestimmung, die gemäß Regel 66 (1) EPÜ im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden ist, hat die Beschwerdekammer, bevor sie die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang beschließt, den Beteiligten mitzuteilen, in welchem Umfang sie das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, und die Beteiligten aufzufordern, innerhalb eines Monats Stellung zu nehmen, wenn sie mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden sind.

Die Kammer hat das Patent mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüchen 1 und 5 aufrechterhalten, die sich von den erteilten Ansprüchen 1 und 5 nur durch präzisierende und klarstellende Änderungen unterscheiden. Die aufrechterhaltenen Ansprüche weisen daher - wenn auch nur geringfügige - Änderungen auf. Da-

IV. The opponents appealed against this decision and paid the relevant fee on 2 August 1984. The statement of grounds, filed on 24 October 1984, may be summarised as follows: ...

V. The patentees replied on 18 November 1984 rejecting the points made by the opponents. ...

Reasons for the Decision

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

2. Formal objections to Claims 1 and 5 as they stand are not sustainable. They differ from Claims 1 and 5 of the patent as granted merely in a number of amendments, made in the interests of greater exactitude and clarity and supported by the documents as filed. ...

The process as claimed in Claim 1 is therefore new compared to the state of the art.

7. The question then arises of whether the subject-matter of Claim 1 is obvious from the state of the art. ...

7.5 The process as claimed in Claim 1 hence involves an inventive step (Article 56 EPC). ...

9. The patent can therefore be maintained with Claims 1 and 5 as they stand, dependent Claim 2 directed to a special embodiment of the invention as claimed in Claim 1 and the other claims as contained in the patent as granted, which are not contested, and the relevant description and drawings.

10. The Board decided not to follow the procedure prescribed in Rule 58(4) EPC for informing the parties. Under this rule, which pursuant to Rule 66(1) EPC also applies in appeal proceedings, the Board of Appeal must, before deciding on the maintenance of a European patent in its amended form, inform the parties that it intends to maintain the patent as amended and invite them to state their observations within a period of one month if they disapprove of the text in which it is intended to do so.

The Board has maintained the patent with Claims 1 and 5 as submitted at the oral proceedings, which differ from Claims 1 and 5 of the granted patent merely as regards a number of amendments made in the interests of exactitude and clarity. Slight as these amendments are, Rule 58(4) EPC, taken literally, requires that the parties be

IV. Le 2 août 1984, l'opposante a formé un recours à l'encontre de cette décision, et a acquitté la taxe correspondante. Le 24 octobre 1984, elle a exposé les motifs de son recours, qui peuvent se résumer comme suit: ...

V. Dans sa réponse, en date du 18 novembre 1984, la titulaire du brevet a contesté les arguments de l'opposante. ...

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. Le texte actuel des revendications 1 et 5 n'appelle aucune objection de forme. Il ne diffère du texte des revendications 1 et 5 sur la base desquelles le brevet a été délivré que par des modifications apportées pour plus de précision et de clarté, qui se fondent sur les pièces initiales de la demande et sur celles sur la base desquelles le brevet a été délivré. ...

Le procédé selon la revendication 1 est donc nouveau par rapport à l'état de la technique susmentionné.

7. Il convient par conséquent d'examiner si l'objet de la revendication 1 découle d'une manière évidente de cet état de la technique. ...

7.5 Le procédé selon la revendication 1 implique par conséquent une activité inventive (article 56 de la CBE). ...

9. Il est donc possible de maintenir le brevet dans le texte actuel des revendications 1 et 5, de la revendication dépendante 2, qui porte sur une réalisation particulière de l'invention selon la revendication 1, ainsi que des revendications qui n'ont pas été attaquées par l'opposante et de la description avec les dessins tels qu'ils figurent dans le fascicule du brevet.

10. La Chambre a omis d'envoyer une notification aux parties, comme le prévoit la règle 58(4) de la CBE. Aux termes desdites dispositions, qui sont applicables à la procédure de recours en vertu de la règle 66(1) de la CBE, avant de prendre la décision de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée, la Chambre de recours notifie aux parties qu'elle envisage le maintien du brevet ainsi modifié et les invite à présenter leurs observations dans le délai d'un mois si elles ne sont pas d'accord sur le texte dans lequel elle a l'intention de maintenir le brevet.

La Chambre a maintenu le brevet dans le texte notamment des revendications 1 et 5 qui a été produit lors de la procédure orale, et qui ne se distingue du texte des revendications 1 et 5 sur la base duquel a été délivré le brevet que par des modifications apportées pour plus de précision et de clarté. Le texte qui a été maintenu comporte donc des

her wäre nach dem reinen Wortlaut der Regel 58 (4) EPÜ auch im vorliegenden Fall eine Mitteilung gemäß Regel 58 EPÜ erforderlich gewesen.

Die Kammer schließt sich jedoch der Auffassung der Kammer 3.3.1 in der Entscheidung vom 26. November 1985 (Aktenzeichen T 219/83) an, wonach Regel 58 (4) EPÜ nicht nur gemäß ihrem Wortlaut, sondern entsprechend ihrem Sinn und Zweck im Einspruchsbeschwerdeverfahren anzuwenden ist. Sinn und Zweck dieser Vorschrift erfordern eine Mitteilung und Aufforderung nach Regel 58 (4) EPÜ in einem Einspruchsbeschwerdeverfahren nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung nur dann, wenn den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung eine abschließende sachliche Stellungnahme zu der Änderung des europäischen Patents nicht zuzumuten ist.

In den Ansprüchen 1 und 5 sind nur Änderungen vorgenommen, die der Klarstellung und der Präzisierung dienen. Diese konnten von den Parteien, die durch sachkundige Patentanwälte vertreten waren, ohne weiteres überblickt werden, so daß von ihnen eine abschließende Stellungnahme während der mündlichen Verhandlung zu Recht erwartet werden konnte. Die Vertreter der Parteien haben dementsprechend in der mündlichen Verhandlung auch nicht zu erkennen gegeben, daß sie zur Prüfung der Änderungen eine längere Bedenkzeit - etwa eine Unterbrechung der mündlichen Verhandlung oder gar eine Frist zur Stellungnahme - benötigten. Eine solche Notwendigkeit war auch für die Kammer nicht ersichtlich. Von der Zustellung einer Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ ist daher zu Recht abgesehen worden.

sent a communication in accordance with the Rule 58 procedure.

The Board, however, shares the view taken by Board 3.3.1 in its Decision of 26 November 1985 (T 219/83) that it is as much the intent and purpose as the literal wording of Rule 58(4) that have to be observed in an appeal against a decision of the Opposition Division. The intent and purpose of this rule demand that following oral proceedings in an appeal against an opposition decision, the parties be informed and invited to state their observations only if they cannot reasonably be expected to state their definitive observations on amendment of the patent at the oral proceedings themselves.

Claims 1 and 5 were amended solely in the interests of greater exactitude and clarity. The purport of the amendments would have been quite evident to the parties, who were represented by qualified patent attorneys and who could therefore reasonably be expected to state their definitive observations at the oral proceedings. The parties' representatives did not in fact give any indication that they needed some time to consider the changes whether in the form of an interruption of proceedings or even of a period during which to reply in writing. Nor did the Board itself consider this to be necessary. It was therefore correct not to follow the procedure for informing the parties laid down in Rule 58(4) EPC.

modifications - même s'il ne s'agit que de modifications minimales -. A s'en tenir à la lettre même de la règle 58(4) de la CBE, il aurait été nécessaire par conséquent qu'en l'occurrence la Chambre signifie également aux parties la notification visée par ladite règle.

Toutefois la Chambre se range à l'avis de la chambre de recours 3.3.1 qui avait estimé, dans une décision rendue le 26 novembre 1985 (numéro T 219/83), que, dans une procédure de recours engagée à l'encontre d'une décision rendue sur opposition, la règle 58(4) ne doit pas uniquement s'appliquer à la lettre, mais qu'il peut également en être fait une application qui tienne compte de la signification qu'elle revêt et de la finalité qu'elle poursuit. Si l'on considère la signification et la finalité desdites dispositions, il n'y a lieu dans ce cas, après la tenue d'une procédure orale, de signifier aux parties la notification et l'invitation visées par la règle 58(4) de la CBE que si lesdites parties ne pouvaient raisonnablement, lors de cette procédure orale, prendre position de manière définitive au sujet du contenu de la modification apportée au texte du brevet européen.

Les modifications apportées aux revendications 1 et 5 visent uniquement à clarifier et à préciser le contenu desdites revendications. Les parties, qui étaient représentées par des conseils en brevets compétents, étaient capables d'en apprécier immédiatement la portée, si bien qu'elles pouvaient raisonnablement prendre position de manière définitive à ce sujet pendant la procédure orale. De fait les représentants des parties n'ont pas exprimé le souhait, au cours de la procédure orale, de prendre le temps de la réflexion pour examiner ces modifications - ce qui aurait nécessité une interruption de la procédure orale ou l'octroi d'un délai pour prendre position. La Chambre n'a pas estimé elle non plus qu'un temps de réflexion était nécessaire. C'est donc à juste titre qu'elle s'est abstenue de signifier aux parties la notification visée par la règle 58(4) de la CBE.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen

wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das europäische Patent mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüchen 1 und 5, im übrigen mit den erteilten Unterlagen aufrechtzuerhalten.

Order

For these reasons

it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. The case is remitted to the department of first instance, which is ordered to maintain the European patent as granted, Claims 1 and 5 being replaced by the new claims submitted at the oral proceedings.

Dispositif

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour qu'elle maintienne le brevet européen dans le texte des revendications 1 et 5 produit lors de la procédure orale, et pour le reste, dans le texte des documents sur la base desquels le brevet a été délivré.

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1
vom 14. Juli 1986
T 219/85***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: M. Huttner
Mitglieder: P. Delbecque
C. Payraudeau

**Anmelder: Maurice
HAKOUNE**

**Stichwort: Unzureichende
Beschreibung/HAKOUNE**

Artikel: 83, 84 EPÜ

**Kennwort: Unvollständige
Offenbarung der Erfindung — Unklare
Patentansprüche**

Leitsatz

Die Erfindung ist nicht ausreichend offenbart, und die Anmeldung genügt den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ nicht, wenn der Anmelder im Prüfungsverfahren einräumt, daß er in der Beschreibung der Patentanmeldung nicht die tatsächlichen Einzelheiten der Herstellung angegeben hat, damit die Erfindung nicht ohne weiteres nachgeahmt werden kann, und wenn der Fachmann dieses Informationsdefizit nicht durch seinen allgemeinen Wissensstand ausgleichen kann.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 13. April 1982 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 82 200 439.6, die die Priorität einer Voranmeldung vom 7. Mai 1981 in Anspruch nimmt, wurde unter der Nummer 0 064 780 veröffentlicht. Sie wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 10. April 1985 zurückgewiesen.

II. Die Prüfungsabteilung war der Auffassung, daß der Gegenstand des ursprünglichen Patentanspruchs 1 nicht patentierbar im Sinne des Artikels 52 EPÜ sei, da er angesichts der Entgeghaltung BE-A-868 383 nicht neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ sei.

Dieser ursprüngliche Patentanspruch lautete wie folgt:

"Verfahren zur Bearbeitung eines Edelsteines, um auf einer seiner Flächen oder Facetten, auf der Tafel oder auf der Rondiste eine Inschrift anzubringen, durch die der Stein identifiziert werden kann, dadurch gekennzeichnet, daß man auf dem Stein einen Lack des Typs "Photoresist" aufbringt, auf die Lackschicht einen fotografischen Film legt, der die obengenannte Inschrift trägt, die Lackschicht durch Belichtung entwickelt, die belichteten Teile des Lackes in bekannter Weise entfernt und den so behandelten Teil des Steines einem Kathodenbeschuß aussetzt, auch Ätzen genannt, so daß an den nicht vom Lack geschützten Stellen eine Gravur im Stein erscheint."

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.2.1 dated 14 July
1986
T 219/85***

Composition of the Board:

Chairman: M. Huttner
Members: P. Delbecque
C. Payraudeau

**Applicant: Maurice
HAKOUNE**

**Headword: Inadequate
description/HAKOUNE**

Article: 83, 84 EPC

**Keyword: Incomplete disclosure of
the invention — Claims lacking in
clarity**

Headnote

The invention has been insufficiently disclosed and the applicant has failed to comply with the requirements of Article 83 EPC if he acknowledges during examination proceedings that he did not furnish actual details of the production process in the description in order to prevent the invention being easily copied, while the missing information cannot be supplied from the general knowledge of a person skilled in the art.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 82 200 439.6, filed on 13 April 1982 claiming the priority of an application filed on 7 May 1981, and published under number 0 064 780, was refused by the Examining Division on 10 April 1985.

II. The Examining Division considered that given the existence of BE-A-868 383 the subject-matter of the original Claim 1 was not patentable within the terms of Article 52 EPC owing to lack of novelty as defined in Article 54 EPC.

The claim read as follows:

"A process for treating a gem stone to provide it with an inscription on one side or facet, or on the table or the girdle, in order to render the stone identifiable, characterised in that the stone is coated with a photoresist resin to which a photographic film bearing the desired inscription is applied, the resin is developed by exposing it to a light source, the exposed portions of the resin are removed by conventional means and the portion of the stone thus treated is subjected to cathode bombardment in such a manner that the stone becomes etched wherever it is not protected by the resin."

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.1, en
date du 14 juillet 1986
T 219/85***

Composition de la Chambre:

Président: M. Huttner
Membres: P. Delbecque
C. Payraudeau

**Demandeur: Maurice
HAKOUNE**

**Référence: Description
insuffisante/HAKOUNE**

Article: 83, 84 CBE

**Mot clé: Exposé incomplet de
l'invention — Manque de clarté des
revendications**

Sommaire

L'invention a été insuffisamment exposée et la demande ne répond pas aux conditions de l'article 83 de la CBE, lorsque, d'une part, un demandeur reconnaît au cours de la procédure d'examen, ne pas avoir fourni dans la description de la demande de brevet les détails de fabrication réels, afin de ne pas risquer d'être aisément copié, et que, d'autre part, les connaissances générales de l'homme du métier concerné ne lui permettraient pas de combler ce manque d'informations.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 82 200 439.6, déposée le 13 avril 1982 et revendiquant la priorité d'un dépôt antérieur du 7 mai 1981, a été publiée sous le numéro 0 064 780. Elle a été rejetée par décision de la Division d'examen en date du 10 avril 1985.

II. La Division d'examen a jugé que l'objet de la revendication 1 d'origine n'était pas brevetable au sens de l'article 52 de la CBE, estimant qu'il n'était pas nouveau au sens de l'article 54 de la CBE, en présence du BE-A-868 383.

Cette première revendication est libellée comme suit:

"Procédé de traitement d'une pierre précieuse en vue d'y porter une inscription sur une de ses faces ou facettes, sur la table ou le rondiste, dans le but de permettre l'identification de la pierre ainsi traitée, caractérisé en ce qu'on fixe sur la pierre une résine du type "photoresist", on applique sur ladite résine un film photographique portant l'inscription précitée et on développe ladite résine en exposant celle-ci à une insolation, on élimine de façon connue en soi les parties exposées de ladite résine et on soumet la partie de la pierre ainsi traitée à un bombardement cathodique, appelé également "etching", de telle sorte qu'une gravure de la pierre apparaît aux endroits non protégés par la résine précitée."

III. Im Prüfungsverfahren hat der Beschwerdeführer mit dem am 28. September 1984 eingegangenen Schreiben eine Neufassung des Anspruchs 1, nachstehend Hilfsanspruch 1 genannt, vorgeschlagen, die wie folgt lautet:

"Verfahren zur Bearbeitung eines Edelsteines, um auf einer seiner Flächen oder Facetten, auf der Tafel oder auf der Rondiste eine Inschrift anzubringen, durch die der Stein identifiziert werden kann, wobei auf den Stein ein Lack des Typs "Photoresist" aufgebracht wird, auf die Lackschicht ein fotografischer Film mit der obengenannten Inschrift gelegt wird, die Lackschicht durch Belichtung entwickelt wird und die entwickelten Teile der Lackschicht in bekannter Weise entfernt werden, dadurch gekennzeichnet, daß man den so behandelten Teil des Steines einem Kathodenbeschuß aussetzt, auch Ätzen genannt, und zwar unter solchen Bedingungen, daß an den nicht vom Lack geschützten Stellen eine 50 bis 500 Angström tiefe Gravur im Stein erscheint."

Die Prüfungsabteilung hielt diesen Hilfsanspruch 1 nicht für patentierbar im Sinne des Artikels 52 EPÜ, da sein Gegenstand gegenüber dem aus der Druckschrift BE-A-868 383 bekannten Stand der Technik keine erfinderische Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ aufweise.

IV. Am 31. Mai 1985 hat der Beschwerdeführer unter Entrichtung der Beschwerdegebühr gegen die Zurückweisung der Anmeldung Beschwerde eingelegt; in der Beschwerdebegründung, die am 31. Juli 1985 beim Amt eingegangen ist, macht er geltend, daß der Gegenstand des zurückgewiesenen ursprünglichen Anspruchs 1 gegenüber dem Stand der Technik neu sei, da keine der Entgegenhaltungen lehre, wie eine mikroskopisch kleine Inschrift in die Oberfläche eines Diamanten eingeritzt werden könne.

V. Hinsichtlich der Beschreibung, der Unteransprüche und der Zeichnungen sowie der im Recherchenbericht und vom Beschwerdeführer genannten Druckschriften wird auf die Akte verwiesen.

Entscheidungsgründe

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

Nach Prüfung der in der Akte enthaltenen Unterlagen ist die Kammer zu dem Schluß gelangt, daß das Verfahren zur Bearbeitung eines Edelsteines nach dem ursprünglichen Anspruch 1 neu ist, da keine der genannten Vorveröffentlichungen eine Gravur des Steines zum Gegenstand hat. Dies gilt auch für den Hilfsanspruch 1, vom 28. September 1985.

2. Um die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des ursprünglichen An-

III. While examination was in progress the applicant, in a letter received on 28 September 1984, proposed a new wording for Claim 1, hereinafter referred to as "alternative Claim 1", which read as follows:

"A process for treating a gem stone to provide it with an inscription on one side or facet, or on the table or the girdle in order to render the stone identifiable, whereby the stone is coated with a photoresist resin to which a photographic film bearing the desired inscription is applied, and said resin is developed by exposing it to a light source and the exposed portions of said resin are removed by conventional means, characterised in that the portion of the stone thus treated is subjected to cathode bombardment under conditions such that the stone becomes etched to a depth of 50 to 500 angstroms wherever it is not protected by the resin."

The Examining Division concluded that the invention as claimed in alternative Claim 1 was not patentable under Article 52 EPC since its subject-matter did not involve an inventive step as defined in Article 56 EPC vis-à-vis what was known from BE-A-868 383.

IV. On 31 May 1985 the appellant filed an appeal against the decision to refuse the application and paid the fee for appeal. The grounds for appeal were supplied in a document received at the EPO on 31 July 1985 in which the appellant submitted that the subject-matter of the original Claim 1, which had been refused, was new compared with the prior art since none of the documents cited taught that a microscopic mark could be engraved on the surface of a diamond.

V. The description, subordinate claims, drawings and the documents cited in the search report and by the appellant will be found in the file.

Reasons for the Decision

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

Having examined the documents in the file, the Board concludes that the process for treating a gem as claimed in original Claim 1 is novel since none of the citations relates to an engraving on the stone. The same applies in the case of alternative Claim 1 of 28 September 1985.

2. The substance of Claim 1 in its original and alternative forms calls for

III. Au cours de la procédure d'examen, le requérant a proposé par lettre reçue le 28 septembre 1984, une nouvelle formulation de la revendication 1 appelée ci-après revendication 1 subsidiaire et qui s'énonce comme suit:

"Procédé de traitement d'une pierre précieuse en vue d'y apporter une inscription sur une de ses faces ou facettes, sur la table ou le rondiste, dans le but de permettre l'identification de la pierre ainsi traitée et selon lequel on fixe sur la pierre une résine du type "photoresist", on applique sur ladite résine un film photographique portant l'inscription précitée, on développe ladite résine en exposant celle-ci à une insolation, on élimine de façon connue en soi les parties exposées de ladite résine, caractérisé en ce qu'on soumet la partie de la pierre ainsi traitée à un bombardement cathodique, appelé également "etching", dans des conditions telles qu'une gravure de la pierre d'une profondeur de 50 à 500 angströms apparaîtrait aux endroits non protégés par la résine précitée."

La Division d'examen a jugé que cette revendication 1 subsidiaire n'était pas brevetable au sens de l'article 52 de la CBE, son objet n'impliquant pas, par rapport à ce qui est connu du fait du BE-A-868 383, une activité inventive au sens de l'article 56 de la CBE.

IV. Le 31 mai 1985, le requérant a formé un recours contre cette décision de rejet de la demande, en acquittant simultanément la taxe de recours; il a motivé son recours dans un mémoire parvenu à l'OEB le 31 juillet 1985 dans lequel il soutient que l'objet de la revendication 1 d'origine rejetée est nouveau au regard de l'art antérieur étant donné qu'aucun des documents cités n'enseigne la possibilité de réaliser une inscription microscopique en creux sur la surface d'un diamant.

V. En ce qui concerne la description, les sous-revendications et les dessins, ainsi que les documents cités dans le rapport de recherche et par le requérant, il est renvoyé au dossier.

Motifs de la décision

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

Après avoir examiné les documents figurant au dossier, la Chambre est parvenue à la conclusion que le procédé de traitement d'une pierre précieuse selon la revendication 1 d'origine est nouveau car aucun des documents antérieurs cités n'a traité à la formation d'une gravure dans la pierre. Il en est de même en ce qui concerne la revendication 1 subsidiaire reçue le 28 septembre 1985.

2. Avant de pouvoir émettre un jugement sur l'activité inventive de l'objet

spruchs 1 und des Hilfsanspruchs 1 beurteilen zu können, muß näher auf deren Inhalt eingegangen werden.

2.1 Die Kammer stimmt mit der Prüfungsabteilung in ihrer Würdigung der Entgegenhaltung BE-A-868 383 überein; diese Druckschrift offenbart ein Verfahren zur Bearbeitung eines Diamanten, bei dem eine kennzeichnende Inschrift auf einer seiner Flächen oder Facetten angebracht wird. Ein Lack des Typs "Photoresist" wird auf den Stein so aufgebracht, daß er eine lichtbeständige Schicht bildet; dann wird auf die Lackschicht ein fotografischer Film gelegt, der die gewünschte Inschrift trägt, und dieser belichtet, wobei er mit einer der gewünschten Inschrift entsprechenden Maske abgedeckt wird; der Film wird dann entwickelt, und die Teile, die dem belichteten Motiv entsprechen, werden entfernt.

Die dadurch freigelegten Teile des Diamanten werden dann in einem gasförmigen Argonmilieu einem Kathodenbeschuß ausgesetzt. Bis hierhin decken sich das bekannte und das anmeldungsgemäße Verfahren.

Bei dem in den Entgegenhaltungen BE-A-868 383, US-A-3 945 902, US-A-3 325 393, FR-A-1 481 918 und FR-A-1 476 536 beschriebenen Stand der Technik dient der Beschuß der Oberfläche des Diamanten dazu, diese so vorzubehandeln, daß eine anschließend aufgebraute metallisierte Schicht eine feste Verbindung mit dem Diamanten eingehen kann. Der Beschuß der Oberfläche des Diamanten bewirkt eine Art intensiver Reinigung, die auch als Vorbehandlung der Oberfläche bezeichnet wird. In keiner der Entgegenhaltungen, die einen solchen Beschuß von Diamanten zum Gegenstand haben, soll eine Gravur erzielt werden.

2.2 Betrachtet man nun das Verfahren nach dem ursprünglichen Anspruch 1 und dem Hilfsanspruch 1, so findet sich auch hier dasselbe Verfahren zur Oberflächenbehandlung eines Diamanten. Die Behandlung wird jedoch so (ursprünglicher Anspruch 1) oder unter solchen Bedingungen (Hilfsanspruch 1) durchgeführt, daß im Stein eine Gravur erzeugt wird.

2.3 Dasselbe Verfahren zur Behandlung der gleichen Oberfläche bewirkt im Stand der Technik (Nr. 2.1) eine Reinigung und nach der europäischen Patentanmeldung (soweit es dort erläutert ist) (Nr. 2.2) eine Gravur des Diamanten.

Der Unterschied, den das Verfahren aufweisen muß, um dieses andere Ergebnis zu erzielen, wird lediglich durch die Angabe "unter solchen Bedingungen, daß" ausgedrückt. Eine derart ungenaue Angabe kann nur dann hingenommen werden, wenn sie so deutlich ist, daß ein Fachmann die in der Anmeldung offenbarte Erfindung ausführen kann (Art. 83 EPÜ).

Es ist somit erforderlich, daß entweder der Sinn dieser Angabe bei der Lektüre der Originalfassung der Patentanmeldung klar erkennbar wird

closer consideration before a decision can be reached on the question of inventive step.

2.1 The Board agrees with the Examining Division's analysis of BE-A-868 383, which discloses a process for treating a diamond with a view to inscribing an identification mark on one of its sides or facets. The stone is coated with a photoresist resin so as to form a photoresistant film. A photographic film bearing the desired inscription is applied to the resin and is then exposed using a mask matched to the desired inscription, the film is developed and the exposed resin areas, corresponding to the mark, are removed.

The parts of the diamond thus exposed are then subjected to cathode bombardment in the presence of argon. Up to this point the process known in the art and that claimed in the European patent application are identical.

According to the state of the art as represented by BE-A-868 383, US-A-3 945 902, US-A-3 325 393, FR-A-1 481 918 and FR-A-1 476 536, bombardment prepares the surface of a diamond so as to ensure strong adhesion between the diamond and a metal coating to be applied subsequently and has the effect of a thorough cleaning. None of the documents dealing with the bombardment process consider the possibility of producing an engraving of some depth.

2.2 The processes for treating the surface of the diamond claimed in Claim 1 in its original and alternative forms are the same except that the treatment is said to be effected "in such a manner" (original Claim 1) or "under conditions such" (amended Claim 1) that the stone becomes etched.

2.3 The same treatment applied to the same surface results, according to the state of the art (point 2.1) in the diamond being cleaned and, according to the European application (in so far as it is explained) (point 2.2) in the diamond being etched.

The essential difference between the two processes, which gives rise to the different results, is enshrined in the vague term "under conditions such", which can be accepted only if it can be shown that it is sufficiently clear to enable a person skilled in the art to carry out the invention disclosed in the application (Article 83 EPC).

Either, therefore, the purport of these words must emerge clearly from a reading of the original text of the patent application or the conditions that give

de ces revendications 1 d'origine et subsidiaire, il est nécessaire d'en approfondir le contenu.

2.1 La Chambre est d'accord sur l'analyse qu'a faite la Division d'examen du BE-A-868 383; ce document révèle un procédé de traitement d'un diamant en vue d'y porter une inscription d'identification sur une de ses faces ou facettes. Une résine du type "photoresist" est fixée sur la pierre de façon à y former une pellicule photorésistante, un film photographique est appliqué sur la résine — ce film portant l'inscription désirée — et ce film est exposé en utilisant un cache correspondant à l'inscription désirée, la pellicule est développée et les parties de la pellicule correspondant au motif exposé sont enlevées.

Les parties du diamant ainsi exposées sont ensuite soumises à un bombardement cathodique dans une atmosphère gazeuse d'argon. Jusque là, les procédés selon l'état de la technique et selon la demande européenne se recouvrent.

Selon l'état de la technique, tel que décrit dans le BE-A-868 383, ainsi que dans les US-A-3 945 902 et US-A-3 325 393, FR-A-1 481 918 et FR-A-1 476 536, l'opération de bombardement de la surface d'un diamant prépare celle-ci afin de permettre une forte liaison entre le diamant et une couche métallisée apportée par la suite. Ce bombardement de la surface du diamant provoque une sorte de nettoyage intensifié appelé aussi préparation de la surface. Aucun des documents qui concernent un tel bombardement de diamant n'envisage de réaliser une gravure en profondeur.

2.2 Si l'on analyse maintenant le procédé selon les revendications 1 d'origine et subsidiaire, l'on retrouve un procédé identique de traitement de la surface du diamant. Toutefois ce traitement est fait de telle sorte (revendication 1 d'origine) ou dans des conditions telles (revendication 1 subsidiaire) qu'une gravure de la pierre est produite.

2.3 Le même procédé de traitement d'une même surface résulte selon l'état de la technique (point 2.1) en un nettoyage du diamant et selon la demande européenne (pour autant qu'il y soit expliqué) (point 2.2) en une gravure du diamant.

La différence que doit présenter le procédé pour produire ce résultat différent est exprimée par la seule indication "dans des conditions telles que". Une telle indication vague ne peut être acceptée que si elle est suffisamment claire pour qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention exposée dans la demande (art. 83 CBE).

Il est donc nécessaire que le sens de cette indication apparaisse clairement à la lecture du texte d'origine de la demande de brevet ou alternativement

oder daß der Fachmann ohne weitere Erklärung erkennt, welche Bedingungen zu diesem anderen Ergebnis führen.

2.3.1 In der Originalfassung der europäischen Patentanmeldung ist auf Seite 5, Zeilen 18 bis 21 erwähnt, daß in der Verfahrensstufe 5 die Gravur oder das Ätzen durch Kathodenbeschuß mit Hilfe eines ionisierten Gases erzielt wird.

In den anschließenden Erläuterungen heißt es auf Seite 7, Zeilen 8 bis 12 lediglich, daß der Kathodenbeschuß eine Gravur der nicht durch den Lack geschützten Teile bewirkt.

Es werden keine zusätzlichen Informationen gegeben, aus denen hervorgeht, wie der Fachmann mit dem bekannten Verfahren das neue Ergebnis erzielen kann.

Dies wird im Übrigen auch durch eine von der Technischen Abteilung des Anmelders abgefaßte Erklärung bestätigt, die seinem Schreiben vom 28. September 1984 beigefügt war und in der es wie folgt heißt: "Die Einzelheiten der tatsächlichen Herstellung wurden geheimgehalten, damit sie nicht durch bloßes Lesen des Patents nachgeahmt werden können."

2.3.2 Es muß nun noch geprüft werden, welche allgemeinen Informationen dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt der europäischen Patentanmeldung zur Verfügung standen.

In seinem am 11. März 1986 eingegangenen Schreiben behauptet der Beschwerdeführer, daß der Fachmann allein durch die Verwendung der Wörter "Ätzen" oder "Kathodenbeschuß" in der Patentanmeldung in der Lage gewesen wäre, die Gravur des Diamanten anhand der einschlägigen Literatur durchzuführen.

Die Kammer kann sich dieser Behauptung aus folgenden Gründen nicht anschließen:

- Erstens wird in den Druckschriften, bei denen die Bearbeitung des Diamanten lediglich eine Reinigung bewirkt, dieselbe Terminologie verwendet.

- Zweitens geht aus der Dokumentation über die Bearbeitung anderer Werkstoffe als Diamanten nur hervor, daß der Schwierigkeitsgrad der Aufgabe insbesondere von dem zu bearbeitenden Werkstoff abhängt; auf die Bearbeitung von Diamanten wird darin überhaupt nicht eingegangen.

Die Angaben "so, daß" oder "unter solchen Bedingungen, daß" sind daher zu ungenau, als daß der Fachmann ohne weiteres erkennen könnte, welche Bedingungen zum gewünschten Ergebnis führen.

2.4 Die Kammer ist zu der Schlußfolgerung gelangt, daß der ursprüngliche Anspruch 1 und der Hilfsanspruch 1 nicht deutlich im Sinne des Artikels 84 EPÜ sind und daß ferner die Erfindung in der ursprünglichen Anmeldung nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, daß ein Fachmann

rise to this different result must be so apparent to the skilled person as to require no further explanation.

2.3.1 According to the original text of the European patent application (p. 5, lines 18-21) the etching is effected at stage 5 of the process by cathode bombardment with an ionised gas.

The only amplification given (p.7, lines 8-12) is that cathode bombardment results in etching of the parts not protected by the resin.

No further information is therefore given which would enable a skilled person to use the known process to attain this different result.

This fact is confirmed by an explanatory memo from the applicant's technical staff annexed to the applicant's letter received on 28 September 1984 which states that "details of the actual production process have been kept secret to prevent them being copied straight from the patent".

2.3.2 There remains the question of what general information was available to the skilled person on the priority date of the European patent application.

In a letter received on 11 March 1986, the appellant argues that in view of the literature existing on the subject the mere use of the terms "etching" and "cathode bombardment" in the application would enable a person skilled in the art to carry out the engraving on the diamond.

The Board is unable to accept this contention:

- firstly, because precisely the same terms are used in the documents concerning treatment that results merely in the diamond being cleaned, and

- secondly because the documentation relating to the treatment of materials other than diamond simply shows the complexity of the problem according to the material to be attacked and nowhere considers the treatment of diamond.

Vague references such as "in such a manner that" or "under conditions such that" would therefore not on their own enable a skilled person to establish the conditions required to achieve the desired result.

2.4 The Board concludes that Claim 1, both in its original and alternative forms, was not clear within the meaning of Article 84 EPC and furthermore that the invention was not disclosed in the original application in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the

que l'homme du métier reconnaisse sans autre explication quelles sont les conditions qui conduisent à ce résultat différent.

2.3.1 Le texte d'origine de la demande européenne mentionne à la page 5, lignes 18-21, qu'à l'étape 5, la gravure ou "etching" est effectuée par bombardement cathodique à l'aide d'un gaz ionisé.

Dans les explications données ensuite, il est seulement indiqué à la page 7, lignes 8-12, que le bombardement cathodique provoque une gravure des parties non protégées par la résine.

Aucune information complémentaire n'est donc donnée qui permettrait à l'homme du métier d'utiliser le procédé connu pour atteindre ce résultat différent.

Ceci est d'ailleurs confirmé par une notice explicative, rédigée par les services techniques du demandeur et annexée à la lettre du 28 septembre 1984 du demandeur, dans laquelle il est indiqué que "les détails de fabrication réelle ont été tenus secrets afin de ne pas être copiés par la simple lecture du brevet."

2.3.2 Il reste à examiner quelles sont les informations générales dont disposait l'homme du métier à la date de priorité de la demande de brevet européen.

Dans sa lettre reçue le 11 mars 1986, le requérant soutient que du seul fait qu'il avait utilisé dans la demande la terminologie "etching" ou "bombardement cathodique", l'homme du métier aurait été en mesure, en présence de la littérature existant à ce sujet, d'exécuter cette gravure du diamant.

La Chambre ne peut suivre cette assertion:

- d'une part, du fait que cette même terminologie est utilisée dans les documents se rapportant au traitement du diamant ayant comme résultat un simple nettoyage, et

- d'autre part, du fait que la documentation se rapportant au traitement de matières autres que le diamant ne fait que démontrer la complexité du problème en fonction notamment de la matière attaquée et que le problème de l'attaque de diamant n'y est aucunement considéré.

Les indications vagues "de telle sorte que" ou "dans des conditions telles que" ne pouvaient donc suffire à l'homme du métier pour lui permettre de déterminer sans plus les conditions nécessaires pour aboutir au résultat désiré.

2.4 La Chambre est parvenue à la conclusion que les revendications 1 d'origine et subsidiaire n'étaient pas claires au sens de l'article 84 de la CBE, et qu'en outre l'invention n'était pas exposée dans la demande d'origine de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier

sie ausführen kann, wie dies in Artikel 83 EPÜ gefordert wird. Dieser Mangel ließe sich aber keinesfalls beheben, ohne den Gegenstand so zu erweitern, daß er über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht, was wiederum gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstieße. Somit ist keiner dieser Patentansprüche gewährbar. Damit erübrigt sich auch eine Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands des ursprünglichen Anspruchs 1 und des Hilfsanspruchs 1, soweit diese angesichts der mangelnden Klarheit der Ansprüche überhaupt möglich gewesen wäre.

art, as required by Article 83 EPC. There is therefore no way in which the lack of clarity of the claims could be remedied without extending the subject-matter of the application beyond its content as filed, which would contravene Article 123(2) EPC. Neither version of the claim, therefore, is allowable. It is accordingly superfluous to pronounce on whether the subject-matter of original or alternative Claim 1 involves an inventive step, even if this were possible given their lack of clarity.

puisse l'exécuter, au sens de l'article 83 de la CBE. Le manque de clarté des revendications ne pourrait donc en aucune façon être corrigé sans étendre l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle que déposée, ce qui contreviendrait aux dispositions de l'article 123(2) de la CBE. Aucune de ces revendications n'est donc acceptable. Dès lors, il devient superflu de se prononcer sur l'activité inventive de l'objet des revendications 1 d'origine et subsidiaire, pour autant que ceci eût été possible vu leur manque de clarté.

Entscheidungsformel

Order

Dispositif

Aus diesen Gründen

For these reasons,

Par ces motifs,

wird entschieden:

it is decided that:

il est statué comme suit:

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung wird zurückgewiesen.

The appeal against the decision of the Examining Division is dismissed.

Le recours contre la décision de la Division d'examen est rejeté.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 4 November 1986 über die Tage (ausgenommen Samstage und Sonntage) im Jahre 1987, an denen das EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist

Gemäß Ziffer 5.4 der Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 5. Dezember 1979 (Amtsblatt 1/1980, S. 2 und 3) werden die Kalendertage im Jahre 1987, an denen das EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist, bekanntgegeben (ausgenommen Samstage und Sonntage):

EPA München

1. Januar 1987	Neujahr
6. Januar 1987	Heilige Drei Könige
17. April 1987	Karfreitag*
20. April 1987	Ostermontag*
1. Mai 1987	Erster Mai
28. Mai 1987	Christi Himmelfahrt*
8. Juni 1987	Pfingstmontag*
17. Juni 1987	Tag der Deutschen Einheit
18. Juni 1987	Fronleichnam*
18. November 1987	Buß- und Betttag*
24. Dezember 1987	Heiliger Abend
25. Dezember 1987	Erster Weihnachtsfeiertag
31. Dezember 1987	Silvester

EPA Den Haag

1. Januar 1987	Neujahr
17. April 1987	Karfreitag*
20. April 1987	Ostermontag*
30. April 1987	Nationalfeiertag
1. Mai 1987	Erster Mai
5. Mai 1987	Tag der Befreiung
28. Mai 1987	Christi Himmelfahrt*
8. Juni 1987	Pfingstmontag*
24. Dezember 1987	Heiliger Abend
25. Dezember 1987	Erster Weihnachtsfeiertag
31. Dezember 1987	Silvester

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the President of the EPO dated 4 November 1986 concerning days (excluding Saturdays and Sundays) on which the EPO is not open for the receipt of documents during 1987

In accordance with point 5.4 of the Notice of the President of the EPO dated 5 December 1979 (Official Journal 1/1980, pp. 2 and 3), the calendar dates during the year 1987, on which the EPO will be closed for the receipt of documents, are hereby notified (excluding Saturdays and Sundays):

EPO Munich

1 January 1987	New Year's Day
6 January 1987	Epiphany
17 April 1987	Good Friday*
20 April 1987	Easter Monday*
1 May 1987	May Day
28 May 1987	Ascension Day*
8 June 1987	Whit Monday*
17 June 1987	Day of German Unity
18 June 1987	Corpus Christi*
18 November 1987	Day of Prayer and Repentance*
24 December 1987	Christmas Eve
25 December 1987	Christmas Day
31 December 1987	New Year's Eve

EPO The Hague

1 January 1987	New Year's Day
17 April 1987	Good Friday*
20 April 1987	Easter Monday*
30 April 1987	National Holiday
1 May 1987	May Day
5 May 1987	Liberation Day
28 May 1987	Ascension Day*
8 June 1987	Whit Monday*
24 December 1987	Christmas Eve
25 December 1987	Christmas Day
31 December 1987	New Year's Eve

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'OEB, en date du 4 novembre 1986 relatif aux dates (à l'exception des samedis et dimanches) auxquelles l'OEB n'est pas ouvert pour la réception des pièces, au cours de l'année 1987

Conformément au point 5.4 de la communication du Président de l'OEB du 5 décembre 1979 (Journal officiel n° 1/1980, pages 2 et 3) nous indiquons ci-après les dates des jours où, au cours de l'année 1987, l'OEB n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces (à l'exception des samedis et dimanches):

OEB Munich

1 ^{er} janvier 1987	Nouvel An
6 janvier 1987	Epiphanie
17 avril 1987	Vendredi Saint*
20 avril 1987	Lundi de Pâques*
1 ^{er} mai 1987	Fête du travail
28 mai 1987	Ascension*
8 juin 1987	Lundi de Pentecôte*
17 juin 1987	Fête Nationale
18 juin 1987	Fête-Dieu*
18 novembre 1987	Jour de pénitence et de prière*
24 décembre 1987	Veille de Noël
25 décembre 1987	Noël
31 décembre 1987	Saint-Sylvestre

OEB La Haye

1 ^{er} janvier 1987	Nouvel An
17 avril 1987	Vendredi Saint*
20 avril 1987	Lundi de Pâques*
30 avril 1987	Fête Nationale
1 ^{er} mai 1987	Fête du travail
5 mai 1987	Jour de la libération
28 mai 1987	Ascension*
8 juin 1987	Lundi de Pentecôte*
24 décembre 1987	Veille de Noël
25 décembre 1987	Noël
31 décembre 1987	Saint-Sylvestre

Corrigendum

Le communiqué du Président en date du 30 juillet 1986 concernant le Registre européen des brevets (JO n° 9/1986, p.327) contient une erreur de traduction.

Le point 3 doit se lire comme suit : « la date de publication internationale ».

* Anmerkung: Mit * gekennzeichnete Kalendertage sind bewegliche Feiertage.

* Note: Days marked with an * are movable public holidays.

* Note: les jours marqués d'un * sont des jours fériés mobiles.

**Eröffnung eines Bankkontos
für die Europäische
Patentorganisation in
Griechenland**

1. Das Europäische Patentamt weist darauf hin, daß in Griechenland folgendes Bankkonto für die Europäische Patentorganisation eröffnet worden ist:

Nr. 309714/5114
Commercial Bank of Greece
Head Office Athens
Sophocleous 11
GR—10235 Athens

2. Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise können ab sofort in griechischen Drachmen (GRD) über dieses Konto an das Europäische Patentamt entrichtet werden.

Auf die Bestimmungen der Artikel 5 bis 8 der Gebührenordnung der EPO wird hingewiesen.

**Opening of a bank account in
Greece for the European
Patent Organisation**

1. The following bank account has been opened for the European Patent Organisation in Greece:

No 309714/5114
Commercial Bank of Greece
Head Office Athens
Sophocleous 11
GR—10235 Athens

2. Fees, costs and prices can now be paid in Greek drachmas (GRD) to the European Patent Office through this account.

Attention is drawn to Articles 5 to 8 of the EPO's Rules relating to Fees.

**Ouverture en Grèce d'un
compte bancaire au nom de
l'Organisation européenne
des brevets**

1. L'Office européen des brevets fait savoir que le compte bancaire suivant a été ouvert en Grèce au nom de l'Organisation européenne des brevets:

N° 309714/5114
Commercial Bank of Greece
Head Office Athens
Sophocleous 11
GR—10235 Athens

2. Les taxes, frais et tarifs de vente peuvent être acquittés en drachmes grecques (GRD) auprès de l'Office européen des brevets en utilisant ce compte.

Nous renvoyons à ce propos aux dispositions des articles 5 à 8 du règlement de l'OEB relatif aux taxes.

Europäische Patentanmeldungen und Patente**- Statistik: 1986**

1. *Tabelle 1:* Eingereichte Anmeldungen und erteilte Patente 01.01.1981-30.06.1986
2. *Tabelle 2:* Analyse der eingereichten europäischen Anmeldungen und der Anzahl der Benennungen 01.01.1986-30.06.1986
3. *Tabelle 3:* Anzahl der Benennungen in den Erteilungsanträgen 01.01.1986-30.06.1986
4. *Tabelle 4:* Analyse der europäischen Patentanmeldungen 01.01.1981-30.06.1986
5. *Tabelle 5:* Analyse der europäischen Patentanmeldungen 01.01.1981-30.06.1986
6. *Tabelle 6:* Analyse der erteilten europäischen Patente 01.01.1986-30.06.1986
7. : Einsprüche: 1986
01.01.1986-30.06.1986
8. : Beschwerden: 1986
01.01.1986-30.06.1986

European Patent Applications and Patents**- Statistics: 1986**

1. *Table 1:* Applications filed and patents granted 01.01.1981-30.06.1986
2. *Table 2:* Analysis of the number of European applications filed and of the number of designations 01.01.1986-30.06.1986
3. *Table 3:* Number of designations in the request for grant forms 01.01.1986-30.06.1986
4. *Table 4:* Analysis of European patent applications: 01.01.1981-30.06.1986
5. *Table 5:* Analysis of European patent applications: 01.01.1981-30.06.1986
6. *Table 6:* Analysis of granted European patents 01.01.1986-30.06.1986
7. : Oppositions: 1986
01.01.1986-30.06.1986
8. : Appeals: 1986
01.01.1986-30.06.1986

Demandes de brevet et brevets européens**- Statistiques: 1986**

1. *Tableau 1:* Demandes déposées et brevets délivrés 01.01.1981-30.06.1986
2. *Tableau 2:* Analyse du nombre de demandes européennes déposées et du nombre de désignations 01.01.1986-30.06.1986
3. *Tableau 3:* Nombre de désignations dans les formulaires de requête en délivrance 01.01.1986-30.06.1986
4. *Tableau 4:* Analyse des demandes de brevet européen: 01.01.1981-30.06.1986
5. *Tableau 5:* Analyse des demandes de brevet européen: 01.01.1981-30.06.1986
6. *Tableau 6:* Analyse des brevets européens délivrés 01.01.1986-30.06.1986
7. : Oppositions: 1986
01.01.1986-30.06.1986
8. : Recours: 1986
01.01.1986-30.06.1986

1. TABELLE 1 / TABLE 1 / TABLEAU 1

Eingereichte Anmeldungen und erteilte Patente 01.01.1981-30.06.1986

Applications filed and patents granted 01.01.1981-30.06.1986

Demandes déposées et brevets délivrés 01.01.1981-30.06.1986

		1981	1982	1983	1984	1985	01.01.1986 30.06.1986
Eingereichte Anmeldungen/ Applications filed/ Demandes déposées	EUR	22 428	25 328	28 132	33 092	33 748	18 032 ¹⁾
	PCT*	3 070	3 639	3 982	4 258	6 208	3 633 ¹⁾
In die regionale Phase eintretende Euro-PCT Anmeldungen ^{2)/} Euro-PCT applications entering the regional phase ^{2)/} Demandes Euro-PCT abordant la phase régionale ²⁾	Euro-PCT	1 724	2 187	2 629	3 073	3 998 ¹⁾	2 979 ¹⁾
Veröffentlichte Anmeldungen ^{3)/} Applications published ^{3)/} Demandes publiées ³⁾	EUR	22 505	25 125	29 115	32 365	36 346	19 715
Erteilte europäische Patente ^{3)/} European patents granted ^{3)/} Brevets européens délivrés ³⁾	EUR	3 351	5 430	9 658	13 312	15 117	8 338

* Internationale Anmeldungen mit Bestimmung des EPA.

* International applications designating the EPO.

* Demandes internationales désignant l'OEB.

1) Vorläufige Zahlen.

1) Provisional figures.

1) Chiffre provisoire.

2) EPÜ Artikel 158 (2) und Regel 104b (1).

2) EPC Article 158 (2) and Rule 104b (1).

2) Article 158 (2) et règle 104 ter (1) de la CBE.

3) Im Europäischen Patentblatt, einschließlich PCT-Anmeldungen.

3) In the European Patent Bulletin, including those filed under the PCT.

3) Au Bulletin européen, y compris les demandes PCT.

2. 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*

01.01.1986-30.06.1986

Summen und Prozentsätze gemäß Ursprungsland

Totals and percentages according to country of origin

Totaux et pourcentages selon pays d'origine

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. Anm. d. zur Gesamtzahl aller Anm. d./ Ratio between appl. and total of appl./ Rapport entre dem. et total des demandes
AT	232	1 686	7,3	1,4	1,29
BE	166	1 357	8,2	1,1	0,92
CH	747	5 456	7,3	4,6	4,14
DE	4 213	29 730	7,1	25,0	23,36
FR	1 640	11 012	6,7	9,3	9,10
GB	1 289	9 360	7,3	7,9	7,15
IT	638	4 605	7,2	3,9	3,54
LI	26	204	7,8	0,2	0,14
LU	28	227	8,1	0,2	0,16
NL	582	4 094	7,0	3,4	3,23
SE	264	1 849	7,0	1,5	1,46
Zwischensumme/ Sub-total/ Total partiel	9 825	69 580	7,1	58,5	54,49
JP	2 876	13 074	4,5	11,0	15,95
US	4 620	30 728	6,7	25,9	25,62
Andere/Others/ Autres	711	5 478	7,7	4,6	3,94
Zwischensumme/ Sub-total/ Total partiel	8 207	49 280	6,0	41,5	45,51
Total	18 032	118 860	6,6	100,0	100,0

* 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. (ES und GR wurden erst am 1.10.1986 Vertragsstaaten.)

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

** Two-letter country codes = WIPO Standard ST. 3. (ES and GR became Contracting States only on 1.10.1986.)

* Demandes de brevet européen déposées auprès de l'OEB ou du service compétent de la propriété industrielle d'un Etat contractant en vertu de l'article 75 de la CBE.

** Code à deux lettres applicable aux pays = Norme ST. 3 de l'OMPI. (ES et GR ne sont devenues Etats contractants qu'à partir du 1.10.1986.)

3. 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
01.01.1986-30.06.1986

Land**/ Country**/ Pays**	Anmeldungen* und Benennungen / Applications* and designations / Demandes* et désignations													TOTAL
	Anzahl Number Nombre	AT	BE	CH/LI	DE	FR	GB	IT	LU	NL	SE	SE	TOTAL	
AT	232	96	151	175	223	214	204	203	104	148	168	168	1 686	
BE	166	115	116	128	165	155	156	149	109	146	118	118	1 357	
CH	747	437	440	579	731	721	676	625	255	506	486	486	5 456	
DE	4 213	2 526	2 461	2 802	3 774	4 065	3 887	3 545	1 157	2 944	2 569	2 569	29 730	
FR	1 640	779	1 042	987	1 626	717	1 566	1 473	667	1 159	996	996	11 012	
GB	1 289	660	847	730	1 278	1 256	1 028	1 135	565	974	887	887	9 360	
IT	638	414	456	452	630	631	601	180	283	486	472	472	4 105	
LI	26	18	16	25	26	26	26	18	9	20	20	20	204	
LU	28	22	22	15	28	27	28	26	10	28	21	21	227	
NL	582	261	358	302	576	565	564	453	171	492	352	352	4 094	
SE	264	144	140	163	261	250	247	228	76	176	164	164	1 849	
Zwischensumme/ Sub-total/ Total partiel	9 825	5 472	6 049	6 358	9 318	8 627	8 983	8 035	3 406	7 079	6 253	6 253	69 580	
JP	2 876	384	552	749	2 843	2 584	2 730	1 166	197	1 141	728	728	13 074	
US	4 620	1 796	2 493	2 235	4 545	4 479	4 465	3 691	1 430	2 991	2 603	2 603	31 728	
Andere/ Other/ Autres	711	474	481	511	689	668	654	583	341	521	556	556	5 478	
Zwischensumme/ Sub-total/ Total partiel	8 207	2 654	3 526	3 495	8 077	7 731	7 849	5 440	1 968	4 653	3 887	3 887	49 280	
Total	18 032	8 126	9 575	9 853	17 395	16 358	16 832	13 475	5 374	11 732	10 140	10 140	118 860	

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

** Zweibuchstabiger Ländercode = WIPO-Normen ST. 3. (ES und GR wurden erst am 1.10.1986 Vertragsstaaten.)

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

** Two-letter country codes = WIPO Standard ST. 3. (ES and GR became Contracting States only on 1.10.1986.)

* Demandes de brevet européen déposées auprès de l'OEB ou du service compétent de la propriété industrielle d'un Etat contractant en vertu de l'article 75 de la CBE.

** Code à deux lettres applicable aux pays = Norme ST. 3 de l'OMPI. (ES et GR ne sont devenues Etats contractants qu'à partir du 1.10.1986.)

4. TABELLE 4 / TABLE 4 / TABLEAU 4

Analyse der europäischen Patentanmeldungen 01.01.1981-30.06.1986

Analysis of European patent applications: Statistics 01.01.1981-30.06.1986

Analyse des demandes de brevet européen: Statistiques 01.01.1981-30.06.1986

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 with EPO or 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*	1981 22 428		1982 25 328		1983 28 132		1984 33 092		1985 33 748		01.01.1986 30.06.1986 18 032	
	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	259	1,15	258	1,02	294	1,05	342	1,04	413	1,22	232	1,29
BE	222	0,99	198	0,78	260	0,92	280	0,85	339	1,01	166	0,92
CH	1 216	5,42	1 326	5,24	1 414	5,03	1 563	4,72	1 541	4,57	747	4,14
DE	6 317	28,17	6 247	24,66	6 528	23,20	7 966	24,07	7 610	22,53	4 213	23,36
FR	2 312	10,31	2 610	10,30	2 758	9,80	2 946	8,90	2 951	8,74	1 640	9,10
GB	1 870	8,34	2 120	8,37	2 132	7,58	2 450	7,41	2 367	7,01	1 289	7,15
IT	644	2,87	771	3,04	809	2,88	1 066	3,22	1 064	3,15	638	3,54
LI	31	0,14	51	0,20	50	0,18	30	0,09	70	0,21	26	0,14
LU	38	0,17	47	0,19	51	0,18	47	0,14	32	0,10	28	0,16
NL	710	3,17	850	3,36	947	3,37	1 060	3,20	1 105	3,27	582	3,23
SE	335	1,49	336	1,33	441	1,57	489	1,48	474	1,41	264	1,46
ZWISCHENSUMME/ SUB-TOTAL/ TOTAL PARTIEL	13 954	62,22	14 814	58,49	15 684	55,76	18 239	55,12	17 966	53,24	9 825	54,49
JP	2 449	10,92	3 495	13,80	3 863	13,73	4 845	14,64	5 795	17,17	2 876	15,95
US	5 307	23,66	6 195	24,46	7 595	26,99	8 833	26,69	8 709	25,80	4 620	25,62
ANDERE/ OTHERS/ AUTRES	718	3,20	824	3,25	990	3,52	1 175	3,55	1 278	3,79	711	3,94
ZWISCHENSUMME/ SUB-TOTAL/ TOTAL PARTIEL	8 474	37,78	10 514	41,51	12 448	44,24	14 853	44,88	15 782	46,76	8 207	45,51
INSGESAMT/ TOTAL	22 428	100,00	25 328	100,00	28 132	100,00	33 092	100,00	33 748	100,00	18 032	100,00

* Zweibuchstabiger Ländercode = WIPO-Normen ST. 3. (ES und GR wurden erst am 1.10.1986 Vertragsstaaten.)

* Two-letter country codes = WIPO Standard ST. 3. (ES and GR became Contracting States only on 1.10.1986.)

* Code à deux lettres applicable aux pays = Norme ST. 3 de l'OMPI. (ES et GR ne sont contractants qu'à partir du 1.10.1986.)

5. TABELLE 5 / TABLE 5 / TABLEAU 5

Analyse der europäischen Patentanmeldungen 01.01.1981-30.06.1986

Analysis of European patent applications: Statistics 01.01.1981-30.06.1986

Analyse des demandes de brevet européen: Statistiques 01.01.1981-30.06.1986

Sprache, Benennungen, technische Gebiete, Priorität
 Language, designations, technical field, priority
 Langue, désignations, domaine de la technique, priorité

1981		1982		1983		1984		1985		01.01.1986- 30.06.1986 *	
Sprache / Language / Langue %		Sprache / Language / Langue %		Sprache / Language / Langue %		Sprache / Language / Langue %		Sprache / Language / Langue %		Sprache / Language / Langue %	
DE	ENG	FR	ANDERE/ OTHERS/ AUTRES	DE	ENG	FR	ANDERE/ OTHERS/ AUTRES	DE	ENG	FR	ANDERE/ OTHERS/ AUTRES
35,2	50,9	11,8	2,1	31,3	54,4	11,8	2,5	29,7	56,7	11,1	2,5
Durchschnittliche Benennungen/ Average number of designations per applications/ Nombre moyen de désignations		Durchschnittliche Benennungen/ Average number of designations per applications/ Nombre moyen de désignations		Durchschnittliche Benennungen/ Average number of designations per applications/ Nombre moyen de désignations		Durchschnittliche Benennungen/ Average number of designations per applications/ Nombre moyen de désignations		Durchschnittliche Benennungen/ Average number of designations per applications/ Nombre moyen de désignations		Durchschnittliche Benennungen/ Average number of designations per applications/ Nombre moyen de désignations	
6,6		6,5		6,5		6,6		6,5		6,5	
Chemie Chemistry Chimie		36%		Chemie Chemistry Chimie		34%		Chemie Chemistry Chimie		34%	
Elektrotechnik/ Physik Electr./Phys. Electricité/ Physique		27%		Elektrotechnik/ Physik Electr./Phys. Electricité/ Physique		30%		Elektrotechnik/ Physik Electr./Phys. Electricité/ Physique		30%	
Mechanik Mechanics Mécanique		37%		Mechanik Mechanics Mécanique		36%		Mechanik Mechanics Mécanique		36%	
Priorität / Priority / Priorité		Priorität / Priority / Priorité		Priorität / Priority / Priorité		Priorität / Priority / Priorité		Priorität / Priority / Priorité		Priorität / Priority / Priorité	
MIT/WITH/AVEC OHNE/WITHOUT/ SANS		MIT/WITH/AVEC OHNE/WITHOUT/ SANS		MIT/WITH/AVEC OHNE/WITHOUT/ SANS		MIT/WITH/AVEC OHNE/WITHOUT/ SANS		MIT/WITH/AVEC OHNE/WITHOUT/ SANS		MIT/WITH/AVEC OHNE/WITHOUT/ SANS	
94,0%		94,0%		94,4%		94,6%		94,7%		94,7%	
6,0%		6,0%		5,6%		5,4%		5,3%		5,3%	

* Vorläufige Zahlen.

* Provisional figures.

* Chiffres provisoires.

6. 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

01.01.1986-30.06.1986

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	106	689	6,5	1,3	1,27
BE	68	498	7,3	0,9	0,82
CH	471	3 302	7,0	6,3	5,65
DE	2 063	13 837	6,7	26,5	24,74
FR	929	6 056	6,5	11,6	11,14
GB	553	3 710	6,7	7,1	6,63
IT	178	1 282	7,2	2,5	2,14
LI	19	134	7,1	0,3	0,23
LU	14	106	7,6	0,2	0,17
NL	306	2 127	7,0	4,1	3,67
SE	157	1 027	6,5	2,0	1,88
Zwischensumme/ Sub-total/ Total partiel	4 864	32 768	6,7	62,8	58,34
JP	1 156	5 235	4,5	10,0	13,86
US	2 033	12 191	6,0	23,4	24,38
Andere / Others / Autres	285	2 008	7,0	3,8	3,42
Zwischensumme/ Sub-total/ Total partiel	3 474	19 434	5,6	37,2	41,66
Total	8 338	52 202	6,3	100,00	100,00

* Zweibuchstabiger Ländercode = WIPO-Normen ST. 3. (ES und GR wurden erst am 1.10.1986 Vertragsstaaten.)

** Bei Erteilung.

* Two-letter country codes = WIPO Standard ST. 3. (ES and GR became Contracting States only on 1.10.1986.)

** At grant.

* Code à deux lettres applicable aux pays = Norme ST.3 de l'OMPI. (ES et GR ne sont devenues Etats contractants qu'à partir du 1.10.1986.)

** A la délivrance.

7. Einsprüche

In der Zeit vom 1. Januar 1986 bis 30. Juni 1986 ist für 8 212 erteilte europäische Patente die Einspruchsfrist abgelaufen. Gegen 848 oder 10,33% dieser Patente ist Einspruch eingelegt worden. Es waren 1 098 Einsprüche zu verzeichnen, was einem Durchschnitt von 1,29 Einsprüchen pro angefochtenes Patent entspricht.

Im selben Zeitraum wurden 473 Einspruchsverfahren wie folgt abschließend entschieden:

a) Zurückweisung des Einspruchs (der Einsprüche)	167
b) Widerruf des Patents	183
c) Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang	<u>123</u>
Insgesamt	473

8. Beschwerden

Vom 1. Januar 1986 bis 30. Juni 1986 sind bei den Technischen Beschwerdekammern insgesamt 195 Beschwerden eingelegt worden. Im selben Zeitraum konnten 103 Beschwerden abgeschlossen werden. Eine Aufschlüsselung der Entscheidungen ergibt folgendes Bild:

a) Zurückweisung	17
b) Stattgabe	49
c) Zurücknahme	31
d) Zurückweisung wegen Unzulässigkeit	3
e) Widerruf auf Antrag des Patentinhabers	<u>3</u>
Insgesamt	103

7. Oppositions

In the period 1 January 1986 - 30 June 1986, the time limit for opposition relating to 8 212 granted European patents expired. Of these, 848 or 10,33% were opposed. The number of oppositions involved was 1 098, which corresponds to an average of 1.29 oppositions filed per patent opposed.

In the same period a final decision in the opposition procedure was taken in 473 cases, broken down as follows:

a) Rejection of the opposition(s)	167
b) Revocation of the patent	183
c) Maintenance in amended form	<u>123</u>
Total	473

8. Appeals

Between 1 January 1986 and 30 June 1986 a total of 195 appeals were filed with the Technical Boards of Appeal. During the same period, 103 appeals were settled. The breakdown of decisions is as follows:

a) Dismissed	17
b) Allowed	49
c) Withdrawn	31
d) Inadmissible	3
e) Revocation at the request of the patentee	<u>3</u>
Total	103

7. Oppositions

Au cours de la période allant du 1^{er} janvier au 30 juin 1986, le délai d'opposition est venu à expiration pour un nombre de 8 212 brevets européens délivrés, dont 848, soit 10,33%, ont été attaqués. Le nombre d'oppositions s'est élevé à 1 098, ce qui correspond à une moyenne de 1,29 opposition par brevet attaqué.

Au cours de cette même période, une décision passée en force de chose jugée a été rendue dans 473 procédures d'opposition, selon la répartition suivante:

a) Rejet de l'opposition (des oppositions)	167
b) Révocation du brevet	183
c) Maintien sous une forme modifiée	<u>123</u>
Total	473

8. Recours

Entre le 1^{er} janvier et le 30 juin 1986, 195 recours au total ont été formés auprès des chambres de recours techniques. Au cours de la même période, il a été statué sur 103 recours. La répartition des décisions est la suivante:

a) Recours rejeté	17
b) Recours accepté	49
c) Recours retiré	31
d) Recours irrecevable	3
e) Révocation à la demande du titulaire	<u>3</u>
Total	103

VERTRETUNG**Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung**

1. Bisher bekanntgemachte Mitteilungen der Prüfungskommission.

Siehe ABl. 4/1985, S. 112, Rdn 1; 7/1985, S. 217 ff.; 9/1985, S. 291; 11/1-985, S. 354; 5/1986, S. 144; 6/1986, S. 161; 10/1986, S.364

2. Prüfungsergebnisse

Die vom 16.-18. April 1986 durchgeführte siebte europäische Eignungsprüfung ist von den folgenden Bewerbern bestanden worden:

Allen, Derek
Bertrand, Didier
Bohnenberger, Johannes
Bright, Susan
Bristow, Stephen Robert
Brose, Gerhard
Browne, Robin
Buckley, Guy Julian
Cockayne, Gillian
Curtis, Philip Anthony
David, Daniel
Desolneux, Jean-Paul
Doterschill, Peter
Durm, Frank
Dutton, Erica
Ernicke, Klaus
Esson, Jean-Pierre
Gerbaulet, Hannes
Giddings, Peter John
Goldener, Beatrice
Green, John Roger
Greene-Kelly, James
Greenwood, John David
Grosset-Fournier, Chantal
Hackett, Sean James
Hillebrand, Dirk
Hitchcock, Esmond
Hoarau de la Source, Jean
Jenkins, Peter
Jump, Timothy
Karlström, Lennart
Körner, Peter
Lauer, Joachim
Leißler-Gerstl, Gabriele

REPRESENTATION**Examination Board for the European Qualifying Examination**

1. Examination Board notices published to date.

See OJ 4/1985, p. 112, point 1; 7/1985, p. 217 et seq.; 9/1985, p. 291; 11/1985, p. 354; 5/1986, p. 144; 6/1986, p. 161; 10/1986, p.364

2. Examination results

In the seventh European Qualifying Examination, which took place from 16 to 18 April 1986, the following candidates were successful:

Mayer, Martin
Micklewright, Charles
Minoja, Fabrizio
Mulder, Cornelis
Müller, Enno
Ottow, Jens
Parry, Christopher
Peters, Carl
Pfeiffer, Ernst
Pidgeon, Robert John
Pontet, Bernard
Pott, Ulrich
Prins, Hendrik
Quantin, Bruno
Rambelli, Paolo
Richardson, Derek
Roberts, Simon
Roth, Ronald
Schmitz, Hans-Werner
Schoppe, Fritz
Skinner, Michael Paul
Stuart-Smith, James Bruce
Tanner, James Percival
Voelker, Ingeborg
Waldren, Robin
Wallace, Sheila Jane
Waters, Julie
West, Vivien
Wiebusch, Manfred
Wiegerink, Franciscus
Wright, Robert
Zeestraten, Albertus
Zimmermann, Helmut

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

1. Communications du jury publiées jusqu'à présent.

Voir JO 4/1985, p. 112, point 1; 7/1985, p. 217 s.; 9/1985, p. 291; 11/1985, p. 354; 5/1986, p. 144; 6/1986, p. 161; 10/1986, p.364

2. Résultats de l'examen.

Les candidats suivants ont été reçus au septième examen européen de qualification qui a eu lieu du 16 au 18 avril 1986:

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter**

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

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

Belgien / Belgium / Belgique

Löschungen / Deletions / Radiations

Gotzen, Marcel Frans Josef (BE) — R. 102 (1)
N.V. Union te Antwerpen
5, De Keyserlei
B—2000 Antwerpen

Schweiz / Switzerland / Suisse

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Johansson, Lars-Erik (SE)
Institut CERAC S.A.
Chemin des Larges Pièces
CH—1204 Ecublens

Bundesrepublik Deutschland

Federal Republic of Germany / République fédérale d'Allemagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Kalsner, Irmtraut (AT)
c/o Boehringer Ingelheim
Zentrale GmbH
ZA Patente
D—6507 Ingelheim am Rhein

Kremer, Robert A.M. (NL)
Bureau D.A. Casalonga-Josse
Morassistrasse 8
D—8000 München 5

Änderungen / Amendments / Modifications

Lauer, Werner (DE)
Panoramastrasse 8
D—6921 Effenbach

Lieck, Hans-Peter (DE)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. H.-P. Lieck
Maximiliansplatz 10
D—8000 München 2

Soif, Alexander (DE)
Patentanwälte Dr. Solf und Zapf
Zeppelinstrasse 53
D—8000 München 80

Löschungen / Deletions / Radiations

Lüssem, Heribert (DE) — R. 102 (1)
Berliner Strasse 2
D—6333 Braunfels

Staiger, Adolf (DE) — R. 102 (2) a)
Mannesmannufer 2
D—4000 Düsseldorf

von Wussow, Joachim (DE) — R. 102 (1)
Enka AG
Kasinostrasse 19-23
D—5600 Wuppertal 1

Frankreich / France

Änderungen / Amendments / Modifications

Béchchar, Jean (FR)
Cabinet Lepeudry
6, rue du Faubourg Saint Honoré
F—75008 Paris

Bonnel, Henri (FR)
Cabinet Lepeudry
6, rue du Faubourg Saint Honoré
F—75008 Paris

Colombe, Michel (FR)
Bull S.A.
Industrial Property Department
25, Avenue de la Grande-Armée
F—75016 Paris

Lepeudry-Gautherat, Thérèse (FR)
Cabinet Lepeudry
6, rue du Faubourg Saint Honoré
F—75008 Paris

Lhuillier, René (FR)
Cabinet Lepeudry
6, rue du Faubourg Saint Honoré
F—75008 Paris

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

Field, Roger Norton (GB)
 Brewer & Son
 5-9, Quality Court
 Chancery Lane
 GB—London WC2A 1HT

Holland, Philip Kenneth (GB)
 17 The Curlews
 Venwood
 GB—Wimborne, Dorset BH21 6NX

Major, Julie Diane (GB)
 75 Wordsworth Road
 GB—London SE20 7JF

Mere, Timothy David (GB)
 Urquhart-Dykes & Lord
 91 Wimpole Street
 GB—London W1M 8AH

Richer, David Leonard (GB)
 Schering Agrochemicals Limited
 Industrial Property Department
 Chesterford Park Research Station
 GB—Saffron Walden, Essex CB10 1XL

Saunders, Harry (GB)
 Springfield House
 Harewood Road
 GB—Chalfont St. Giles, Bucks. HP8 4UB

Smith, Geoffrey Leonard (GB)
 Marks & Clerk
 Friars House
 6-10 Parkway
 GB—Chelmsford, Essex CM2 ONF

Spence, Anne (GB)
 Spence & Townsend
 Hill House
 Wandle Road
 GB—Beddington, Croydon, Surrey CR0 4SD

Townsend, Derek Thomas (GB)
 Spence & Townsend
 Mill House
 Wandle Road
 GB—Beddington, Croydon, Surrey CRO4SD

Turner, Paul Malcolm (GB)
 Urquhart-Dykes & Lord
 91 Wimpole Street
 GB—London W1M 8AH

Waldman, Ralph David (GB)
 Schering Agrochemicals Limited
 Industrial Property Department
 Chesterford Park Research Station
 GB—Saffron Walden, Essex CB10 1XL

Walters, Frederick James (GB)
 Urquhart-Dykes & Lord
 91 Wimpole Street
 GB—London W1M 8AH

Wells, Norman David (GB)
 Schering Agrochemicals Limited
 Industrial Property Department
 Chesterford Park Research Station
 GB—Saffron Walden, Essex CB10 1XL

Wisher, Michael Frederick (GB)
 Urquhart-Dykes & Lord
 91 Wimpole Street
 GB—London W1M 8AH

Löschungen / Deletions / Radiations

Morle, Charles William (GB) — R. 102 (1)
 Brook House
 Woodhill Avenue
 GB—Gerrards Cross, Bucks

Griechenland / Greece / Grèce**Änderungen / Amendments / Modifications**

Nacopoulos, Nicholas G. (GR)
 34, Panepistimiou Street
 GR—106 79 Athens

Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**Löschungen / Deletions / Radiations**

Kremer, Robert A.M. (NL) — cf. DE

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

Åslund, G. Roland (SE)
 SSAB Svenskt Stål AB
 Group Staff R & D
 Patent Department
 S—781 84 Borlänge

Carminger, Lars (SE)
 Carminger, Uusitalo & Nyberg Patentbyrå AB
 P.O. Box 19055
 S—104 32 Stockholm

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Belgien

Anwendung von Bestimmungen des belgischen Patentgesetzes vom 28. März 1984 über die Vertretung vor dem Amt für gewerblichen Rechtsschutz (OPRI).

I. Mitteilung des OPRI

Es wird auf die Mitteilung in ABI. EPA 4/1985, 123 über die Verabschiedung eines neuen Patentgesetzes in Belgien verwiesen.

Das belgische Amt für gewerblichen Rechtsschutz (OPRI) hat das EPA gebeten, folgende Mitteilung zu veröffentlichen:

"Das Patentgesetz vom 28. März 1984 tritt voraussichtlich am 1. Januar 1987 in Kraft. An diesem Tag werden auch alle Bestimmungen des Kapitels III des Gesetzes wirksam. Die Anmelder werden auf folgende Punkte hingewiesen:

1. Nach den in Kapitel III festgelegten Grundregeln kann jedermann in Patentangelegenheiten Handlungen vor dem OPRI selbst vornehmen. Ausgenommen hiervon sind Personen, die in Belgien weder einen Wohnsitz noch eine tatsächliche Niederlassung haben; sie müssen sich in Patentangelegenheiten vor dem Amt von einem zugelassenen Vertreter oder einem Rechtsanwalt nach Artikel 60 § 3 des Gesetzes vertreten lassen; dies gilt jedoch nicht für die Einreichung von Patentanmeldungen, wenn sie vom Anmelder selbst vorgenommen wird. Personen, die Handlungen vor dem Amt selbst vornehmen dürfen, müssen, wenn sie sich vertreten lassen wollen, einen zugelassenen Vertreter in Anspruch nehmen. Natürliche und juristische Personen mit Wohnsitz oder tatsächlicher Niederlassung in Belgien können durch entsprechend bevollmächtigte Angestellte handeln. Personen ohne Wohnsitz oder tatsächliche Niederlassung in Belgien haben diese Möglichkeit nicht.

2. Die Worte "in Patentangelegenheiten" beziehen sich nicht nur auf alle Handlungen (einschließlich Gebührenzahlungen) im Zusammenhang mit der Erlangung oder Aufrechterhaltung von Patenten, sondern auch auf alle an das OPRI gerichteten Mitteilungen, die Patentanmeldungen oder erteilte Patente, den Anmelder oder Patentinhaber oder Personen betreffen, die Ansprüche auf die Anmeldung oder das Patent haben oder geltend machen (Mitteilungen über Übertragungen, Lizenzen, Änderung des Namens, der Firma, Geschäftsbezeichnung, Anschrift usw.).

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Belgium

Application of the Belgian Patent Law of 28 March 1984 as regards representation before the Belgian Patent Office (OPRI).

I. Notice from OPRI

Further to the information published in OJ EPO 4/1985, p. 123 concerning the adoption of a new Belgian Patent Law.

OPRI has requested the EPO to publish the following notice:

"The Patent Law of 28 March 1984, including its Chapter III, is expected to enter into force on 1 January 1987. Applicants' attention is drawn to the points set out below:

1. Chapter III lays down that no person is compelled to be represented before OPRI in respect of patents, but makes an exception for natural or legal persons having neither a residence nor an effective place of business in Belgium. Such persons must be represented before OPRI in respect of patents - other than in filing the patent application where this is done by the applicant himself - either by a professional representative or by a lawyer as specified in Section 60, § 3 of the Law. Persons entitled to act before OPRI on their own behalf but preferring to be represented instead must appoint a professional representative. Natural or legal persons having their residence or an effective place of business in Belgium may act via a duly authorised employee, an option not open to those without such residence or effective place of business.

2. The words "in respect of patents" cover not only all procedural acts (including fee payments) in connection with obtaining and maintaining a patent but also any communication addressed to OPRI concerning a patent application or granted patent and all matters relating to its proprietor or persons enjoying or claiming rights in respect of the application or patent (communications regarding assignment, licensing, changes of name and address etc.).

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Belgique

Application de certaines dispositions de la loi belge du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention traitant de la représentation devant l'Office de la propriété industrielle (OPRI).

I. Avis de l'OPRI

Il est fait référence à l'information figurant au JO OEB n° 4/1985, p. 123 relative à l'adoption par la Belgique d'une nouvelle loi sur les brevets d'invention.

L'Office belge de la propriété industrielle (OPRI) a prié l'OEB de publier l'avis ci-après:

"La date retenue pour l'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention est le 1er janvier 1987. A cette date, toutes les dispositions du chapitre III de cette loi s'appliqueront. L'attention des demandeurs est attirée sur ce qui suit:

1. Le chapitre III énonce les règles principales suivantes. Toute personne peut agir elle-même en matière de brevets d'invention devant l'OPRI. Il y a toutefois une exception pour les personnes qui n'ont ni domicile ni établissement effectif en Belgique; ces personnes doivent, en matière de brevets d'invention, se faire représenter devant l'Office par un mandataire agréé ou un avocat visé à l'article 60, § 3, de la loi, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet lorsque ce dépôt est effectué par le demandeur de brevet lui-même. Si une personne qui peut agir elle-même devant l'Office préfère se faire représenter, elle doit, à cette fin, recourir à l'entremise d'un mandataire agréé. Les personnes aussi bien physiques que morales qui ont leur domicile ou un établissement effectif en Belgique peuvent agir par l'entremise d'un de leurs employés qui doit disposer d'un pouvoir à cet effet. Les personnes qui n'ont ni domicile ni établissement effectif en Belgique ne peuvent pas bénéficier de cette faculté.

2. Les mots "en matière de brevets d'invention" visent non seulement tous les actes (y compris le paiement des taxes) relatifs à l'obtention et au maintien en vigueur d'un brevet, mais également toute notification adressée à l'OPRI concernant la demande de brevet ou le brevet délivré ainsi que son titulaire ou la personne qui a ou prétend avoir un droit sur la demande ou le brevet (notifications en matière de cession, de licence, de changement de nom, de raison ou de dénomination sociale, d'adresse, etc.).

3. Die In Kapitel III des Gesetzes vom 28. März 1984 genannten Handlungen beziehen sich nicht nur auf nationale Patentanmeldungen und Patente, sondern auch auf europäische Patentanmeldungen und Patente mit Wirkung in Belgien.

4. Die Zulassung der Vertreter im Sinne des Kapitels III des Gesetzes vom 28. März 1984 beim OPRI erfolgt durch Eintragung in eine vom OPRI geführte Liste. Diese Liste ist auf Anfrage beim Direktor des OPRI kostenlos erhältlich.

5. Wie oben ausgeführt, brauchen sich natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder tatsächlicher Niederlassung in Belgien in Patentangelegenheiten vor dem OPRI nicht von einem in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Vertreter vertreten zu lassen. Es wird darauf hingewiesen, daß unter "Wohnsitz" ein "tatsächlicher Wohnsitz" zu verstehen ist; eine Zustellanschrift oder ein Postfach genügt hierfür nicht. Der Ausdruck "tatsächliche Niederlassung" darf nicht mit "Sitz" oder "Postfach" verwechselt werden. Hierfür ist ein **Tätigkeitsschwerpunkt in Belgien** erforderlich, und zwar ungeachtet der Rechtsform der Niederlassung (AG, GmbH usw.).

6. Hat eine juristische Person, auch wenn sie nach ausländischem Recht gegründet worden ist oder einen Sitz im Ausland hat, eine tatsächliche Niederlassung in Belgien, so kann sie vor dem OPRI durch einen Angestellten dieser tatsächlichen Niederlassung handeln, der von den hierzu befugten Personen der Niederlassung bevollmächtigt sein muß.

Zu diesem Zweck muß die juristische Person eine schriftliche Erklärung abgeben, aus der hervorgeht, daß ihre tatsächliche Niederlassung in Belgien "X" ist und ein Angestellter von "X" in ihrem Namen vor dem OPRI handelt. Das OPRI überprüft die sachliche Richtigkeit dieser Erklärung nicht.

7. Es wird in diesem Zusammenhang auf Artikel 58 des Gesetzes verwiesen, der wie folgt lautet: "Beim Amt vorgenommene Handlungen, die gegen Artikel 55 bis 57 verstoßen, sind rechtsunwirksam. Unrechtmäßig entrichtete Gebühren werden abzüglich eines Zehntels zurückgezahlt."

II. Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Die Bezieher der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ" (4. Auflage) werden gebeten, die Angaben in den nachstehend genannten Tabellen entsprechend zu ändern:

III.B, Spalte 1; IV, Spalte 1; VI, Spalte 6; VII, Spalte 4.

3. Furthermore, the above procedural acts are subject to Chapter III irrespective of whether they relate to national applications or patents or to European applications or patents effective in Belgium.

4. Professional representatives authorised within the meaning of Chapter III to act before OPRI are listed in a Register of Professional Representatives kept by OPRI and available free of charge from its Director upon request.

5. As stated above, representation by a professional representative listed in the Register is not compulsory for natural or legal persons having a residence or an effective place of business in Belgium. "Residence" here means "actual residence", and not for example an address for service or PO Box address. Nor should "effective place of business" be confused with principal place of business or a PO Box address; what is required is **centre of business activity in Belgium**, regardless of any legal form (joint-stock, limited liability etc.) it might take.

6. A company established under non-Belgian law or having its principal place of business outside Belgium is thus able, if it has an effective place of business in that country, to act before the OPRI via an employee of the said effective place of business duly authorised by its competent officers.

Such authorisation takes the form of a written declaration that the company's effective place of business in Belgium is "X" and that a particular employee of "X" will act on its behalf before OPRI. OPRI will not verify whether such a declaration is substantively correct.

7. It should be borne in mind however that Section 58 of the Law provides that "Any act carried out before the Office in breach of Sections 55 to 57 shall be automatically void. Irregularly paid fees shall be reimbursed subject to a reduction of one tenth."

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

The following tables in the most recent (4th) edition of the brochure should be amended accordingly:

III.B, column 1; IV, column 1; VI, column 6; VII, column 4.

3. Les actes visés par le chapitre III de la loi du 28 mars 1984 ne se rapportent pas uniquement à des demandes ou à des brevets nationaux mais également aux demandes ou brevets européens ayant effet en Belgique.

4. Les mandataires agréés près l'OPRI au sens du chapitre III de la loi du 28 mars 1984 le sont par leur inscription au registre des mandataires agréés tenue par l'OPRI. La liste des mandataires agréés peut être obtenue gratuitement sur simple demande adressée au Directeur de l'OPRI.

5. Comme indiqué plus haut, les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou un établissement effectif en Belgique ne doivent pas, en matière de brevets d'invention, être représentées devant l'OPRI par un mandataire agréé inscrit sur le registre des mandataires agréés. Il convient de noter que le mot "domicile" doit être entendu dans le sens de "domicile réel", un domicile élu ou une boîte postale ne pouvant être pris en considération. L'expression "établissement effectif" ne doit pas être confondue avec la notion de siège ou de boîte postale. Il s'agit d'un **centre d'activité en Belgique**, quelle que soit la forme juridique de celui-ci (SA, SPRL, etc.), s'il en a une.

6. Si une personne morale, même constituée selon un droit étranger ou ayant un siège à l'étranger, a un établissement effectif en Belgique, elle pourra agir devant l'OPRI par l'entremise d'un employé de cet établissement effectif qui devra disposer d'un pouvoir donné par les personnes compétentes de l'établissement effectif.

Pour ce faire, la personne morale devra faire une déclaration écrite indiquant que son établissement effectif en Belgique est "X" et qu'à ce titre un employé de "X" agira pour son compte devant l'OPRI. L'OPRI ne vérifiera pas, quant au fond, l'exactitude de cette déclaration.

7. Il est rappelé que l'article 58 de la loi dispose: "Est nul de plein droit tout acte accompli auprès de l'Office en contravention des dispositions des articles 55 à 57. Les taxes payées irrégulièrement, diminuées d'un dixième, sont remboursées."

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

Les détenteurs de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE" (4e édition) sont priés de bien vouloir modifier en conséquence les informations indiquées dans les tableaux suivants:

III.B, colonne 1; IV, colonne 1; VI, colonne 6; VII, colonne 4.