



**Amtsblatt des  
Europäischen  
Patentamts**

**Official Journal  
of the European  
Patent Office**

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

30. April 1987  
Jahrgang 10/Heft 4  
Seiten 149-175

30 April 1987  
Year 10/Number 4  
Pages 149-175

30 avril 1987  
10<sup>e</sup> année/numéro 4  
Pages 149-175

**ENTSCHEIDUNGEN DER  
BESCHWERDEKAMMERN**

**Entscheidung der Techni-  
schen Beschwerde-  
kammer 3.3.2 vom 17. Juli  
1986  
T 164/83  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon  
Mitglieder: G. Szabo  
R. Schulte

Anmelder: EISAI CO., LTD

Stichwort: Antihistaminika/EISAI

Artikel: 52 (1), 56 EPÜ

**Kennwort: "erfinderische Tätigkeit" -  
"quantitative Verbesserung" -  
"technischer Fortschritt" -  
"Vergleichsversuche" - "Neuheit einer  
Auswahl" - "Tierversuche"**

*Leitsätze*

*I. Ein zum Nachweis einer erfinderischen Tätigkeit aufgezeigter technischer Fortschritt gegenüber handelsüblichen Erzeugnissen ist kein Ersatz für den Nachweis der erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik (s. auch T 181/82, Spiroverbindungen/CIBA-GEIGY, ABl. EPA 1984, 401).*

*II. Ein etwaiges Verbot von Tierversuchen in einem Vertragsstaat des EPÜ ist kein ausreichender Grund, um die Einreichung der Ergebnisse eines Vergleichsversuchs mit dem nächstliegenden Stand der Technik abzulehnen, wenn die erfinderische Tätigkeit nur so nachgewiesen werden kann.*

**DECISIONS OF THE BOARDS  
OF APPEAL**

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.2 dated 17 July  
1986  
T 164/83  
(Official Text)**

Composition of the Board.

Chairman: P. Lançon  
Members: G. Szabo  
R. Schulte

**Applicant: EISAI CO., LTD**

**Headword: Antihistamines/EISAI**

**Article: 52(1), 56 EPC**

**Keyword: "Inventive step" —  
"Quantitative improvement" —  
"Technical progress" — "Comparative  
tests" "Novelty of selection"  
"Experiments with animals"**

*Headnote*

*I. Technical progress shown in comparison with marketed products as an alleged support for inventive step cannot be a substitute for the demonstration of inventive step with regard to the relevant closest state of the art (Following T 181/82 "Spiro-Compounds"/CIBA-GEIGY, OJ 9/1984, 401).*

*II. The possibility of a prohibition of experiments with animals in one Contracting State of the EPC is not a sufficient reason for declining the submission of test results in comparison with the closest state of the art if the inventive step can only be demonstrated in this manner.*

**DECISIONS DES CHAMBRES  
DE RECOURS**

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.2, en  
date du 17 juillet 1986  
T 164/83  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon  
Membres: G. Szabo  
R. Schulte

**Demandeur: EISAI CO., LTD**

**Référence: Antihistamines/EISAI**

**Article: 52(1), 56 CBE**

**Mot-clé: "Activité Inventive" —  
"Amélioration quantitative" — "Progrès  
technique" — "Essais comparatifs"  
"Nouveauté de sélection" —  
"Expérience sur des animaux"**

*Sommaire*

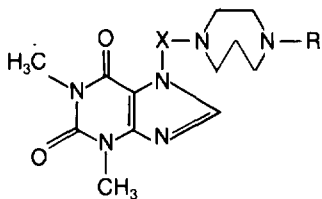
*I. Le progrès technique réalisé par rapport aux produits commercialisés, lorsqu'il est invoqué au soutien de l'activité inventive, ne saurait se substituer à la démonstration de l'activité inventive au regard de l'état le plus proche de la technique considéré (cf. décision T 181/82 "Composés Spiro"/CIBA-GEIGY, JO 9/1984, p. 401).*

*II. L'interdiction éventuelle d'expériences sur les animaux dans l'un des Etats contractants de la CBE ne constitue pas un motif suffisant pour refuser de soumettre les résultats d'essais établissant des comparaisons avec l'état le plus proche de la technique, dès lors qu'il n'existe aucun autre moyen de démontrer l'activité inventive.*

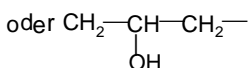
## Sachverhalt und Anträge

I. Die am 24. Juli 1980 eingereichte und am 4. Februar 1981 unter der Nummer 23 350 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 80 104 372.0, die die Priorität einer Voranmeldung vom 25. Juli 1979 (JP-93 635/79) in Anspruch nimmt, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 27. Mai 1983 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 29. Juni 1982 eingegangenen Ansprüche 1 bis 7 zugrunde. Die Ansprüche 1 und 7 lauteten wie folgt:

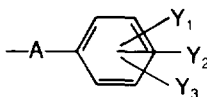
1. Theophyllinderivat der allgemeinen Formel



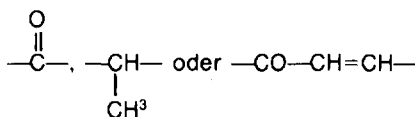
und deren pharmakologisch wirksame saure Additionssalze, in welcher X für  $-(CH_2)_n-$  (wobei n eine ganze Zahl zwischen 1 und 6 ist)



und R für  $C_1-$  bis  $C_6-$  Alkyl steht; eine Gruppe der Formel



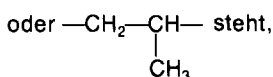
in welcher A für  $-(CH_2)_m-$  (wobei m eine ganze Zahl zwischen 0 und 2 ist),



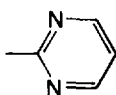
steht und  $Y_1$ ,  $Y_2$  und  $Y_3$ , die

gleich oder verschieden sein können, jeweils für Wasserstoff,  $C_1-$  bis  $C_6-$  Alkyl,  $C_1-$  bis  $C_6-$  Alkoxy,  $C_1-$  bis  $C_6-$  Alkylsulfonyl, Halogen oder Nitro stehen;

eine Gruppe der Formel  $-Z-OH$ , in welcher Z für  $-(CH_2)_a-$  (wobei a eine ganze Zahl zwischen 1 und 3 ist)



eine Gruppe der Formel  $-COR_1$ , in welcher  $R_1$  für Wasserstoff,  $C_1-$  bis  $C_6-$  Alkyl oder



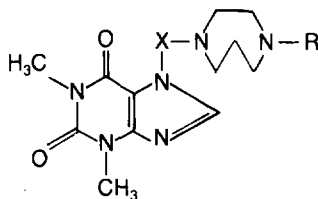
steht.

7. Therapeutische Zusammensetzung mit Antihistamin- und vasodilatatori-

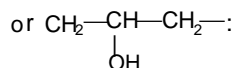
## Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 80 104 372.0 filed on 24 July 1980 and published on 4 February 1981 with publication number 23 350, claiming priority of the prior application on 25 July 1979 (JP-93 635/79) was refused by the decision of the Examining Division 008 of the European Patent Office dated 27 May 1983. The decision was based on claims 1 to 7 received on 29 June 1982. Claims 1 and 7 were worded as follows:

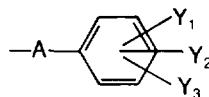
1. A theophylline derivative having the general formula:



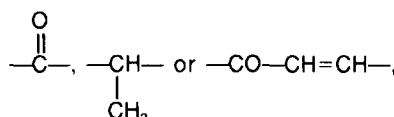
and pharmacologically acceptable acid addition salts thereof, wherein X is  $-(CH_2)_n-$ , in which n is an integer of 1 to 6,



and R is a  $C_1$  to  $C_6$  alkyl; a group having the formula



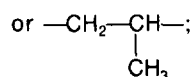
wherein A is  $-(CH_2)_m-$ , in which m is an integer of 0 to 2,



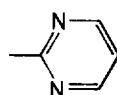
and  $Y_1$ ,  $Y_2$  and

$Y_3$ , which can be the same or different, each is hydrogen,  $C_1$  to  $C_6$  alkyl,  $C_1$  to  $C_6$  alkoxy,  $C_1$  to  $C_6$  alkylsulfonyl, halogen or nitro;

a group having the formula  $-Z-OH$ , in which Z is  $-(CH_2)_a-$ , in which a is an integer of 1 to 3,



a group having the formula  $-COR_1$ , in which  $R_1$  is hydrogen or  $C_1$  to  $C_6$  alkyl; or

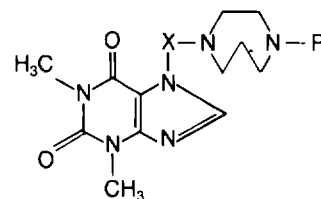


7. Therapeutical composition, having antihistaminic and vasodilating activity,

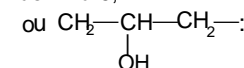
## Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 104 372.0 déposée le 24 juillet 1980 et publiée le 4 février 1981 sous le numéro 23 350, qui revendiquait la priorité d'une demande antérieure en date du 25 juillet 1979 (JP-93 635/79) a été rejetée le 27 mai 1983 par décision de la Division d'examen 008 de l'Office européen des brevets, sur la base des revendications 1 à 7 déposées le 29 juin 1982. Les revendications 1 et 7 s'énonçaient comme suit:

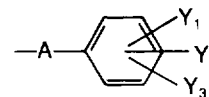
1. Un dérivé de la théophylline répondant à la formule générale.



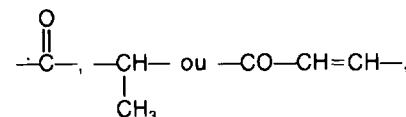
et ses sels d'addition avec un acide pharmaceutiquement acceptable, formule dans laquelle X représente  $-(CH_2)_n-$ , n étant un nombre entier de 1 à 6,



et R est un groupe alkyle en  $C_1-C_6$ ; un groupe répondant à la formule



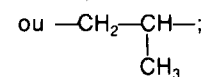
dans laquelle A représente  $-(CH_2)_m-$ , m étant un nombre entier de 0 à 2,



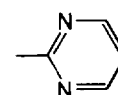
et  $Y_1$ ,  $Y_2$  et

$Y_3$ , qui peuvent être identiques ou différents, représentent chacun de l'hydrogène, un groupe alkyle en  $C_1-C_6$ , un groupe alkoxy en  $C_1-C_6$ , un groupe alkylsulfonyl en  $C_1-C_6$ , un halogène ou un groupe nitro;

un groupe répondant à la formule  $-Z-OH$ , dans laquelle Z représente  $-(CH_2)_a-$ , a étant un nombre entier de 1 et 3,



un groupe répondant à la formule  $-COR_1$ , dans laquelle  $R_1$  est de l'hydrogène ou un groupe alkyle en  $C_1-C_6$ ; ou



7. Composition thérapeutique exerçant une action antihistaminique et

scher Wirkung, dadurch gekennzeichnet, daß sie mindestens eine Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 3 sowie pharmakologisch wirksame Hilfsstoffe enthält.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 3 und 7 im Hinblick auf die Entgegenhaltungen

(A) GB-A-1 289 287,

(B) GB-A-1 133 989 und

(C) **Chem. Abstr.** 1977, 86, 89761 v

keine erfinderische Tätigkeit aufweise.

Die Entgegenhaltungen, insbesondere (A) und (C), offenbaren Theophyllinderivate mit vasodilatatorischer oder Antihistaminwirkung und einer ähnlichen Struktur wie der der anmeldungsgemäßen Verbindungen. Die Anmelderin habe zwar eine hohe Antihistaminwirkung im Vergleich zu drei handelsüblichen Mitteln, nicht jedoch eine überraschende Verbesserung gegenüber dem strukturell nächstliegenden Stand der Technik nachgewiesen. Die Antihistaminwirkung der anmeldungsgemäßen Verbindungen sei daher nicht unerwartet, so daß sie als naheliegend anzusehen seien.

III. Die Anmelderin legte gegen diese Entscheidung am 18. Juli 1983 unter Zahlung der entsprechenden Gebühr Beschwerde ein und reichte am 8. September 1983 eine Beschwerdebegründung nach. Nachdem die Kammer einen Bescheid erlassen hatte, fand am 17. Juli 1986 eine mündliche Verhandlung statt.

IV. Die Beschwerdeführerin brachte in der Beschwerdebegründung und im Verfahren im wesentlichen folgendes vor:

a) Die neuen Verbindungen zeichneten sich durch bemerkenswerte pharmakologische Eigenschaften wie hohe Wirksamkeit, geringe Toxizität und beeindruckende gefäßerweiternde Wirkung aus. Ihre Überlegenheit gegenüber den bekannten Arzneimitteln sei nachgewiesen worden. Ein Vergleich mit der in (A) ausdrücklich offenbarten, strukturell nächstliegenden Verbindung sei unbillig, da sie weder im Handel noch sonstwie erhältlich sei; er sei auch im Hinblick auf die bereits in der Anmeldung offenbarten relevanteren Vergleiche nicht gerechtfertigt.

b) Es sei unlogisch, sich auf Vergleichstests mit strukturell nahen, bekannten Verbindungen stützen zu wollen, da es in diesem Bereich keinen bestimmten Zusammenhang zwischen Struktur und Wirkung gebe und jede Änderung des Moleküls zu einem überraschenden Ergebnis geführt hätte. Aus diesem Grunde sei die überraschende Überlegenheit

characterised by a content of at least one compound according to any of preceding Claims 1-3 and pharmacologically acceptable auxiliary agents.

II. The stated ground for the refusal was that the subject-matter of Claims 1 to 3 and 7 did not involve an inventive step with regard to

(A) GB-A-1 289 287

(B) GB-A-1 133 989, and

(C) **Chem. Abstr.** 1977, 86, 89761 v.

The cited documents, particularly (A) and (C) disclosed theophylline derivatives which have vasodilating and/or antihistaminic activity, with a structure similar to those of the compounds in the application. Although the applicant had demonstrated high antihistaminic activity in comparison with three commercially known agents for the purpose, he failed to show any surprising improvement vis-à-vis the structurally closest state of the art. The antihistaminic activity of the compounds in the application was therefore not unexpected and the compounds were considered as obvious.

III. The applicant lodged an appeal against the decision on 18 July 1983 with payment of the fee, and submitted a statement of grounds on 8 September 1983. After a communication from the Board, an oral hearing was held on 17 July 1986.

IV. The appellant submitted in the statement of grounds and during the proceedings substantially the following arguments:

(a) The new compounds were distinguished by remarkable pharmacological properties, including high activity, low toxicity and an impressive vasodilating action. Their superiority over known drugs was demonstrated. The comparison with the structurally closest compound specifically disclosed in (A) was unfair, since this was not available and was not on the market, and was also unjustified in view of the more relevant comparisons already disclosed in the specification.

(b) It was illogical to rely on comparative tests with structurally close known compounds, since no proper structure/activity relationship existed in this field, and any modification of the molecule would have brought about a surprising result. Because of this, the surprising superiority over recognised good agents was more relevant evidence in respect of the

vasodilatatrice, caractérisée en ce qu'elle contient au moins l'un des composés selon la revendication 1, 2 ou 3 et des agents auxiliaires pharmaceutiquement acceptables.

II. La demande a été rejetée au motif que l'objet des revendications 1, 2, 3 et 7 n'impliquait pas d'activité inventive eu égard aux documents

(A) GB-A-1 289 287

(B) GB-A-1 133 989 et

(C) **chem. abstr.** 1977, 86, 89761 v.

Les documents cités, notamment A et C, divulguent des dérivés de la théophylline qui exercent une action vasodilatatrice ou antihistaminique ou les deux, et présentent une structure similaire à celle des composés selon la demande. Bien que le demandeur ait démontré l'existence d'une action antihistaminique élevée par rapport à trois agents connus sur le marché et utilisés dans ce but, il n'a pas réussi à mettre en évidence une amélioration surprenante vis-à-vis de l'état de la technique le plus proche du point de vue de la structure. Par conséquent, l'action antihistaminique des composés selon la demande n'était pas inattendue et ceux-ci ont été considérés comme découlant de manière évidente de l'état de la technique.

III. La requérante a formé un recours contre cette décision le 18 juillet 1983 en acquittant la taxe correspondante, et elle a ensuite déposé, le 8 septembre 1983, le mémoire exposant les motifs du recours. A la suite d'une notification de la Chambre, une procédure orale a eu lieu le 17 juillet 1986.

IV. Dans son mémoire et au cours de la procédure orale, le requérant a allégué en substance ce qui suit:

a) les nouveaux composés se distingueraient par des propriétés pharmacologiques remarquables, notamment par une activité élevée, une faible toxicité et une action vasodilatatrice considérable. Leur supériorité sur des médicaments connus serait démontrée. Il ne serait pas équitable de les comparer avec le composé le plus proche du point de vue de la structure, lequel est divulgué avec précision dans le document (A), étant donné que ce composé n'est pas disponible et ne se trouve pas sur le marché; cette comparaison ne se justifierait pas non plus, compte tenu des comparaisons plus pertinentes déjà divulguées dans la description;

b) il ne serait pas logique de se fier à des essais comparatifs effectués avec des composés connus et proches du point de vue de la structure, étant donné qu'il n'existe dans ce domaine aucune relation structure-activité à proprement parler, et que toute modification de la molécule aurait produit un résultat inattendu. C'est la raison pour laquelle la supé-

gegenüber anerkannt guten Mitteln ein besserer Beweis für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit, da sie eine echte Bereicherung des Stands der Technik darstelle.

c) Die deutsche Entscheidung im Anthradipyrazol-Fall (GRUR, 70, 408) sei für die Auswahl von Vergleichsverbindungen, zum Nachweis der technischen Überlegenheit richtungweisend. Die dort gezogenen Schlußfolgerungen seien auch unter dem neuen Patentgesetz noch gültig und für den vorliegenden Fall maßgebend. Wenn Verbesserungen gegenüber guten handelsüblichen Mitteln nachgewiesen würden, so könne man davon ausgehen, daß diese auch gegenüber einer lediglich in einem Schriftstück offenbarten Verbindung gegeben seien.

d) Die vom Amt verlangten Tests seien sehr kostspielig und machten Tierversuche erforderlich. Eine deutsche Firma dürfe wegen bestimmter Rechtsvorschriften in Deutschland solche Untersuchungen nicht durchführen. Ein japanischer Anmelder dürfe nicht schlechtergestellt werden als ein deutscher und unter diesen Umständen nicht dazu gezwungen werden, solche Versuche durchzuführen.

V. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage folgender Unterlagen:

a) der am 29. Juni 1982 eingereichten Ansprüche 1 bis 7 und

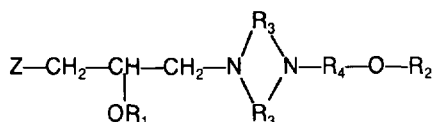
b) einer daran angepaßten Beschreibung. Außerdem erklärte sie sich bereit, Vergleichsversuche durchzuführen, falls die Kammer dies für notwendig erachte.

#### Entscheidungsgründe

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

2. Gegen die derzeit geltende Fassung der Ansprüche ist formal nichts einzuwenden, da sie von den ursprünglich eingereichten Unterlagen ausreichend gestützt werden. In Anspruch 1 sei das Wort "niederes" entsprechend der Offenbarung auf Seite 2, Zeilen 21 bis 29 durch "C<sub>1</sub>- bis C<sub>6</sub>-" ersetzt worden.

3. Der nächstliegende Stand der Technik, die Druckschrift GB-A-1289 287 (A), beschreibt Theophyllinderivate der allgemeinen Formel



wobei Z eine an Position 7 bzw. 1 substituierte 1,3-Dimethylxanthin- oder 3,7-Dimethylxanthingruppe ist, R<sub>1</sub> und

inventive step, since it represented a real enrichment of the art.

(c) The German decision in the "Anthradipyrazol" case (GRUR, 70, 408) gave guidance as to the selection of comparative compounds to show technical superiority. Its conclusions were still valid under the new law and relevant to the present case. Improvements over the marketed good agents for the relevant purpose also implied that this would be the case in comparison with a compound merely disclosed in a document.

(d) Tests demanded by the Office would be very costly and require experiments on animals. In view of certain legal provisions in Germany, a German firm would not be allowed to carry out such investigations. A Japanese applicant should not be placed in a worse position than a German one, and be compelled to do such tests in the circumstances.

V. The appellant requests that the impugned decision be set aside and that a European patent be granted on the basis of the following documents:

(a) Claims 1 to 7, submitted on 29 June 1982, and

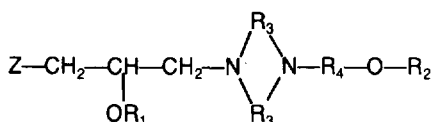
(b) a description adapted thereto. Furthermore, he declared his willingness to carry out comparative experiments which were considered necessary by the Board.

#### Reasons for the Decision

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

2. There can be no formal objection to the current version of the claims since it is adequately supported by the originally filed documents. Claim 1 has been amended so as to replace the term lower with "C<sub>1</sub> to C<sub>6</sub>" in accordance with the disclosure on page 2, lines 21 to 29.

3. The closest prior art, GB-A-1289 287 (A) describes theophylline derivatives having the general formula



in which Z is a 1,3-dimethyl-xanthine or, a 3,7-dimethyl-xanthine group, substituted at the 7-position or on the 1-

riorité inattendue sur des agents reconnus pour leur qualité constituerait une preuve plus pertinente de l'activité inventive, puisqu'elle représente un réel enrichissement de la technique;

c) la décision allemande rendue dans l'affaire "Anthradipyrazol" (GRUR, 70, 408) donne des indications sur la façon de sélectionner des composés de comparaison en vue de démontrer une supériorité sur le plan technique. Ses conclusions sont toujours valables au regard de la nouvelle loi et s'appliqueraient à la présente espèce. Les améliorations constatées par rapport aux produits de qualité disponibles sur le marché et utilisés dans le but visé vaudraient également vis-à-vis d'un composé simplement divulgué dans un document;

d) les essais demandés par l'Office seraient très onéreux et nécessiteraient des expériences sur des animaux. Compte tenu de certaines dispositions légales en vigueur en Allemagne, une société allemande ne serait pas autorisée à effectuer de telles recherches. Un demandeur japonais ne devrait pas être mis dans une position plus difficile que son homologue allemand et être contraint, dans ces conditions, de procéder à ce genre d'essais.

V. La requérante demande l'annulation de la décision attaquée et la délivrance d'un brevet européen sur la base des documents suivants:

a) les revendications 1 à 7, telles que déposées le 29 juin 1982, et

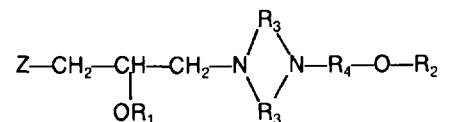
b) une description adaptée en conséquence. Elles se déclarent en outre disposées à effectuer les essais comparatifs jugés nécessaires par la Chambre.

#### Motifs de la décision

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

2. Aucune objection quant à la forme ne peut être émise à l'encontre du texte actuel des revendications, puisqu'il est suffisamment étayé par les documents initialement déposés. La revendication 1 a été modifiée de façon à remplacer le terme inférieur par "C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>", conformément au texte de l'exposé de l'invention figurant à la page 2, lignes 21 à 29.

3. Le document (A) GB-A-1 289 287, qui représente l'état le plus proche de la technique, décrit des dérivés de la théophylline répondant à la formule générale



dans laquelle Z représente un groupe diméthyl-1,3 xanthine ou diméthyl-3,7 xanthine, substitué en position 7 ou 1.

R<sub>2</sub> gleich oder verschieden sind und jeweils ein Wasserstoffatom oder eine aliphatische, cycloaliphatische, heterocyclische oder aromatische Acylgruppe sein können, mit der Maßgabe, daß, wenn Z 1,3-Dimethylxanthin ist, von R<sub>1</sub> oder R<sub>2</sub> nur einer ein Wasserstoffatom sein kann, R<sub>3</sub> eine Alkylen-Gruppe mit 2 oder 3 C-Atomen und R<sub>4</sub> eine Alkylen-Gruppe mit 2 bis 4 C-Atomen ist, sowie Salze von Verbindungen der allgemeinen Formel.

Die meisten Beispiele der Entgegenhaltung A betreffen Piperazinderivate von 1,3- oder 3,7-Dimethylxanthin. Beispiel 38.2 beschreibt jedoch die Herstellung von 1-[3-N(N'-β-Hydroxyethyl-1,4-diazacycloheptan-2-hydroxy)]-propyl-3,7-dimethylxanthin, das ein "Homopiperazinderivat" ist. Die Verbindungen nach A weisen eine coronargefäßerweiternde Wirkung in Verbindung mit zentraldepressiven oder entspannenden Eigenschaften sowie eine ausgeprägte spasmolytische Wirkung gegen Histamin auf. Sie haben eine relativ geringe Toxizität (s. S. 3, Zeilen 20-55).

4. Bei diesem Stand der Technik bestand die technische Aufgabe darin, andere Verbindungen mit gleicher oder höherer pharmakologischer Wirksamkeit bereitzustellen. Die Aufgabe wurde mit der Bereitstellung von 7-Theophyllinderivaten gelöst, bei denen der Substituent charakteristischerweise auch eine Homopiperazin-Gruppe umfaßt. Daß solche Verbindungen als Antihistaminika wirken, geht aus den Testergebnissen der Tabelle 1, Proben 4 bis 11 auf den Seiten 13 und 14 der Beschreibung hervor. Obwohl sich die anmeldungsgemäße Gruppe geringfügig mit der in der Entgegenhaltung A definierten größeren Gruppe überschneidet, umfaßt sie keine in A ausdrücklich offenbarten Verbindungen. Falls der Überschneidungsbereich außerdem eine echte Auswahl darstellt und nicht nur ein willkürlich ausgewählter Ausschnitt aus der Entgegenhaltung A ist, der lediglich dieselben Eigenschaften und Fähigkeiten wie die bekannten Verbindungen besitzt (Thiochlorformate/HOECHST, T 198/84, ABl. EPA 1985, 209 und 214), könnte der gemeinsame Bereich als neu anerkannt werden. Die Ausführungsarten des Anspruchs 1, die nicht unter A fallen, sind in den Entgegenhaltungen nicht speziell oder als Gattung offenbart, da in keiner von ihnen von einer Homopiperazin-Gruppe die Rede ist, die an Position 7 des Theophyllins angehängt ist. Es geht hier also um die erfinderische Tätigkeit.

5. Der in der vorliegenden Anmeldung beanspruchte Gegenstand unterscheidet sich von der in Beispiel 38.2 der Entgegenhaltung A genannten nächstliegenden Verbindung insofern grundlegend, als die Substituenten an Position 1 und 7 des Theophyllins vertauscht sind. Die diesem Stand der Technik nächstliegende Verbindung der vorliegenden Anmeldung unterscheidet sich auch noch dadurch, daß sie in der Propylkette, die die Homopiperazin-

position, respectively, R<sub>1</sub> and R<sub>2</sub> are the same or different and each represents a hydrogen atom or an aliphatic, cycloaliphatic, heterocyclic or aromatic acyl group, with the proviso that if Z is 1,3-dimethyl-xanthine, only one of R<sub>1</sub> and R<sub>2</sub> is a hydrogen atom, R<sub>3</sub> is an alkylene group containing 2 or 3 C atoms, and R<sub>4</sub> is an alkylene group containing 2 to 4 C atoms; together with salts of compounds of the general formula.

Most of the Examples in document (A) illustrate piperazino-derivatives of 1,3- or 3,7 dimethyl-xanthine. Example 38.2, however, describes the preparation of 1-3-N(N'-β-hydroxyethyl-1,4-diazacycloheptano-2-hydroxy)-propyl-3,7-dimethyl-xanthine, which is a "homopiperazino"-derivative. The compounds according to document (A) exhibit a coronary-dilatative effect with simultaneous central depressive or relaxant properties. Their spasmolytic effect against histamine is strongly apparent. They have a comparatively low toxicity (see page 3, lines 20 to 55).

4. Given this state of the art the technical problem was to provide other compounds showing a pharmacological property at the same or at an increased level. The solution of the problem was the provision of 7-theophyllinyl derivatives wherein the substituent also characteristically includes a homopiperazino group. That such compounds exhibit antihistaminic activity can be seen from the tabulated test results from Table 1, samples 4 to 11, on pages 13 and 14 of the specification. Although the group claimed in the application overlaps to a small extent with the broad group defined in (A), it embraces no specifically disclosed compounds from (A). Provided also that the overlapping area represents a proper selection, which means that it is more than an arbitrarily chosen sample from (A) having merely the same kind of properties and capabilities as the prior art ("Thiochlorformates/HOECHST, T 198/84, OJ 7/1985, 209 and 214), the novelty of the common area could be recognised. The embodiments of Claim 1 which fall outside (A) are not disclosed specifically or generically in any cited document since none of them refers to a homopiperazino group attached to the 7th position of theophylline. The issue is therefore that of the inventive step.

5. The claimed subject-matter in the present application basically differs from the closest specific compound disclosed in Example 38.2 of (A) by having the substitutions of theophylline at positions 1 and 7 reversed. The nearest compound to this art in the present application is additionally distinguished by having no hydroxy group in the propyl chain linking the homopiperazino group to the aromatic ring system (cf. P. 3, lines 19-20). The

R<sub>1</sub> et R<sub>2</sub> sont identiques ou différents, chacun représentant un atome d'hydrogène ou un groupe acyle aliphatique, cycloaliphatique, hétérocyclique ou aromatique, à condition que, si Z correspond à un groupe diméthyl-1,3 xanthine, seul R<sub>1</sub> ou R<sub>2</sub> est un atome d'hydrogène, R<sub>3</sub> est un groupe alkylène contenant 2 ou 3 atomes de carbone, et R<sub>4</sub> est un groupe alkylène contenant 2 à 4 atomes de carbone; avec des sels des composés de la formule générale.

La plupart des exemples cités dans le document (A) décrivent des dérivés pipéraziniques du groupe diméthyl-1,3 ou 3,7 xanthine. L'exemple 38.2 décrit toutefois la préparation de la 1-[3-N(N'-β-hydroxyéthyl-1,4-diaza-cycloheptano-2-hydroxy)]-propyl-3,7-diméthyl-xanthine, qui est un dérivé "homopipérazino". Les composés selon le document A exercent à la fois une dilatation coronarienne et une action relaxante ou sédatrice sur le système nerveux central. Leur action spasmolytique contre l'histamine est particulièrement évidente. Leur toxicité est relativement faible (voir page 3, lignes 20 à 55).

4. Compte tenu de l'état de la technique considéré, le problème consistait à fournir d'autres composés présentant des propriétés pharmaceutiques équivalentes ou supérieures. Le problème a été résolu avec des dérivés de la 7-théophylline, dans lesquels le substituant comprend également, de manière caractéristique, un groupe homopipérazino. Il ressort des résultats d'essais indiqués dans le tableau 1 (échantillons 4 à 11), figurant aux pages 13 et 14 de la description, que ces composés exercent une action antihistaminique. Bien que le groupe revendiqué dans la demande chevauche dans une faible mesure le groupe étendu défini dans le document (A), il ne comporte aucun des composés spécifiquement divulgués dans ce document. A condition également que le domaine où les deux groupes se chevauchent soit convenablement sélectionné, autrement dit qu'il soit davantage qu'un échantillon arbitrairement choisi dans le document (A) qui présenterait simplement le même type de propriétés et de possibilités que l'état de la technique ("Thiochlorformates/HOECHST", T 198/84, JO n° 7/1985, p. 209 et 214), la nouveauté du domaine commun pourrait être reconnue. Les formes de réalisation de la revendication 1, qui n'entrent pas dans le cadre du document (A), ne sont pas divulguées de manière spécifique ou générale dans les documents cités, puisqu'aucun d'eux ne fait référence à un groupe homopipérazino rattaché à la 7<sup>e</sup> position de la théophylline. La question qui se pose est donc celle de l'activité inventive.

5. L'objet revendiqué dans la présente demande diffère fondamentalement du composé spécifique le plus proche divulgué dans l'exemple 38.2 du document (A) par une inversion des substitutions de la théophylline en positions 1 et 7. Dans la présente demande, le composé le plus proche de cet état de la technique se distingue en outre par l'absence du groupe hydroxy dans la chaîne propyle liant le groupe homopipérazino au système à noyau aromati-

Gruppe mit dem aromatischen Ring-system verbindet, keine Hydroxy-Gruppe aufweist (vgl. S. 3, Zeilen 19-20). Es stellt sich die Frage, ob die Antihistamin- oder vasodilatatorische Wirkung dieser Verbindungen im Hinblick auf den entgegengehaltenen Stand der Technik vorhersehbar war.

6. Da jedoch zumindest einige der in der vorliegenden Anmeldung genannten Verbindungen den in der Entgegenhaltung A beschriebenen sehr nahe kommen, sind qualitativ zumindest gleichwertige oder etwas geringere Wirkungen zu erwarten. Die spezielle Auswahl der 7. Position des Theophyllins liegt ebenfalls innerhalb des bereits in A in Betracht gezogenen Bereichs, wo sowohl die 1. als auch die 7. Position für dieselbe Art von Substitution in Frage kommen, ohne daß dadurch die Grundeigenschaften der Verbindungen berührt werden. Was den Überschneidungsbereich anbetrifft, so wird diese Vermutung durch die allgemeinen Angaben in der Entgegenhaltung unmittelbar erhärtet. Solange nicht der Gegenbeweis erbracht wird, daß die kleine strukturelle Verschiebung in den beanspruchten Bereich hinein überraschenderweise mit einer erheblichen Verbesserung der für die Lösung der gestellten Aufgabe maßgeblichen Eigenschaft verbunden ist, ist davon auszugehen, daß die Verbindungen nur vorhersehbare Wirkungen aufweisen und daher naheliegend sind. Es ist Sache des Anmelders, diese aufgrund der vorliegenden Informationen gezogene Schlußfolgerung zu widerlegen. Falls er den Nachweis durch Vergleichstests führen will, müssen diese sich auf den nächstliegenden Stand der Technik beziehen (vgl. Spiroverbindungen/CIBA/GEIGY, T 181/82, ABI. EPA 1984, 401).

7. Entscheidend ist die Frage, ob der Fachmann nach Durchsicht des nächstliegenden Stands der Technik anhand der Aufgabenstellung sowie aufgrund seines allgemeinen Fachwissens und seiner Vertrautheit mit verwandten Gebieten gewußt hätte, welche Änderungen er am Stand der Technik vornehmen müßte, um zu den gewünschten Eigenschaften und Wirkungen zu gelangen. Es ist unerheblich, ob die von ihm beanspruchte Lösung der Aufgabe aufgrund eines weniger nahen oder strukturell gar entfernten Stands der Technik unvorhersehbar war, solange sie und damit auch die gewünschte Funktion aus anderen, relevanteren bekannten Verbindungen abgeleitet werden können, die — eben aus diesem Grunde — als "nächstliegender" Stand der Technik bezeichnet werden. Eine Verbindung, die im Vergleich zu einigen Lehren des Stands der Technik keine erfinderische Tätigkeit aufweist, wird nicht deshalb patentfähig, weil sie anderen Lehren gegenüber erfinderisch ist. Aus diesem Grund sind die unerwarteten Ergebnisse aus dem vorgelegten Vergleich mit strukturell nicht verwandten Arzneimitteln für den vorliegenden Fall ohne Belang.

8. Aus dem Leitsatz der deutschen Anthradipyrazol-Entscheidung (GRUR, 1970, 408), geht hervor, daß es damals

question arises whether the antihistaminic or vasodilating activity of such compounds was foreseeable in view of the cited art.

6. In view of the closeness of at least some of the compounds in the application under appeal to those in (A), there must be an expectation of the qualitative retention of the same activities at least to the same or to a somewhat lesser degree. The specific choice of the 7th position on theophylline is also within the scope already envisaged in (A), where both the 1st and 7th positions are available for the same kind of substitution without affecting the basic capabilities of the compounds. As far as the overlap is concerned the presumption is directly supported by the general statements in the cited document. Unless evidence refutes this assumption by showing that the small shift in structure to the claimed area was unexpectedly associated with a significant improvement in the property relevant to the solution of the stated problem, the presumption prevails that the compounds represent only predictable effects and are therefore obvious. The onus is on the applicant to refute this inference based on the information so far available. If he chooses to give evidence by comparative tests, these must be carried out in respect of the relevant closest state of the art (cf. "Spiro Compounds/CIBA-GEIGY, T 181/82, OJ 9/1984, 401).

7. The relevant question is whether the skilled person having studied the closest state of the art and being guided by the technical problem would have been aware from his common general knowledge and also from his familiarity with related art what kind of modifications of that art could make the desired properties and effects available. It is irrelevant if his claimed solution of the problem is unforeseeable on the basis of less close or structurally remote prior art, as long as it is derivable, together with the required function, from some other, more relevant known compound, which is, for this very reason, termed as the "closest" state of the art. A compound lacking inventive step over certain disclosures in the state of the art cannot be rendered patentable in view of non-obviousness over other disclosures. This is why the unexpected results of the submitted comparison with structurally unrelated drugs were irrelevant in the present case.

8. The headnote of the "Anthradipyrazol" decision in Germany reveals (GRUR, 1970, 408) that this case was

que (cf. p. 3, lignes 19 et 20). Il convient donc de se demander si l'action antihistaminique ou vasodilatatrice de ces composés était prévisible compte tenu de l'état antérieur de la technique.

6. Etant donné qu'au moins certains composés selon la demande sont proches de ceux du document (A), on s'attend à ce qu'ils conservent qualitativement les mêmes activités à un degré au moins identique sinon légèrement inférieur. Le choix spécifique de la 7<sup>e</sup> position de la théophylline entre également dans le champ déjà envisagé par le document A, dans lequel les positions 1 et 7 peuvent toutes deux faire l'objet du même type de substitution, sans que les possibilités fondamentales des composés en soient affectées. En ce qui concerne le domaine commun, cette présomption se fonde sur les considérations générales figurant dans le document cité. A moins que ne soit rapportée la preuve que le léger changement de structure apporté dans le domaine revendiqué était associé de façon inattendue à une amélioration significative de la propriété importante pour la solution du problème énoncé, la présomption prévaut que les composés représentent des effets prévisibles et sont par conséquent évidents. Il incombe au demandeur de réfuter cette conclusion fondée sur les informations disponibles jusqu'ici. S'il choisit d'apporter des preuves au moyen d'essais comparatifs, ceux-ci doivent être effectués par référence à l'état le plus proche de la technique (cf. "Composés Spiro/CIBA-GEIGY, T 181/82, JO n° 9/1984, p. 401).

7. Il convient de se demander si l'homme du métier qui aurait étudié l'état le plus proche de la technique dans la perspective du problème posé, aurait pu déterminer, grâce à ses connaissances générales de base et grâce à ses connaissances dans des domaines techniques connexes, le type de modification à apporter à cet état de la technique en vue d'obtenir les propriétés et les effets désirés. Peu importe que la solution du problème, telle que revendiquée, soit imprévisible par rapport à un état de la technique moins proche ou éloigné du point de vue de la structure, si cette solution ainsi que la fonction recherchée peuvent être déduites d'un autre composé connu et plus pertinent, qui, précisément pour cette raison, est désigné comme l'état "le plus proche" de la technique. Un composé n'impliquant pas d'activité inventive par rapport à certaines divulgations de l'état de la technique ne peut être considéré comme brevetable du fait qu'il ne découle pas de manière évidente d'autres divulgations. C'est pourquoi les résultats inattendus de la comparaison effectuée avec des médicaments sans parenté de structure, qui ont été présentés par la requérante, n'étaient pas pertinents en l'espèce.

8. Le sommaire de la décision "Anthradipyrazol" rendue en Allemagne (GRUR, 1970, 408) indique que cette

um den "technischen Fortschritt" als "Kriterium der Patentierbarkeit" nach dem alten deutschen Patentgesetz ging. In dieser Entscheidung wurde jedenfalls ein gesonderter Vergleich mit allen ähnlich wirkenden Zusammensetzungen verlangt, es sei denn, die erwiesene Überlegenheit einem hervorragenden Mittel gegenüber ließe auch auf eine wesentliche Verbesserung allen übrigen Mitteln gegenüber schließen. Im vorliegenden Fall ist es nicht möglich, aus den bisher vorliegenden Ergebnissen zu folgern, daß auch im Vergleich mit dem nächstliegenden Stand der Technik, d. h. der Verbindung aus Beispiel 38.2 der Entgegenhaltung A, eine Überlegenheit gegeben ist. Daß eine Verbindung zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht auf dem Markt ist, kann viele Gründe haben; dies darf jedoch nicht als ein Anzeichen für eine wie auch immer geartete Minderwertigkeit ausgelegt werden.

Das Erfordernis des technischen Fortschritts im allgemeinen Sinne war im Grunde unabhängig von der erfinderischen Tätigkeit, da eine Anmeldung allein aus dem einen wie aus dem andern Grund zurückgewiesen werden konnte. Im EPÜ gibt es dieses Kriterium der Patentierbarkeit nicht, obwohl technische Überlegenheit natürlich auf erfinderische Tätigkeit schließen lassen könnte, wenn sie sich speziell auf die Lösung der sich aus dem nächstliegenden Stand der Technik ergebenden Aufgabe bezieht. Die Kammer ist daher der Auffassung, daß ein als Anzeichen erfinderischer Tätigkeit dargelegter technischer Fortschritt gegenüber einem handelsüblichen Produkt kein Ersatz für den Nachweis einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik sein kann (s. auch T 181/82, Spiroverbindungen/CIBA-GEIGY, ABI. EPA 1984, 401).

9. Das Argument, Vergleichsversuche seien zu kostspielig, ist auch nicht überzeugend. Die Frage, ob die strukturellen Änderungen des Stands der Technik überhaupt mit einer Verbesserung verbunden sind, ist ein grundlegender Aspekt der erfinderischen Tätigkeit. Es kann keine Rücksicht darauf genommen werden, daß in einem bestimmten Land Tierversuche nach dem nationalen Recht möglicherweise umstritten sind, da sich diese oder ähnliche Schwierigkeiten bei der Erprobung und Entwicklung einer Erfindung in vielen Ländern der Welt aus dem einen oder anderen Grund stellen können; für Anmelder verschiedener Nationalität können deshalb nicht jeweils gesonderte Überlegungen angestellt werden.

10. Die Kammer ist daher zu der Schlußfolgerung gelangt, daß ein etwaiges Tierversuchsverbot in einem Vertragsstaat des EPÜ kein ausreichender Grund dafür ist, die Einreichung der Ergebnisse von Vergleichsversuchen mit dem nächstliegenden Stand der Technik zu verweigern, wenn die erfinderische Tätigkeit nur auf diese Weise nachgewiesen werden kann. Auf die Vergleichsversuche, bei denen der Be-

concerned with "technical progress" (technischer Fortschritt) as a "criterion of patentability" under the old law in that country. In any case, the cited decision required a separate comparison with all similarly acting compositions for the purpose, except in the case where the proven superiority over one outstanding agent also implied a substantial improvement over the rest of them. In the present case there is no possibility to infer from the results available so far that superiority is also given in comparison with the relevant closest prior art, i. e. the compound of Example 38.2 of (A). That a compound is not marketed at a particular time may have many reasons — it cannot be interpreted as a sign of inferiority in any respect.

This requirement for technical progress in the general sense was basically independent from the inventive step since any application could be rejected for lack in one respect or the other separately. No such criterion for patentability exists under the EPC. It is true, of course, that technical superiority might be indicative of the inventive step if it specifically relates to the solution of the problem arising in respect of the closest state of the art. It is, therefore, the view of the Board that technical progress shown in comparison with marketed products, as an alleged indication of the inventive step, cannot be a substitute for the demonstration of inventive step with regard to the relevant closest state of the art. (Following T 181/82 "Spiro-Compounds"/CIBA-GEIGY, OJ 9/1984, 401).

9. The argument about the costly character of the comparative tests is not persuasive either. Whether or not the structural modifications of the state of the art are associated with an improvement at all is a fundamental aspect of the inventive step. Whether or not in a particular country experiments on animals may also be problematic under national law cannot be taken into consideration either, since this or similar difficulties could arise in connection with the testing or development of any invention or some ground or another in various countries of the world, and no special considerations could apply to applicants of various nationalities on such grounds.

10. The Board has therefore come to the conclusion that the possibility of a prohibition of experiments with animals in one Contracting State of the EPC is not a sufficient reason for declining the submission of test results in comparison with the closest state of the art if the inventive step can only be demonstrated in this manner. The requirement for the comparative tests, which necessitates the use of animals in the present case

affaire concernait le "progrès technique" (technischer Fortschritt) en tant que "critère de brevetabilité" aux termes de l'ancienne loi sur les brevets de ce pays. Quoi qu'il en soit, cette décision exigeait une comparaison séparée avec toutes les compositions ayant une action similaire et utilisées dans le but visé, sauf lorsque la supériorité prouvée sur un agent de grande qualité impliquait également une amélioration substantielle par rapport aux compositions restantes. Dans la présente espèce, on ne peut déduire des résultats disponibles à ce jour, qu'il existe également une supériorité sur l'état le plus proche de la technique, à savoir sur le composé de l'exemple 38.2 cité dans le document (A). Le fait qu'un composé ne soit pas commercialisé à un moment donné peut être dû à de nombreuses raisons et ne saurait en aucun cas être interprété comme un signe d'infériorité.

Cette exigence de progrès technique au sens général du terme était fondamentalement indépendante de l'exigence d'activité inventive, puisque toute demande pouvait être rejetée pour non-conformité à l'un ou l'autre de ces critères appliqués séparément. La CBE ne prévoit aucune condition de brevetabilité de ce genre. La supériorité technique peut, il est vrai, impliquer une activité inventive si elle se rapporte spécifiquement à la solution du problème posé par rapport à l'état le plus proche de la technique. La Chambre estime par conséquent que le progrès technique démontré par rapport à des produits commercialisés et qui est invoqué comme preuve de l'activité inventive ne saurait se substituer à la démonstration de l'activité inventive par rapport à l'état le plus proche de la technique (cf. décision T 181/82 "Composés Spiro/CIBA-GEIGY, JO n° 9/1984, p. 401).

9. L'argument avancé à propos du caractère onéreux des essais comparatifs n'est pas convaincant. La question de savoir si les modifications de structure apportées à l'état de la technique produisent ou non une amélioration est un aspect fondamental de l'activité inventive. Le fait que, dans un pays particulier, les expériences sur des animaux puissent également présenter des difficultés au regard de la loi nationale, ne peut pas non plus être pris en considération, puisque des difficultés de ce genre ou similaires pourraient, pour une raison ou pour une autre, survenir dans différents pays du monde, dans le cadre d'essais ou de mises au point de n'importe quelle invention, et que des demandeurs de nationalités différentes ne sauraient faire l'objet d'aucune considération spéciale sur la base de tels motifs.

10. La Chambre est donc parvenue à la conclusion que l'interdiction éventuelle d'expériences sur des animaux dans l'un des Etats contractants de la CBE ne constitue pas une raison suffisante pour refuser de soumettre des résultats d'essais établissant des comparaisons avec l'état le plus proche de la technique, s'il n'existe aucun autre moyen de démontrer l'activité inventive. Il n'aurait pu être renoncé à la demande

schwerdeführerin zufolge im vorliegenden Fall Tierversuche erforderlich sind, hätte nur dann verzichtet werden können, wenn die Kammer die erfinderische Tätigkeit auch anhand anderer relevanter Tatsachen hätte erkennen können. Solches Beweismaterial ist jedoch in Verbindung mit dem nächstliegenden Stand der Technik nicht vorgelegt worden.

11. Infolgedessen weist die Lösung der Aufgabe, bei der lediglich Verbindungen mit Antihistaminwirkung bereitgestellt werden, keine erfinderische Tätigkeit auf. Wie von der Prüfungsabteilung festgestellt, ist noch keine überraschende Verbesserung nachgewiesen worden, die darauf schließen ließe, daß die schwierige technische Aufgabe der Erzielung einer wesentlich besseren Antihistaminwirkung in erfinderischer Weise gelöst worden ist. Nachdem die Beschwerdeführerin angeboten hatte, diesen Nachweis zu erbringen, falls die Kammer sonst eine erfinderische Tätigkeit nicht erkennen könne, wurde in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, daß ihr Gelegenheit gegeben werde, der Prüfungsabteilung gegenüber diesen Nachweis zu erbringen, damit die Sachprüfung auf dieser Grundlage fortgesetzt werden könne.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Anmeldung wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen. Die Anmelderin muß bis 31. Januar 1987 Testergebnisse vorlegen, bei denen die beanspruchten Eigenschaften (vgl. Anspruch 7) der auf Seite 3, Zeilen 19 und 20 der Anmeldung beschriebenen Verbindung mit denen des Beispiels 38.2 der Entgegenhaltung GB-A-1 889 287 (S. 10, Zeilen 24 bis 26) verglichen werden.

according to the appellant, could only be waived if the Board had been in a position to recognise the inventive step on the basis of other relevant facts. No such evidence has been submitted in relation to the closest state of the art.

11. In view of the above, the solution of the problem of merely providing compounds with antihistaminic activity did not involve an inventive step. As indicated by the Examining Division, no surprising improvement has yet been demonstrated, which would be indicative of an inventive solution of the more difficult technical problem of providing a significantly improved antihistaminic effect. In view of the appellants offer to submit such evidence if the Board were unable to recognise an inventive step without it, it was indicated at the oral hearing that an opportunity will be given to present this to the Examining Division so that the substantive examination could be continued on that basis.

#### Order

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

1. The impugned decision is set aside.
2. The application is remitted to the Examining Division for further prosecution. The applicant has to submit test results comparing the claimed properties (cf. Claim 7) of the compound described on page 3, lines 19 and 20 of the application with those of Example 38.2 of GB-A-1 889 287 (page 10, lines 24-26) by 31 January 1987.

d'essais comparatifs qui, selon la requérante, nécessitent en l'occurrence l'utilisation d'animaux, que si la Chambre avait été en mesure de discerner l'activité inventive sur la base d'autres facteurs pertinents. Or, aucune preuve établissant une relation avec l'état le plus proche de la technique n'a été présentée.

11. Compte tenu de ce qui précède, la solution du problème consistant simplement à proposer des composés exerçant une activité antihistaminique, n'impliquait pas d'activité inventive. Comme l'a indiqué la Division d'examen, aucune amélioration inattendue n'a été démontrée jusqu'ici, amélioration qui aurait permis de conclure à une solution inventive du problème technique plus difficile qui consistait à proposer un composé exerçant une action antihistaminique sensiblement améliorée. La requérante ayant proposé de soumettre de telles preuves si celles-ci devaient permettre à la Chambre de reconnaître une activité inventive, il a été indiqué lors de la procédure orale que la possibilité sera donnée à la requérante de présenter ces preuves à la Division d'examen, de manière que l'examen quant au fond puisse être poursuivi sur cette base.

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. La demande de brevet est renvoyée à la Division d'examen aux fins de poursuite de l'examen. Le demandeur devra présenter le 31 janvier 1987 au plus tard les résultats d'essais comparant les propriétés revendiquées (cf. revendication 7) du composé décrit à la page 3, lignes 19 et 20 de la demande à celles de l'exemple 38.2 contenu dans le document GB-A-1 889 287 (page 10, lignes 24 à 26).



**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.2.1  
vom 6. August 1986  
T 110/85  
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Maus  
Mitglieder: C. Payraudeau  
P. Delbecque

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
Voest Alpine AG

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
I. Gebr. Eickhoff

II. Eisenhütte Westfalia

**Weiterer Verfahrensbeteiligter:**  
Paurat GmbH

**Stichwort:**  
Wiedereinsetzung/WESTFALIA

**Artikel:** 112(1), 122 EPÜ

**Kennwort:** "Wiedereinsetzung des  
Beschwerdeführers, der  
Einsprechender ist"

*Leitsatz*

*Die Große Beschwerdekammer wird mit der Rechtsfrage befaßt, ob der Einsprechende als Beschwerdeführer wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden kann, wenn er die Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung versäumt hat.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Durch beschwerdefähige Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts vom 1. März 1985 wurde festgestellt, daß der Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 10534 in geändertem Umfang nach Artikel 100 EPÜ nichts entgegensteht.

II. Am 27. April 1985 legte eine der drei Einsprechenden (Beschwerdeführerin I) unter Entrichtung der Beschwerdegebühr und Einreichung der Begründung Beschwerde ein. Am 10. April 1985 legte eine zweite Einsprechende (Beschwerdeführerin II) unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein. Von der dritten und letzten Einsprechenden wurde keine Beschwerde erhoben.

III. In einem Schreiben vom 8. August 1985 wies ein Geschäftsstellenbeamter der Beschwerdekammer die Beschwerdeführerin II darauf hin, daß sie keine Beschwerdebegründung innerhalb der in Artikel 108 EPÜ festgesetzten Frist eingereicht habe.

IV. Am 5. Oktober 1985 stellte die Beschwerdeführerin II einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und reichte gleichzeitig eine Beschwerdebegründung ein. Die Wiedereinsetzungsgebühr wurde gleichzeitig gezahlt.

V. In einer Mitteilung nach Artikel 110 (2) EPÜ vom 28. Mai 1986 teilte die Beschwerdekammer den Beteiligten mit, daß sie beabsichtige, die Große Beschwerdekammer von Amts wegen

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.2.1  
dated 6 August 1986  
T 110/85  
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: C. Maus  
Members: C. Payraudeau  
P. Delbecque

**Patent proprietor/Respondent:**  
Voest Alpine AG

**Opponent/Appellant:**  
I. Gebr. Eickhoff

II. Eisenhütte Westfalia

**Opponent/Other party:** Paurat GmbH

**Headword:** Re-establishment of rights/WESTFALIA

**Article:** 112(1), 122 EPC

**Keyword:** "Re-establishment of rights of appellant as opponent"

*Headnote*

*The Enlarged Board of Appeal shall decide whether the opponent as appellant may have his rights re-established if he fails to observe the time limit for filing the statement of grounds for appeal.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. In an interlocutory decision dated 1 March 1985 and open to appeal the Opposition Division of the European Patent Office found that there were no grounds for opposing maintenance of European patent No. 10534 as amended under Article 100 EPC.

II. On 27 April 1985 one of the three opponents (appellant I) filed an appeal, at the same time paying the fee for appeal and submitting a statement of grounds. On 10 April 1985 a second opponent (appellant II) filed an appeal and paid the fee. No appeal was lodged by the third and final opponent.

III. By letter dated 8 August 1985 a Board of Appeal registrar informed appellant II that it had not filed a statement of grounds within the time limit specified in Article 108 EPC.

IV. On 5 October 1985 appellant II filed an application for re-establishment of rights accompanied by a statement of grounds. The fee for re-establishment was paid at the same time.

V. In a communication sent pursuant to Article 110(2) EPC on 28 May 1986 the Board of Appeal informed the parties that it intended of its own motion to refer to the Enlarged Board of Appeal

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.2.1,  
en date du 6 août 1986  
T 110/85  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: C. Maus  
Membres: C. Payraudeau  
P. Delbecque

**Titulaire du brevet/intimé:**  
Voest Alpine AG

**Opposant/requérant:**  
I. Gebr. Eickhoff

II. Eisenhütte Westfalia

**Opposant/autre partie:** Paurat GmbH

**Référence:** Restitutio in integrum/WESTFALIA

**Article:** 112(1), 122 CBE

**Mot-clé:** "Rétablissement dans ses droits d'un requérant qui est également opposant"

*Sommaire*

*La question de droit suivante est soumise à la Grande Chambre de recours: un opposant peut-il être rétabli dans ses droits en tant que requérant, s'il n'a pas déposé dans les délais le mémoire exposant les motifs du recours?*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le 1<sup>er</sup> mars 1985, la Division d'opposition de l'Office européen des brevets a rendu une décision intermédiaire susceptible de recours, constatant que le maintien du brevet européen n° 10534 sous sa forme modifiée n'appelaient aucune objection au titre de l'article 100 CBE.

II. Le 27 avril 1985, l'une des trois opposantes (requérante I) a formé un recours et acquitté la taxe correspondante; elle a simultanément déposé le mémoire exposant les motifs du recours. Le 10 avril 1985, une deuxième opposante (requérante II) a formé un recours en acquittant la taxe correspondante. La troisième et dernière opposante n'a pas formé de recours.

III. Dans une lettre datée du 8 août 1985, un greffier de la Chambre de recours a signalé à la requérante II qu'elle n'avait pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai fixé par l'article 108 CBE.

IV. Le 5 octobre 1985, la requérante II a présenté une requête en restitutio in integrum; elle a déposé simultanément un mémoire exposant les motifs du recours et acquitté la taxe de restitutio in integrum.

V. Dans une notification qu'elle leur avait adressée le 28 mai 1986 en application de l'article 110(2) CBE, la Chambre de recours a informé les parties qu'elle avait l'intention de saisir d'office la

mit der Frage zu befassen, ob ein Einsprechender als Beschwerdeführer in die versäumte Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung wiedereingesetzt werden könne, obwohl im Artikel 122 EPU nur der Patentanmelder und der Patentinhaber erwähnt sind. Wenngleich die Beschwerdeführerin II auch nach Artikel 107 Satz 2 am Beschwerdeverfahren beteiligt sei, so sei doch diese Beteiligung davon abhängig, daß die Beschwerdeführerin I ihre Beschwerde aufrechterhält. Daher sei es für die Beschwerdeführerin II von großer Bedeutung, daß diese Frage entschieden wird.

VI. Die Beschwerdeführerin I und die dritte Einsprechende antworteten, daß sie sich einer Äußerung über diese Frage enthielten. Die Beschwerdeführerin II erklärte, daß sie die Meinung der Beschwerdekammer teile.

VII. Die Beschwerdegegnerin äußerte sich nicht zu den vorgelegten Rechtsfragen, fand aber, daß die zwangsläufige Verzögerung des Verfahrens zu einem unberechtigten Nachteil für sie als Patentinhaberin führe.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Zulässigkeit der Beschwerde der Beschwerdeführerin II hängt davon ab, ob dem gestellten Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in die Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung stattgegeben werden kann. Diese Frage hängt im vorliegenden Fall allein davon ab, ob dem Einsprechenden überhaupt eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung gewährt werden kann. Im übrigen nämlich ist der Antrag auf Wiedereinsetzung sowohl zulässig wie auch begründet.

2. Nach Artikel 112 (1) (a) EPÜ kann eine Beschwerdekammer von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer befassen, wenn sie der Ansicht ist, daß eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung der Klärung bedarf.

3. Die Klärung der Frage, ob dem Einsprechenden die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt werden könnte, sofern er die Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung versäumt hat, ist nicht nur für die vorliegende Beschwerde wichtig, sondern offensichtlich von erheblicher allgemeiner Bedeutung. Es handelt sich um eine reine Rechtsfrage, die von grundsätzlichem Interesse ist und daher eine endgültige Antwort finden sollte.

#### Entscheidungsformel

##### Aus diesen Gründen wird

gemäß Artikel 112 (1) (a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 17 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (ABI EPA 1983, 11) **wie folgt entschieden:**

Folgende Rechtsfrage wird der Großen Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt:

the question of whether an opponent as appellant could have his rights re-established in respect of an unobserved time limit for filing a statement of grounds for appeal, even though only the patent applicant and patent proprietor are mentioned in Article 122 EPC. Although under Article 107, second sentence, appellant II is also a party to the appeal proceedings, this is nevertheless dependent on appellant I maintaining its appeal. It is therefore especially important to appellant II that this matter be settled.

VI. Appellant I and the third opponent indicated in reply that they would not comment on the matter, and appellant II expressed agreement with the Board's proposal.

VII. Whilst not commenting on the points of law at issue the respondent said that the inevitable delay in the proceedings would result in an unjustified disadvantage for it as patent proprietor.

#### Reasons for the Decision

1. Whether or not the appeal filed by appellant II is admissible depends on whether the application for re-establishment in respect of the time limit for filing the statement of grounds for appeal can be allowed. In the present case this depends solely on whether or not the opponent can be granted re-establishment. The application is both admissible and states the grounds on which it is based.

2. Under Article 112(1)(a) EPC a Board of Appeal may of its own motion or following a request from a party to the appeal, refer any question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that an important point of law needs to be clarified.

3. Clearly the question of whether the opponent can have his rights re-established needs to be clarified not just because it is important to the present appeal but also because it is of considerable general significance in that it involves a point of law of fundamental interest which, therefore, must be settled once and for all.

#### Order

##### For these reasons it is decided that:

in accordance with Article 112(1)(a) EPC in conjunction with Article 17 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (OJ EPO 1/1983, p. 11) the following point of law shall be referred to the Enlarged Board of Appeal for a decision:

Grande Chambre de recours de la question de savoir si un opposant devenu requérant peut obtenir en cette qualité une restitutio in integrum quant au délai non observé de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, bien que l'article 122 CBE ne mentionne à ce propos que le demandeur et le titulaire du brevet. La requérante II est également partie à la procédure de recours en vertu de l'article 107, deuxième phrase, mais elle ne l'est que si la requérante I maintient son recours. Il est donc très important pour la requérante II que cette question soit tranchée.

VI. La requérante I et la troisième opposante ont répondu qu'elles s'abstenaient de toute déclaration à ce sujet. La requérante II a déclaré qu'elle partageait l'avis de la Chambre de recours.

VII. L'intimée ne s'est pas prononcée sur les questions de droit soumises à la Chambre, mais elle a estimé que le retard forcé de la procédure lui causait un préjudice injustifié en sa qualité de titulaire du brevet.

#### Motifs de la décision

1. La recevabilité du recours formé par la requérante II dépend de la question de savoir s'il peut être fait droit à sa requête en restitutio in integrum quant au délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, ce qui en l'espèce revient à poser cette seule question: est-il possible d'accorder à un opposant une restitutio in integrum quant au délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours? Pour le reste, ladite requête en restitutio in integrum est en effet aussi bien recevable que fondée.

2. En vertu de l'article 112(1)(a) CBE, une chambre de recours peut saisir la Grande Chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, lorsqu'elle estime qu'il y a lieu d'élucider une question de droit d'importance fondamentale.

3. La réponse à la question de savoir s'il est possible d'accorder la restitutio in integrum à un opposant qui n'a pas déposé dans les délais le mémoire exposant les motifs du recours est non seulement d'un intérêt essentiel en la présente espèce, mais revêt également de toute évidence une importance considérable d'un point de vue général. Il s'agit d'une pure question de droit présentant un intérêt fondamental et méritant à ce titre une réponse définitive.

#### Dispositif

##### Par ces motifs,

et conformément à l'article 112(1)(a) CBE ensemble l'article 17 du règlement de procédure des chambres de recours (JO de l'OEB n° 1/1983, p. 11), **il est statué comme suit:**

La question de droit suivante est soumise pour décision à la Grande Chambre de recours:

"Kann ein Beschwerdeführer, der Einsprechender ist, nach Artikel 122 EPÜ wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden, wenn er die Frist nach Artikel 108 Satz 3 EPÜ zur Einreichung der Beschwerdebegründung versäumt hat?"

"Can an appellant as opponent have his rights re-established under Article 122 EPC if he has failed to observe the time limit specified in Article 108, third sentence, EPC for filing the statement of grounds for appeal?"

"Un requérant, qui est également opposant, peut-il être rétabli dans ses droits au titre de l'article 122 CBE, s'il n'a pas déposé le mémoire exposant les motifs du recours dans le délai prévu à l'article 108, troisième phrase de la CBE?"

---

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.2.1  
vom 30. Juli 1986  
T 171/85  
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Maus  
Mitglieder: O. Bossung  
C. Payraudeau  
C. Wilson  
P. van den Berg

Anmelder: The Gillette Company

Stichwort: Widersprüchliche  
Erteilungsunterlagen/GILLETTE

Artikel: 97 (2) EPÜ

Regel: 51 (4) EPÜ

Kennwort: "Berichtigung  
widersprüchlicher Anmeldeunterlagen  
vor Erteilung" — "Wiederholung einer  
Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ  
überflüssig"

*Leitsätze*

*I. Erweist sich, daß die europäische Patentanmeldung in der Fassung, die der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zugrunde liegt, Unstimmigkeiten oder Widersprüchlichkeiten aufweist, so kann im Einvernehmen zwischen Prüfungsabteilung und Anmelder deren Beseitigung selbst dann noch erfolgen, wenn das Einverständnis des Anmelders mit der (mangelhaften) Fassung bereits nach Regel 51 (4) EPÜ eingeholt war.*

*II. Soll eine Änderung zur Beseitigung solcher Mängel vorgenommen werden, so braucht die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ in aller Regel nicht neu zu ergehen. Die Ersetzung der ursprünglichen Mitteilung durch eine neue ist nur notwendig, wenn in einem Vertragsstaat ein Rechtsverlust nach Artikel 65 (3) EPÜ eintreten würde.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die am 10. Juni 1980 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 80 103 208.7 (Veröffentlichungsnummer 00 21 224) betrifft nach der Bezeichnung der Erfindung eine "Haarbehandlungsvorrichtung mit einer im Bereich des Haarwickelabschnitts vorgesehene katalytischen Heizeinrichtung". Der ursprüngliche Patentanspruch 1 enthielt in seinem kennzeichnenden Teil mehrere bauliche Merkmale einer solchen auch als Lockenwickler bezeichneten Vorrichtung.

II. Durch Prüfungsbescheid vom 1. Oktober 1981 wurde die Anmelderin darauf aufmerksam gemacht, daß diese Merkmale im Hinblick auf eine Entgegenhaltung (DE-A-2 346 435 — L'Oréal) bis auf ein Merkmal (Ventileinrichtung ... zum Regeln des ... Brenngas-Luftgemisches) auch in den Oberbegriff des Patentanspruchs 1 aufzunehmen seien, da sie in Verbindung mit den dort schon aufgeführten Merkmalen bekannt seien (Regel 29 (1) a und b EPÜ). In ihrer am 19. Januar 1982 eingegangenen Ent-

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.2.1  
dated 30 July 1986  
T 171/85  
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: C. Maus  
Members: O. Bossung  
C. Payraudeau  
C. Wilson  
P. van den Berg

Applicant: The Gillette Company

Headword: Inconsistent documents  
for grant/GILLETTE

Article: 97 (2) EPC

Rule: 51 (4) EPC

Keyword: "Correction of inconsistent  
application documents prior to grant"  
— "No need to re-issue communication  
under Rule 51 (4) EPC"

*Headnote*

*I. If discrepancies or inconsistencies are found in the text communicated under Rule 51 (4) EPC to the applicant for a European patent, they may be removed in agreement between Examining Division and applicant even if the latter has already given his approval under Rule 51 (4) EPC to the (faulty) text.*

*II. Amendments removing such deficiencies will not normally necessitate re-issuing the communication under Rule 51 (4) EPC, which need be replaced only if there would be a loss of rights under Article 65 (3) EPC in a Contracting State.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. According to the title of the invention, European patent application No. 80 103 208.7 (publication No. 00 21 244), filed on 10 June 1980, concerns a "Hair treating device with a catalytic heating system in the curling zone". The characterizing portion of its original Claim 1 contained several constructional features of such a device, also referred to as a hair curler.

II. The Examining Division's communication of 1 October 1981 informed the applicants that given one of the citations (DE-A-2 346 435 — L'Oréal) all these features but one ("valve mechanism ... for regulating the fuel-air mixture") should also be included in the preamble of Claim 1, because they were known in combination with the features already listed therein (Rule 29 (1) (a) and (b) EPC). The applicants' reply, received on 19 January 1982, disputed this only to the extent of asserting that

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.2.1,  
en date du 30 juillet 1986  
T 171/85  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: C. Maus  
Membres: O. Bossung  
C. Payraudeau  
C. Wilson  
P. van den Berg

Demandeur: The Gillette Company

Référence: Contradictions relevées  
dans les pièces ayant servi de base à  
la délivrance/GILLETTE

Article: 97 (2) CBE

Règle: 51 (4) CBE

Mot-clé: "Rectification avant la  
délivrance des contradictions  
relevées dans les pièces de la  
demande" — "Inutilité de l'envoi d'une  
nouvelle notification en vertu de la  
règle 51 (4) CBE"

*Sommaire*

*I. S'il apparaît que le texte de la demande de brevet européen sur lequel se fonde la notification établie conformément à la règle 51 (4) CBE contient des incohérences ou des contradictions, il est encore possible à la division d'examen et au demandeur d'y remédier d'un commun accord, même si en réponse à l'invitation qui lui a été adressée conformément à la règle 51 (4) CBE, le demandeur a déjà marqué son accord sur ce texte (défectueux).*

*II. Si une rectification est nécessaire pour remédier à de telles erreurs, il n'y a pas lieu, en règle générale, d'émettre à nouveau une notification conformément à la règle 51 (4). Une nouvelle notification ne s'impose que si ces erreurs entraînent une perte de droits dans l'un des Etats contractants, en vertu de l'article 65 (3) CBE.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 80103 208.7, déposée le 10 juin 1980 et publiée sous le numéro 00 21 224, a pour objet, d'après le titre de l'invention, un "dispositif de traitement des cheveux avec chauffage catalytique à proximité de la zone d'enroulement des cheveux". La revendication initiale 1 mentionnait dans sa partie caractérisante plusieurs caractéristiques techniques d'un dispositif de ce type, dit également bigoudi.

II. Par une notification en date du 1<sup>er</sup> octobre 1981, la Division d'examen a informé la demanderesse que ces caractéristiques figurant déjà dans l'antériorité DE-A-2 346 435 — L'Oréal, à l'exception de celle relative à la "valve ... pour régulation du mélange gaz combustible-air", il convenait de les mentionner aussi dans le préambule de la revendication 1, puisqu'elles étaient connues en liaison avec les caractéristiques déjà énoncées dans ce préambule (règle 29 (1) a) et b) CBE). Dans sa réponse reçue

gegung widersprach die Anmelderin dem nur insofern, als sie darlegte, daß die Entgegenhaltung zwar auch einen "Lockenwickler mit einer Zündeinrichtung" offenbare, diese aber "eine vom Lockenwickler separate Vorrichtung" sei. Daher schlug sie "zur klaren Abgrenzung" das im nachfolgend wiedergegebenen kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 an zweiter Stelle genannte Merkmal vor.

III. Mit ihrer Entgegnung reichte die Anmelderin neue Unterlagen ein, deren Patentanspruch 1 gerichtet ist auf eine

"Haarbehandlungsvorrichtung mit ... (es folgen mehrere konstruktive Merkmale) ... gekennzeichnet durch — eine Ventileinrichtung mit Betätigungsglied zum Regeln des ... Brenngas-Luftgemisches ... sowie — eine am freien Ende des Haarwickelabschnitts ortsfest angeordnete Zündeinrichtung (52-72) mit Bedienungsglied (13) zum Einleiten des Verbrennungsvorgangs".

Hieran schließen sich 21 abhängige Patentansprüche an, von denen der Patentanspruch 12 wie folgt lautet:

"Haarbehandlungsvorrichtung nach einem oder mehreren der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß an dem dem Handgriff abgekehrten Ende des Lockenstabs ein Betätigungsglied (13) zum Betätigen einer Zündeinrichtung angeordnet ist, wobei die Zündeinrichtung zwischen dem Katalysator (30, 33) und dem Betätigungsglied (13) vorgesehen ist und der Einleitung des Oxydationsvorgangs am Katalysator (30) dient."

Nach der neuen, aber hinsichtlich der "Zündeinrichtung" mit der ursprünglichen übereinstimmenden Beschreibung soll mit der Erfindung in erster Linie die Aufgabe gelöst werden, "ein Haarbehandlungsgerät, beispielsweise einen Lockenstab, vom elektrischen Stromnetz völlig unabhängig zu machen und so dem Benutzer die Möglichkeit zu bieten, an jedem beliebigen Ort eine Haarbehandlung vornehmen zu können, ohne daß zusätzliche Vorrichtungen erforderlich sind." (Seite 2, Zeile 35 ff.).

Bezüglich der "Zündeinrichtung" finden sich die nachfolgenden Aussagen: Auf Seite 6, Zeile 24 ff: "Bei dem in den Zeichnungen dargestellten Lockenstab ist der Brennstoffbehälter am einen Ende und das Zündsystem am anderen Ende des Lockenstabs angeordnet. Diese beiden Aggregate können aber auch ebenso gut nebeneinander angeordnet sein ...". Auf Seite 10, Zeilen 16 und 17: "Das Zündsystem ist mit Vorteil am freien Ende des Lockenstabs angeordnet ...".

IV. Am 7. Februar 1983 erging die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU über die für die beabsichtigte Patenterteilung vorgesehene Fassung der europäischen Patentanmeldung, die die vorstehenden Ansprüche und Beschreibungsteile enthält. Am 12. März 1983 erklärte die

while the citation did indeed disclose a hair curler with an ignition device the latter was separate from the former. In the interest of clear delimitation the applicants therefore proposed the feature given in second place in the characterizing portion of Claim 1 reproduced below.

III. With this reply the applicants filed new documents, including a Claim 1 reading as follows:

Hair treating device with ... (there follows a number of constructional features) ... characterized by a valve mechanism ... with an actuator ... for regulating the fuel-air mixture ..., as well as an ignition device (52-72) arranged in fixed manner on the free end of the hair curling zone with an operating member (13) for initiating the combustion process.

There then follow 21 dependent claims, including Claim 12 reading as follows:

Hair treating device according to one or more of the preceding claims, characterized in that an actuator (13) for actuating an ignition device is arranged on the end of the curling member remote from the handle, the ignition device being located between the catalyst (30, 33) and the actuator (13) and serves to initiate the oxidation process on catalyst (30)\*.

According to the new description, which however, as regards the "ignition device", is the same as the old one, the problem the invention seeks to solve is primarily that of rendering hair treating equipment curling irons, for example completely independent of the electricity supply, thus enabling users to treat their hair wherever they like without requiring additional devices (page 2, line 35 et seq.).

As regards the "ignition device", it is stated on page 6 (line 24 et seq.) that the curling iron illustrated in the drawings has the fuel container at one end and the ignition system at the other, but that these two elements may equally well be arranged adjacent to each other, whilst on page 10 (lines 16 and 17) it is mentioned that the ignition system is conveniently located on the free end of the curling iron.

IV. On 7 February 1983 the Examining Division informed the applicants under Rule 51 (4) EPC of the text in which it intended to grant the European patent and which contains the above claims and description parts. On 12 March 1983 the applicants communicated

le 19 janvier 1982, la demanderesse a simplement répliqué que, si effectivement l'antériorité divulguait elle aussi un "bigoudi avec un dispositif d'allumage", celui-ci était cependant un "dispositif séparé du bigoudi". Elle a donc proposé "pour délimiter clairement sa demande" d'introduire la caractéristique mentionnée en deuxième position dans la partie caractérisante de la revendication 1 reproduite ci-après.

III. La demanderesse a joint à sa réponse de nouvelles pièces comportant une revendication 1 formulée comme suit:

"Dispositif de traitement des cheveux avec ... (suivent plusieurs caractéristiques techniques) ... caractérisé par une valve avec un organe de manoeuvre pour régulation du mélange gaz combustible-air ... et par un dispositif d'allumage (52-72) fixe à l'extrémité libre de la zone d'enroulement des cheveux et comprenant un organe de manoeuvre (13) pour amorcer le phénomène de combustion".

Cette revendication était suivie de 21 revendications dépendantes, dont la revendication 12, qui était libellée comme suit:

"Dispositif de traitement des cheveux selon une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu'un organe (13) de manoeuvre d'un dispositif d'allumage est disposé sur l'extrémité du fer à boucler opposée à la poignée, le dispositif d'allumage étant prévu entre le catalyseur (30, 33) et l'organe de manoeuvre (13) et servant à déclencher le phénomène d'oxydation sur le catalyseur (30)\*."

D'après la nouvelle description, qui correspond toutefois, en ce qui concerne le "dispositif d'allumage", à la description initiale, l'invention doit en premier lieu permettre de "rendre un appareil de traitement des cheveux, par exemple un fer à boucler, totalement indépendant du réseau électrique et d'offrir ainsi à l'utilisateur la possibilité d'effectuer n'importe où un traitement des cheveux sans devoir recourir à des dispositifs supplémentaires" (p. 2, lignes 35 s.).

En ce qui concerne le "dispositif d'allumage", on trouve p. 6, lignes 24 s., les indications suivantes: "Le fer à boucler représenté dans les dessins comporte le réservoir de combustible à l'une de ses extrémités et le système d'allumage à l'autre extrémité. Mais ces deux pièces peuvent tout aussi bien être disposées l'une à côté de l'autre ...". On peut lire page 10, lignes 16 et 17: "Le système d'allumage est disposé avantageusement sur l'extrémité libre du fer à boucler ...".

IV. Le 7 février 1983, la Division d'examen a notifié au demandeur, conformément à la règle 51 (4) CBE, le texte dans lequel elle envisageait de délivrer le brevet européen, texte qui comprenait les passages précités des revendications et de la description. Le

\* The English text of these claims is that of the translation supplied by the applicants.

\* Le texte français de ces revendications est celui de la traduction produite par le demandeur.

Anmelderin ihr Einverständnis mit dieser Fassung, bezahlte die fälligen Gebühren und reichte die Übersetzungen der Patentansprüche ein.

V. Unter dem Datum 6. Juni 1983 sind in den Akten zwei Telefongespräche mit dem Formalprüfer und dem Prüfer verzeichnet, denen zufolge die Anmelderin ihr Einverständnis zurücknimmt, "das Schutzbegehren nochmals zu ändern wünscht" und "eine neue Eingabe ankündigt" und denen zufolge das Erteilungsverfahren bis zum Eingang einer schriftlichen Äußerung der Anmelderin unterbrochen wird. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer wurde eine Aktennotiz des Vertreters der Anmelderin über ein Telefongespräch mit dem beauftragten Prüfer vom gleichen Tag überreicht.

VI. Mit Schreiben vom 26. September 1983 widerrief die Anmelderin unter Bezugnahme auf die Telefongespräche ihr Einverständnis und legte neue Unterlagen vor, die folgende, in dem Schreiben näher begründete Änderungen enthalten:

1. Bezüglich des (zweiten) Merkmals "Zündeinrichtung" heißt es statt "... sowie eine am freien Ende des Haarwickelabschnitts ortsfest angeordnete Zündeinrichtung ..." nunmehr "... sowie eine als ortsfester Bestandteil der Haarbehandlungs- vorrichtung (11) in diese integrierte Zündeinrichtung ...".

2. Bezüglich des (ersten) Merkmals "Ventileinrichtung" heißt es statt "mit Betätigungsglied ... zum Regeln" nunmehr "mit Regelvorrichtung".

Außerdem bittet die Anmelderin um die Berichtigung von drei Schreibfehlern.

VII. In dem weiteren Verfahren wurde von der Prüfungsabteilung und der Anmelderin die Frage der Möglichkeit solcher Änderungen zu diesem Zeitpunkt mehr vom Grundsätzlichen her und insbesondere unter dem Gesichtspunkt erörtert, ob ein Widerruf des nach Regel 51 (4) EPÜ eingeholten Einverständnisses mit der Rechtsfolge einer Fortsetzung des Prüfungsverfahrens möglich sei. Die Anmelderin versuchte, die von ihr beehrte Änderung außerdem zu erreichen durch einen Wiedereinsetzungsantrag wie auch durch einen Antrag, die geänderte Fassung (vgl. Abschnitt VI.) als Teilanmeldung zuzulassen.

VIII. Durch Zwischenentscheidung vom 8. November 1984, zur Post gegeben am 22. Januar 1985, wies die nach Artikel 18 (2) Satz 4 EPÜ durch einen rechtskundigen Prüfer ergänzte Prüfungsabteilung den Hauptantrag der Anmelderin, das Prüfungsverfahren aufgrund des Widerrufs der Zustimmung zur mitgeteilten Fassung fortzusetzen, sowie drei Hilfsanträge zurück. Die Entscheidung über den weiteren Hilfs-

their approval of that text, paid the fees due and filed the translations of the claims.

V. The file records two telephone conversations conducted on 6 June 1983 by the formalities officer and the examiner respectively, to the effect that the applicants were withdrawing their approval, would like to make a further change to the protection sought and would be filing a new submission, and that the grant proceedings were interrupted pending receipt of the applicants' written comments. In oral proceedings before the Board the applicants' representative submitted a memo of the same date recording a telephone conversation between himself and the primary examiner.

VI. By letter of 26 September 1983 and making reference to the above telephone conversations the applicants withdrew their approval and submitted new documents containing the following amendments substantiated in the letter:

1. As regards the (second) feature ("ignition device"), replacement of the words "... as well as an ignition device arranged in fixed manner on the free end of the hair curling zone" with "... as well as an ignition device integrated into the hair treating device (11) as a fixed component of the latter ...".

2. As regards the (first) feature ("valve mechanism") replacement of the words "with an actuator for regulating ..." with "with a regulating device".

The applicants further requested the correction of three typing errors.

VII. In the subsequent proceedings discussions between the Examining Division and applicants revolved around the principle of allowing such amendments at this stage, and in particular whether examination proceedings could be resumed following a withdrawal of the approval given under Rule 51 (4) EPC. The applicants also attempted to arrive at the desired amendments by means of an application for reestablishment of rights and by requesting that the amended text (cf. Section VI above) be allowed as a divisional application.

VIII. By interlocutory decision of 8 November 1984, posted on 22 January 1985, the Examining Division, enlarged by the addition of a legally qualified examiner under Article 18 (2), 4th sentence, EPC, refused the applicants' main request — that the examination proceedings be resumed following their withdrawal of approval of the text communicated to them — and three subsidiary requests. It deferred any decision

12 mars 1983, la demanderesse a approuvé ce texte, a acquitté les taxes venues à échéance et a produit les traductions des revendications.

V. Il est fait mention dans le dossier de deux entretiens téléphoniques en date du 6 juin 1983, l'un avec l'agent chargé des formalités, l'autre avec l'examineur, et il est précisé à ce propos que la demanderesse "revient sur son accord", "désire modifier une nouvelle fois l'objet de la protection recherchée" et "annonce le dépôt d'une nouvelle pièce", et que la procédure de délivrance est interrompue jusqu'à la réception d'une déclaration écrite de la demanderesse. Lors de la procédure orale devant la Chambre a été produite une note du mandataire de la demanderesse faisant état d'une conversation téléphonique ayant eu lieu à cette date avec l'examineur chargé d'instruire la demande.

VI. Dans une lettre datée du 26 septembre 1983, la demanderesse a retiré son accord en se référant à ces entretiens téléphoniques et a présenté de nouvelles pièces contenant les modifications suivantes, dont elle exposait en détail les motifs:

1. En ce qui concerne la (deuxième) caractéristique "dispositif d'allumage", il convient de lire désormais non plus "... et un dispositif d'allumage fixe à l'extrémité libre de la zone d'enroulement des cheveux ..." mais "... et un dispositif d'allumage constituant un élément fixe du dispositif de traitement des cheveux (11) auquel il est intégré ...".

2. En ce qui concerne la (première) caractéristique "valve", il convient de lire désormais non plus "avec un organe de manœuvre ... pour régulation" mais "avec un dispositif de régulation".

La demanderesse demandait en outre la correction de trois fautes de transcription.

VII. Dans la suite de la procédure, la question de savoir s'il était encore possible à cette date d'apporter des modifications a fait l'objet surtout d'une discussion de principe entre la Division d'examen et la demanderesse; il s'agissait notamment de décider s'il est possible de retirer l'accord donné en réponse à l'invitation adressée conformément à la règle 51 (4) CBE, retrait qui a pour conséquence juridique la poursuite de la procédure d'examen. Pour tenter d'obtenir la modification souhaitée, la demanderesse a présenté en outre une requête en restitutum in integrum ainsi qu'une requête visant à faire admettre le texte modifié (comme indiqué plus haut au point VI) comme demande divisionnaire.

VIII. Par une décision intermédiaire rendue le 8 novembre 1984 et remise à la poste le 22 janvier 1985, la Division d'examen, complétée par un examinateur juriste en application de l'article 18 (2), 4<sup>e</sup> phrase CBE, a rejeté la requête que la demanderesse, faisant valoir qu'elle avait retiré son approbation du texte qui lui avait été notifié, avait présentée à titre principal en vue d'obtenir la poursuite de la procédure; elle a

antrag, das Patent auf der Grundlage der Unterlagen gemäß der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zu erteilen, wurde zurückgestellt. Da die Zwischenentscheidung mit der Beschwerde nur teilweise angegriffen wurde und auch insoweit neue Gesichtspunkte aufgetreten sind, kann auf eine Wiedergabe der Begründung dieser Zwischenentscheidung verzichtet werden.

IX. Gegen diese Zwischenentscheidung legte die Anmelderin am 1. Februar 1985 unter gleichzeitiger Zahlung der Gebühr Beschwerde ein und begründete diese am 22. Mai 1985. Durch die Beschwerde wird die Zwischenentscheidung nur insoweit angegriffen, als durch die Zurückweisung des Hauptantrags eine Berücksichtigung der begehrten Änderungen (vgl. Abschnitt VI.) ausgeschlossen wird. Durch einen Hilfsantrag soll die Patenterteilung auch ohne diese Änderungen sichergestellt werden.

X. Auch in der schriftlichen Beschwerdebegründung wie in einer Mitteilung des Berichterstatters der Beschwerdekammer wurde in einer mehr rechtsdogmatischen Weise erörtert, ob der Anmelder an das nach Regel 51 (4) eingeholte Einverständnis gebunden sei. In der mündlichen Verhandlung vom 28. Mai 1986 ergaben sich demgegenüber neue Gesichtspunkte.

XI. Die Anmelderin beschränkte zunächst ihr Änderungsbegehren in der Weise, daß sie bezüglich des ersten Merkmals ("Ventileinrichtung") auf die Verallgemeinerung "mit Regelvorrichtung" (vgl. Abschnitt VI, Nr. 2) verzichtete. Bezüglich des zweiten Merkmals wurde nur mehr die Streichung der Worte "am freien Ende des Haarwickelabschnitts" begehrt.

XII. In ihrem Vortrag machte die Anmelderin nunmehr geltend, daß die von ihr begehrte Änderung aus zwei Gründen gerechtfertigt sei. Einmal seien ihr Änderungen telefonisch als möglich bezeichnet worden (vgl. Abschnitt V.). Der Vertrauensschutz hätte es verboten, daß ihr die daraufhin beantragte Änderung durch die Zwischenentscheidung verwehrt wird. Unabhängig davon sei die Änderung auch als Berichtigung nach Regel 88 Satz 2 EPÜ möglich. Aus den am 19. Januar 1982 eingegangenen Unterlagen (vgl. Abschnitt III.) sei nämlich sofort erkennbar, daß eine Lokalisierung der Zündeinrichtung "am freien Ende des Haarwickelabschnitts" nicht gewollt sein konnte. Der abhängige Anspruch 12 und die Beschreibung würden sofort erkennen lassen, daß es sich hierbei keineswegs um eine im Sinne der Aufgabenstellung lösungsnotwendige, sondern nur um eine bevorzugte Ausführungsform handele. Lösungsnotwendig und zur Abgrenzung gegenüber der DE-A-2 346 435 (L'Oréal) notwendig sei nur die ortsfeste Integrie-

on their further subsidiary request that the patent be granted on the basis of the text communicated under Rule 51 (4) EPC. As the appeal contests only part of the interlocutory decision, and because new aspects have arisen, there is no need to go into the reasons for that decision here.

IX. On 1 February 1985 the applicants filed an appeal against the above interlocutory decision, paying the fee for appeal at the same time and filing the statement of grounds on 22 May 1985. The appeal contests only that part of the interlocutory decision refusing the applicants' main request by not allowing the amendments sought (cf. Section VI above). Failing that, the applicants seek to secure grant of the patent without those amendments.

X. Both the written statement of grounds and a communication from the rapporteur of the Board of Appeal concentrate more on the strictly legal question of whether the applicants were bound by their approval of the text communicated under Rule 51 (4) EPC. However, the oral proceedings conducted on 28 May 1986 threw up certain new aspects.

XI. The applicants began by limiting the amendment sought by dropping their request to be allowed to generalise ("with a regulating device") the first feature ("valve mechanism") (cf. Section VI.2 above) and seeking only deletion of the words "on the free end of the hair curling zone" in the second feature.

XII. The applicants contended that this amendment was justified for two reasons. Firstly, they had been told on the telephone that amendments were possible (cf. Section V above). This was information on which they were entitled to be able to rely, and the amendment thereupon requested should not have been refused in the interlocutory decision. Secondly, the amendment sought was possible anyway as a correction under Rule 88, 2nd sentence, EPC. From the documents filed on 19 January 1982 (cf. Section III above) it was immediately evident that a localisation of the ignition device "on the free end of the hair curling zone" could not have been intended. Dependent Claim 12 and the description showed straight away that this was merely a preferred embodiment and not one essential to solving the problem. This - and delimitation as compared with DE-A-2 346 435 (L'Oréal) - required only the fixed integration of an ignition device in the hair curler, not its localisation "on the free end" of the latter. This mistake within

également rejeté trois requêtes présentées à titre subsidiaire. Elle a décidé en outre de reporter à plus tard sa décision concernant une autre requête présentée à titre subsidiaire par la demanderesse en vue d'obtenir la délivrance du brevet sur la base des pièces visées dans la notification qui avait été établie en vertu de la règle 51 (4) CBE. Etant donné que le recours n'attaque qu'une partie de la décision intermédiaire et qu'à cet égard, de nouveaux arguments ont également été invoqués, il n'y a pas lieu de rappeler ici les motifs de cette décision intermédiaire.

IX. Le 1<sup>er</sup> février 1985, la demanderesse a formé un recours contre cette décision intermédiaire et acquitté la taxe correspondante; le 22 mai 1985, elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours. Le recours n'attaque la décision intermédiaire que dans la mesure où, en rejetant la requête principale, elle refuse par là-même de prendre en compte les modifications demandées (telles qu'exposées plus haut, point VI). Une requête subsidiaire a été présentée par la requérante en vue d'obtenir la délivrance du brevet même sans ces modifications.

X. La question de savoir si le demandeur est lié par l'accord qu'il a donné en réponse à l'invitation qui lui a été adressée en vertu de la règle 51 (4) a également été posée, plutôt d'un point de vue doctrinal, dans le mémoire exposant les motifs du recours ainsi que dans une notification du rapporteur de la Chambre. De nouveaux arguments ont été avancés à cet égard lors de la procédure orale qui s'est tenue le 28 mai 1986.

XI. Dans un premier temps, la demanderesse a limité sa demande de modification en renonçant pour la première caractéristique ("valve") au terme général de "dispositif de régulation" (cf. supra, point VI 2). Pour la deuxième caractéristique, la demanderesse a simplement demandé désormais la suppression des mots "à l'extrémité libre de la zone d'enroulement des cheveux".

XII. Dans son exposé, la demanderesse a fait alors valoir que sa demande de modification était justifiée pour deux raisons: d'une part, il lui avait été indiqué par téléphone qu'il était possible d'apporter des modifications (cf. supra, point V); la Division d'examen aurait dû respecter la bonne foi et ne pas rejeter par décision intermédiaire la demande de modification qu'avait alors présentée la demanderesse. D'autre part, et indépendamment de cet argument, il était également possible d'apporter cette modification par le biais d'une rectification en application de la règle 88, deuxième phrase CBE. En effet, il apparaît immédiatement à la lecture des pièces produites le 19 janvier 1982 (cf. supra, point III) que la demanderesse ne voulait pas en fait fixer de manière précise la place du dispositif d'allumage "à l'extrémité libre de la zone d'enroulement des cheveux". Selon elle, le ressort immédiatement possible de la revendication dépendante 12 et de la description qu'il ne s'agit là aucunement d'un mode de réalisation indispensable pour la résolu-

zung einer Zündvorrichtung im Lockenwickler, nicht aber ihre Unterbringung "am freien Ende" desselben. Diese Unrichtigkeit im Sinn der Regel 88 EPÜ dürfe bis zur Erteilung des Patents berichtigt werden.

XIII. Dementsprechend beantragte die Anmelderin in der mündlichen Verhandlung,

1. die angefochtene Entscheidung in Nr. 1 ihrer Entscheidungsformel (Hauptantrag) aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz mit der Auflage zurückzuverweisen, das europäische Patent mit den in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ vom 7. Februar 1983 genannten Unterlagen mit der Maßgabe zu erteilen, daß die in der Eingabe vom 26. September 1983 angegebenen drei Schreibfehler berichtigt und im Patentanspruch 1 die Worte "am freien Ende des Haarwickelabschnitts" gestrichen werden.

2. hilfsweise, die Sache an die Vorinstanz mit der Auflage zurückzuverweisen, das europäische Patent mit den im Hauptantrag genannten Unterlagen ohne Streichung der genannten Wörter zu erteilen.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ. Gegen die angefochtene Zwischenentscheidung ist die gesonderte Beschwerde nach Artikel 106 (3) EPÜ zugelassen. Die Beschwerde ist daher zulässig. Nach Artikel 21 (3) b) EPÜ setzt sich die Beschwerdekammer aus drei technisch vorgebildeten und zwei rechtskundigen Mitgliedern zusammen, da die angefochtene Entscheidung von einer aus vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden ist.

2. Die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Prüfungsverfahren fortgesetzt werden kann, nachdem das Einverständnis des Anmelders nach Regel 51 (4) EPÜ eingeholt ist, braucht hier nicht in einer grundsätzlichen Weise entschieden zu werden. Es kann auch dahingestellt bleiben, ob der Anmelderin die Möglichkeit einer Änderung telefonisch zugesagt wurde und ob sich daraus rechtliche Folgen zu ihren Gunsten ergeben. Die Anmelderin begehrt nunmehr nur noch eine Änderung, die weniger weit als die in der Erstinstanz begehrte Änderung geht. Daher braucht die Beschwerdekammer nur zu entscheiden, ob die nun begehrte Änderung in dem jetzt gegebenen Abschnitt des Erteilungsverfahrens, d.h. nach Einholung des Einverständnisses zu einer nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung, noch möglich ist.

the meaning of Rule 88 EPC could be corrected up to grant of the patent.

XIII. In the oral proceedings the applicants therefore requested:

1. as their main request, that point 1 of the contested decision be set aside and the matter remitted to the Examining Division with instructions to grant a European patent as per the documents in the communication under Rule 51 (4) dated 7 February 1983, after correction of the three typing errors mentioned in the submission of 26 September 1983 and deletion of the words "on the free end of the hair curling zone" in Claim 1;

2. failing that, that the matter be remitted to the Examining Division with instructions to grant the European patent as per the documents referred to in the main request above, without deleting the words mentioned.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC. The interlocutory decision contested allows separate appeal under Article 106 (3) EPC. The appeal is therefore admissible. Pursuant to Article 21 (3) (b) EPC the Board of Appeal consists of three technically and two legally qualified members, because the decision contested was taken by an Examining Division consisting of four members.

2. No decision is required here on the principle of resuming examination proceedings once an applicant has communicated approval under Rule 51 (4) EPC. Nor need the Board consider whether the applicants were informed by telephone that they could make an amendment and, if so, whether this was legally binding. The applicants now seek an amendment narrower in scope than that sought before the Examining Division, and the Board of Appeal need therefore decide only whether the amendment now sought is still possible at this stage in the proceedings, i.e. after approval by the applicants of the text communicated to them under Rule 51 (4) EPC.

tion du problème posé, mais uniquement d'un mode de réalisation préféré. Pour résoudre le problème posé et délimiter la demande par rapport au document DE-A-2 346 435 (L'Oréal), il suffisait de fixer un dispositif d'allumage dans le bigoudi; il n'était pas nécessaire de le disposer à l'"extrémité libre" de celui-ci. Selon la demanderesse, cette erreur au sens de la règle 88 CBE devait pouvoir être rectifiée jusqu'à la délivrance du brevet.

XIII. La demanderesse a donc demandé lors de la procédure orale

1. que le point 1 du dispositif de la décision attaquée soit annulé (requête principale) et que l'affaire soit renvoyée à la première instance, à charge pour elle de délivrer le brevet européen sur la base du texte qui avait été communiqué à la demanderesse dans la notification établie le 7 février 1983 conformément à la règle 51 (4) CBE, étant entendu que les trois fautes de transcription indiquées dans la lettre du 26 septembre 1983 seront corrigées et que dans la revendication 1, les termes "à l'extrémité libre de la zone d'enroulement des cheveux" seront supprimés.

2. à titre subsidiaire, que l'affaire soit renvoyée à la première instance, à charge pour elle de délivrer le brevet européen sur la base des documents cités dans la requête principale, sans supprimer les termes en question.

#### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 CBE. La décision intermédiaire attaquée peut faire l'objet d'un recours indépendant en vertu de l'article 106 (3) CBE. Le recours est donc recevable. Conformément à l'article 21 (3) b) CBE, la Chambre de recours se compose de trois membres techniciens et de deux membres juristes, la décision attaquée ayant été prise par une division d'examen composée de quatre membres.

2. Il n'y a pas lieu de statuer ici sur une question de principe, à savoir à quelles conditions une procédure d'examen peut être poursuivie lorsque le demandeur a déjà donné son accord en réponse à l'invitation qui lui a été adressée conformément à la règle 51 (4) CBE. Il n'y a pas lieu non plus d'examiner s'il a bien été affirmé à la demanderesse, lors d'une conversation téléphonique, qu'elle avait la possibilité d'effectuer une modification, et si ces affirmations ont des conséquences juridiques favorables pour la demanderesse. La demanderesse ne requiert plus maintenant qu'une modification de portée moins étendue que celle demandée en première instance. Par conséquent, la Chambre n'a plus qu'à décider si au stade atteint actuellement par la procédure de délivrance, maintenant que le demandeur a déjà donné son accord au texte qui lui a été notifié conformément à la règle 51 (4) CBE, il est encore possible d'apporter la modification demandée.



3. Die Anmelderin meint, die beantragte Änderung falle unter Regel 88 EPU und sei daher auch im Stadium nach Erteilung des Einverständnisses nach Regel 51 (4) EPÜ erlaubt. Es ist richtig, daß nach herrschender Auffassung Berichtigungen nach Regel 88, Satz 2 EPÜ bis zur Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents möglich sind (so auch Richtlinien, März 1985, Teil C-VI, 4.7). Eine solche Berichtigung braucht sich nicht auf "sprachliche Fehler und Schreibfehler", die der Formalsachbearbeiter vornehmen kann, zu beschränken. Auch eine Berichtigung anderer "Unrichtigkeiten" im Sinne dieser Regel, über die nur der Prüfer zu entscheiden vermag, sind in diesem Verfahrensabschnitt nicht ausgeschlossen. Die Beschwerdekammer ist aber der Auffassung, daß im vorliegenden Fall die von Regel 88, Satz 2 EPÜ geforderte Voraussetzung nicht erfüllt ist. Es ist nämlich nicht sofort erkennbar, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird.

4. Allerdings sind die am 19. Januar 1982 eingegangenen Unterlagen (vgl. Abschnitt III.) in sich unstimmtig. Der Patentanspruch 1 legt nicht nur das Vorhandensein einer ortsfesten Zündeinrichtung im Lockenwickler als (notwendiges) Merkmal desselben fest, sondern auch deren Anordnung "am freien Ende" des Lockenwicklers. Demgegenüber lassen der Patentanspruch 12 wie auch die Beschreibung diese Anordnung lediglich als eine bevorzugte Ausführungsform erscheinen. Bei der Ortsangabe für die Zündeinrichtung im Patentanspruch 1 könnte es sich demnach um ein Versehen bei der Formulierung des Anspruchs handeln. Dafür spricht auch die in der Beschreibung genannte Aufgabe. Aus der Akte ergibt sich aber nicht zwingend, daß die hierin liegende Beschränkung des Patentanspruchs 1 ungewollt ist. Es könnte sich auch um eine gewollte, etwa die erfinderische Tätigkeit im Hinblick auf die Entgegenhaltung DE-A-2346 435 (L'Oréal) erhöhende Beschränkung auf eine ursprünglich nur bevorzugte Ausführungsform handeln. Dann müßte die Widersprüchlichkeit der Unterlagen durch Streichung oder Änderung von Patentanspruch 12 und Anpassung der Beschreibung an den Patentanspruch 1 beseitigt werden.

5. Obwohl somit eine Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ nicht möglich ist, liegt nach Auffassung der Beschwerdekammer doch eine Unstimmigkeit in den Unterlagen vor, deren Bereinigung geboten gewesen wäre, bevor die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ ergangen ist. Ohne eine solche Bereinigung erscheint die in Artikel 97 (2) EPU für die Patenterteilung geforderte Voraussetzung, daß "die europäische Patentanmeldung ... den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen" muß, als nicht erfüllt. Die Unterlagen entsprechen in dieser Form nämlich nicht den Forderungen von Artikel 84, Satz 2 und Regel 29 (4) EPÜ.

3. The applicants argue that the amendment requested is covered by Rule 88 EPC and can therefore be made even after communication of approval under Rule 51 (4) EPC. It is true that in the generally-accepted view corrections under Rule 88, 2nd sentence, EPC may be made at any time prior to the decision to grant (see also Guidelines (March 1985), Part C-VI, 4.7), and that they are not confined to "linguistic errors and errors of transcription" correctable by the formalities officer; other "mistakes" within the meaning of this Rule and which are a matter solely for the examiner may also be corrected at this stage of the proceedings. However, the Board considers that in the present case the requirement of Rule 88, 2nd sentence, EPC is not met: it is not immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction.

4. However, the documents filed on 19 January 1982 (cf. Section III above) are in themselves inconsistent. Claim 1 stipulates not only the presence of a fixed ignition device in the hair curler as a (necessary) feature of the latter but also its arrangement "on the free end" of the curler. Claim 12 and the description, on the other hand, indicate that this arrangement is merely a preferred embodiment. The localisation of the ignition device in Claim 1 might therefore be a drafting oversight, which possibility the problem as set out in the description tends to support. However, it is not fully clear from the file that this limitation of Claim 1 is not intentional; the applicants might genuinely have wished — perhaps in order to increase the inventive step as compared with citation DE-A-2 346 435 (L'Oréal) — to narrow the claim down to an embodiment which originally was merely preferred. The inconsistency would then have to be removed by deleting or amending Claim 12 and bringing the description into line with Claim 1.

5. The Board of Appeal thus takes the view that although correction under Rule 88, 2nd sentence, EPC is not possible, the documents nonetheless contain an inconsistency which should properly have been removed before the communication under Rule 51 (4) EPC was issued. If this is not done the precondition for grant under Article 97 (2) EPC that "the application ... meet the requirements of this Convention" appears not to be met; in their present form the documents do not comply with Article 84, 2nd sentence, and Rule 29 (4) EPC.

3. La demanderesse estime que la modification demandée relève de l'application de la règle 88 CBE et qu'elle est donc autorisée, même si l'accord visé à la règle 51 (4) CBE a déjà été donné. En effet, selon l'opinion qui prévaut en la matière, il est possible jusqu'à la décision de délivrance du brevet européen d'apporter des rectifications en application de la règle 88, deuxième phrase CBE (cf. également les Directives relatives à l'examen, mars 1985, partie C-VI, 4.7). Ces rectifications ne doivent pas se limiter aux seules "fautes d'expression ou de transcription" qui peuvent être corrigées par l'agent chargé des formalités. D'autres "erreurs" au sens de cette règle, sur lesquelles seul l'examineur est habilité à statuer, peuvent également être corrigées à ce stade de la procédure. La Chambre estime toutefois qu'en l'espèce, la condition requise par la règle 88, deuxième phrase CBE, n'est pas remplie. En effet, il n'apparaît pas immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur.

4. Les documents produits le 19 janvier 1982 (cf. supra, point III) sont il est vrai contradictoires. La revendication 1 précise non seulement que le bigoudi doit comporter un dispositif d'allumage fixe (caractéristique obligatoire dudit bigoudi), mais également que ce dispositif doit se trouver à l'extrémité libre du bigoudi. En revanche, il apparaît à la lecture de la revendication 12 et de la description que cette place indiquée pour le dispositif constitue uniquement un mode de réalisation préféré. Par conséquent, l'indication dans la revendication 1 de la place du dispositif d'allumage pourrait être le fait d'une erreur commise lors de la rédaction de la revendication. Cette hypothèse se trouve confortée par l'énoncé du problème tel qu'il figure dans la description. Mais il ne ressort pas obligatoirement du dossier que cette limitation de la revendication 1 n'a pas été voulue par la demanderesse. Il pourrait s'agir également d'une limitation volontaire à un mode de réalisation qui était seulement préféré à l'origine, limitation qui pourrait avoir pour effet d'accroître l'activité inventive par rapport à l'antériorité DE-A-2 346 435 (L'Oréal). Il conviendrait alors de remédier à ces contradictions en supprimant ou en modifiant la revendication 12 et en mettant le texte de la description en harmonie avec celui de la revendication 1.

5. Bien qu'il soit impossible par conséquent d'apporter une rectification en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE, la Chambre estime toutefois que les pièces contiennent une incohérence à laquelle il aurait dû être remédié avant que ne soit émise la notification prévue par la règle 51 (4) CBE. Si cette erreur n'est pas rectifiée, la condition fixée à l'article 97 (2) CBE pour la délivrance du brevet, à savoir que "la demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues" par la Convention, apparaît comme n'étant pas remplie. En effet, dans leur texte actuel, les pièces ne répondent pas aux conditions posées par l'article 84, deuxième phrase et par la règle 29 (4) CBE.

6. Die Beschwerdekammer sieht keinen Grund, warum ein Widerspruch zwischen Ansprüchen und der Beschreibung im Einvernehmen zwischen Prüfungsabteilung und Anmelder nicht auch noch dann beseitigt werden könnte, wenn das Einverständnis des Anmelders mit der (mangelhaften) Fassung der Unterlagen bereits nach Regel 51 (4) EPÜ eingeholt ist. Dabei erscheint es in aller Regel aber nicht notwendig, die ergangene Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ aufzuheben und sie durch eine neue zu ersetzen. Dies wäre nur dann erforderlich, wenn in einem Vertragsstaat ein Rechtsverlust nach Artikel 65 (3) EPÜ eintreten könnte und der Anmelder nicht bereit wäre, ihn in Kauf zu nehmen. Auch im Hinblick auf die innerhalb der Frist nach Regel 51 (4) zu zahlenden Gebühren und vorzulegenden Übersetzungen erscheint eine Ersetzung der ursprünglichen Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ durch eine neue nicht erforderlich. Wenn von einem Einverständnis auszugehen ist, sind die Gebühren auch immer rechtzeitig gezahlt (vgl. Richtlinien, März 1985, C-VI, 15.4.4). Was die ebenfalls bereits vorliegenden Übersetzungen der Patentansprüche nach Artikel 97 (5) EPÜ in die beiden anderen Amtssprachen anbelangt, so muß als selbstverständlich gefordert werden, daß eine begehrte Änderung der Ansprüche gleichzeitig auch in den Übersetzungen vorgenommen wird.

7. Die Beschwerdekammer verweist die Sache zur erneuten Prüfung unter Berücksichtigung der vorstehenden Überlegungen an die Prüfungsabteilung zurück. Eine Entscheidung durch die Beschwerdekammer im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung entsprechend Artikel 111 (1), Satz 2 EPÜ kommt schon deswegen nicht in Betracht, weil die Prüfungsabteilung selbst entscheiden muß, ob das besagte Merkmal im Patentanspruch 1 von ihr im Hinblick auf die Patentierbarkeit für erforderlich gehalten war oder ohne Veranlassung durch sie aufgenommen worden ist. Die Erstentscheidung wird in Nr. 1 ihrer Entscheidungsformel aufgehoben, um jedes verfahrensrechtliche Hindernis zu beseitigen. Die Kammer geht noch von folgendem aus: Die Anmelderin ist daran gebunden, daß bezüglich des ersten Merkmals "Ventileinrichtung" keine Änderung begehrt wird (vgl. oben Abschnitt VI. 2.). Bezüglich des zweiten Merkmals könnte neben einer Streichung der Worte "am freien Ende des Haarwickelabschnitts" auch eine andere Formulierung (etwa wie oben Abschnitt VI. 1.) gewählt werden, die sachlich einer Streichung dieser Worte gleichkommt. Schreibfehler — auch andere als die bisher entdeckten — können berichtigt werden.

6. The Board of Appeal sees no reason why an inconsistency between claims or between claims and the description should not be removed, in agreement between Examining Division and applicant, even if the latter has communicated approval of the (faulty) text under Rule 51 (4) EPC. Nor as a rule would it seem necessary to set aside and replace the communication under Rule 51 (4) EPC; this need be done only if in a Contracting State there might be a loss of rights under Article 65 (3) EPC unacceptable to the applicant. Nor would the fees payable and the translations to be filed within the period stipulated in Rule 51 (4) EPC appear to necessitate replacing the communication under that provision; assumption of approval presupposes payment of the fees in due time (cf. Guidelines (March 1985), C-VI, 15.4.4). As regards the translations of the claims under Article 97 (5) EPC, which likewise have already been supplied, any amendment to the claims must of course be made simultaneously to the translations as well.

7. The Board of Appeal remits the case to the Examining Division for further examination in the light of the above considerations. For the Board of Appeal to take under Article 111 (1), 2nd sentence, EPC a decision within the competence of the Examining Division would be inappropriate; the Examining Division itself must decide whether it considered the Claim 1 feature in question to be a prerequisite for patentability or whether it was included other than at its insistence. Point 1 of the Examining Division's decision is set aside in order to remove any procedural obstacle. The Board also assumes that the applicants are not now seeking to amend the first feature ("valve mechanism"; cf. Section VI.2 above). As regards the second feature, instead of deleting the words "on the free end of the hair curling zone" they could opt for some other formulation (as per Section VI.1 above for example) tantamount to such deletion. Typing errors — and not only those already discovered — may be corrected.

6. La Chambre estime qu'il n'y a aucune raison pour qu'une contradiction entre des revendications ou entre des revendications et la description ne puisse être rectifiée d'un commun accord par la division d'examen et le demandeur, même si en réponse à l'invitation qui lui a été adressée conformément à la règle 51 (4) CBE, le demandeur a déjà marqué son accord sur ce texte (défectueux) des pièces de la demande. Mais dans ce cas, il ne paraît pas nécessaire en règle générale d'annuler la notification émise conformément à la règle 51 (4) CBE et d'envoyer à la place une nouvelle notification. Cela ne s'imposerait que si une perte de droits était susceptible de se produire dans l'un des Etats contractants, en vertu de l'article 65 (3) CBE, perte de droits qui serait jugée inacceptable par le demandeur. Même pour faire respecter le délai fixé à la règle 51 (4) pour le paiement des taxes et la production des traductions, il n'apparaît pas nécessaire de remplacer par une nouvelle notification la notification initiale prévue à la règle 51 (4). Chaque fois qu'il y a lieu de considérer que le demandeur donne son accord, c'est que les taxes ont été acquittées dans les délais (cf. Directives, mars 1985, C-VI, 15.4.4). Quant aux traductions des revendications déjà produites par le demandeur dans les deux autres langues officielles, conformément aux prescriptions de l'article 97 (5) CBE, il va de soi que la modification demandée pour les revendications doit être appor-tée en même temps aux traductions.

7. La Chambre renvoie l'affaire à la Division d'examen pour qu'elle procède à un nouvel examen compte tenu des considérations qui viennent d'être développées. Il ne saurait être question que la Chambre statue en exerçant les compétences de la Division d'examen conformément à l'article 111, paragraphe 1, deuxième phrase CBE, ne serait-ce que parce que c'est à la Division d'examen elle-même de décider si c'est elle qui a jugé à l'époque que la caractéristique susmentionnée figurant dans la revendication 1 était un élément indispensable du point de vue de la brevetabilité, ou si cette caractéristique a été introduite sans qu'elle l'ait demandé. Le point 1 du dispositif de la première décision est annulé afin d'éliminer tout obstacle juridique à la poursuite de la procédure. La Chambre pose encore les principes suivants: la demanderesse doit renoncer à demander une modification de la première caractéristique ("valve") mentionnée plus haut, sous le point VI.2. En ce qui concerne la deuxième caractéristique, il pourrait également être envisagé, au lieu de supprimer les termes "à l'extrémité libre de la zone d'enroulement des cheveux", d'adopter un autre libellé (comme par exemple celui indiqué ci-dessus, au point VI.1), ce qui équivaldrait pour le fond à une suppression de ces termes. Les fautes de transcription, y compris celles découvertes entre temps, peuvent être rectifiées.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Zwischenentscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 22. Januar 1985 wird in Nr. 1 ihrer Entscheidungsformel aufgehoben und die Sache zur erneuten Prüfung an die Vorinstanz zurückverwiesen.

2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

**Order**

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

1. Point 1 of the interlocutory decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 22 January 1985 is set aside, and the case remitted to the Examining Division for further examination.

2. The appeal is otherwise dismissed.

**Dispositif**

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

1. Le point 1 du dispositif de la décision intermédiaire de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 22 janvier 1985 est annulé, et l'affaire est renvoyée à la première instance pour nouvel examen.

2. Les autres conclusions du recours sont rejetées.

---

---

---

## MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

**Mitteilung der  
Vizepräsidenten  
der Generaldirektionen 2 und  
3 vom 21. April 1987  
über mündliche Verhand-  
lungen vor dem EPA**

### 1. Anberaumung von mündlichen Verhandlungen

Auf Wunsch der interessierten Kreise wird die Anberaumung von mündlichen Verhandlungen nach Artikel 116 EPÜ vor den Prüfungsabteilungen, den Einspruchsabteilungen und den Beschwerdekammern künftig etwas flexibler gehandhabt. Unter besonderer Berücksichtigung der Erörterungen im Ständigen Beratenden Ausschuß ist nunmehr folgender Verfahrensablauf vorgesehen:

a) Vor der Ladung zur mündlichen Verhandlung setzt sich das Amt mit den Beteiligten in Verbindung, um einen passenden Termin zu vereinbaren. Dies kann z. B. telefonisch oder fernschriftlich geschehen.

b) Erfolgt die Mitteilung fernschriftlich oder auf ähnlichem Wege, so wird in der Regel ein Termin mit dem Hinweis vorgeschlagen, daß das Amt bereit ist, einen (grundsätzlich in derselben Woche liegenden) Ausweichtermin ins Auge zu fassen, wenn einer der Beteiligten zu diesem Zeitpunkt aus triftigen Gründen verhindert ist. Der betreffende Beteiligte muß dem Amt dann innerhalb von 10 Tagen einen geeigneten Ausweichtermin mitteilen; diesen Termin sollte er vorab mit allen übrigen Beteiligten abgestimmt haben.

c) Erfolgt innerhalb von 10 Tagen keine Antwort auf die unter b) genannte Mitteilung, so ergeht eine Ladung zu dem vom Amt vorgeschlagenen Termin. Wird dem Amt jedoch ein mit allen Beteiligten abgestimmter Ausweichtermin vorgeschlagen, so ergeht die Ladung in der Regel zu diesem Ausweichtermin.

d) Wie schon erwähnt, sollte der Ausweichtermin grundsätzlich in derselben Woche liegen. Wird zum Beispiel ein Mittwoch vorgeschlagen, so käme als Ausweichtermin der Montag, Dienstag, Donnerstag oder Freitag derselben Woche in Betracht. Kommt jedoch ein Tag der betreffenden Woche für das Amt von vornherein nicht in Frage, so wird dies in der Mitteilung angegeben.

e) Das Amt ist grundsätzlich bestrebt, die Verfahren möglichst rasch zum Abschluß zu bringen. Da-

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

**Notice of the Vice-Presidents  
Directorates-General 2 and 3  
dated 21 April 1987  
concerning oral proceedings  
before the EPO**

### 1. Fixing the date for oral proceed- ings

In order to meet the wishes of interested circles and taking account in particular of discussions in the Standing Advisory Committee (SACEPO), a more flexible procedure will henceforth be adopted for the appointment of oral proceedings under Article 116 EPC, whether before an Examining Division, an Opposition Division or a Board of Appeal. This procedure will be as follows:

(a) Before the summons to the oral proceedings is issued, the party or parties will be contacted in an effort to find a date convenient to all concerned. This will be done either by telephone or by telex or similar means.

(b) Where the communication is by telex or similar means, it will normally propose a definite date for the oral proceedings while, at the same time, stating that if there are strong reasons preventing the party, or one of the parties, from attending on the date proposed, the Office is prepared to consider an alternative date (in principle, in the same week). However, in these circumstances the party or parties will be required to inform the Office within ten days of a suitable alternative date; and where there is more than one party, this alternative date should be agreed beforehand with all parties concerned.

(c) If there is no reply within ten days to the communication referred to in (b), a summons will be issued indicating the date proposed by the Office. If a reply is received indicating an agreed alternative date, a summons indicating that alternative date will normally be issued.

(d) As stated above, the alternative date should, in principle, be in the same week. Thus if the proposed date is, for example, a Wednesday, the alternative date could be Monday, Tuesday, Thursday or Friday of that same week. If however any of the other days in that week are known to be impossible for the Office, this will be stated in the communication.

(e) The Office intends to maintain its policy of bringing cases to a conclusion as quickly as possible.

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

**Communiqué des Vice-  
Présidents chargés des  
directions générales 2 et 3,  
en date du 21 avril 1987  
relatif à la tenue de  
procédures orales devant  
l'OEB**

### 1. Fixation de la date de la procé- dure orale

Pour répondre aux souhaits exprimés par les milieux intéressés et eu égard notamment aux discussions qui ont eu lieu au sein du Comité consultatif permanent (SACEPO), une procédure plus souple sera désormais adoptée pour les convocations à la procédure orale visée à l'article 116 CBE, que ce soit devant une division d'examen, une division d'opposition ou une chambre de recours. Cette procédure est la suivante:

a) avant d'envoyer les citations à la procédure orale, il conviendra de consulter la ou les parties en vue de fixer une date susceptible d'être acceptée par tous les intéressés. Les contacts seront pris par téléphone, par télex ou tout moyen similaire.

b) Si les contacts sont pris par télex ou un moyen similaire, l'Office proposera normalement une date précise pour la procédure orale, tout en spécifiant que si la partie ou l'une des parties a un empêchement sérieux à cette date, il pourra accepter une autre date (en principe au cours de la même semaine). Toutefois dans ce cas la ou les partie(s) sera (seront) invitée(s) à proposer à l'Office une autre date plus appropriée dans un délai de dix jours et lorsque plusieurs parties sont impliquées, toutes les parties concernées devront au préalable avoir donné leur accord pour la fixation de cette nouvelle date.

c) S'il n'est pas répondu dans les dix jours à l'invitation visée sous b), il conviendra d'établir une citation pour la date proposée par l'Office. Si l'intéressé répond en indiquant une autre date dont il aura été convenu, il devra normalement être établi une citation pour cette autre date.

d) Comme indiqué ci-dessus, cette autre date devra en principe tomber dans la même semaine. Ainsi, si la date proposée est par exemple un mercredi, cette autre date pourrait être le lundi, le mardi, le jeudi ou le vendredi de la même semaine. Toutefois, si l'Office sait qu'un autre jour de la semaine considérée ne pourra lui convenir, il le précisera dans sa notification.

e) L'Office entend rester fidèle à sa politique qui vise à régler les affaires le plus rapidement possible.

her wird es in der Regel einer längeren Aufschiebung des vorgeschlagenen Termins nicht zustimmen. Desgleichen wird nach Ergehen der Ladung einem Antrag auf Änderung des festgesetzten Termins in der Regel nur stattgegeben, wenn unvorhergesehene, außergewöhnliche Umstände (zum Beispiel eine plötzliche schwere Erkrankung) eintreten.

Um die vorhandenen Sitzungssäle bestmöglich nutzen und die Dolmetscher rationell einsetzen zu können, müssen die mündlichen Verhandlungen möglichst gleichmäßig auf alle Arbeitstage der Woche verteilt werden. Das neue, flexiblere Verfahren ist daher nur durchführbar, wenn die Beteiligten die vom Amt vorgeschlagenen Termine nur in Ausnahmefällen ablehnen, d. h. wenn wirklich triftige Gründe für einen Ausweichtermin vorliegen. In einem Jahr wird überprüft werden, ob sich das neue Verfahren bewährt hat.

## **2. Überprüfung der Identität und der Vollmacht der Teilnehmer an einer mündlichen Verhandlung**

Personen, die an einer mündlichen Verhandlung teilnehmen, brauchen sich nicht mehr zuerst bei der Auskunftsstelle des EPA zu melden. Künftig werden die Identität und die Vollmacht bei Beginn der mündlichen Verhandlung überprüft.

Thus, a long postponement from the date proposed by the Office will normally not be allowed. Equally, once the summons has been issued, a request for a change of the fixed date will normally be accepted only if unexpected and exceptional circumstances (such as unexpected serious illness) arise.

In order to make effective use of the available meeting rooms and of interpreters (where needed), it is necessary that oral proceedings be spread reasonably evenly over all the working days of the week. The new more flexible procedure will therefore be workable only if parties reject the date proposed by the Office only in a limited number of cases i.e. where there are genuinely strong reasons for requesting an alternative date. The new procedure will be reviewed in about one year's time.

## **2. Establishing identity and authorisations of persons attending oral proceedings**

Persons attending oral proceedings will no longer be required to report first to the EPO Information Office. In future, the checks concerning identity and authorisation will be carried out at the commencement of the oral proceedings.

C'est pourquoi l'Office n'autorisera pas normalement un report de la procédure orale à une date très éloignée de celle qu'il avait proposée. De même, une fois la citation adressée, une demande de changement de la date fixée ne pourra normalement être acceptée que si cette demande est motivée par des circonstances exceptionnelles et imprévues (telle qu'une maladie grave et imprévue).

Pour utiliser dans les meilleures conditions les salles de réunion disponibles, ainsi que les interprètes (le cas échéant), il conviendra de répartir aussi équitablement que possible les procédures orales entre les différents jours ouvrables de la semaine. Cette nouvelle procédure plus souple ne pourra par conséquent fonctionner de manière satisfaisante que si les parties ne refusent que dans un nombre limité de cas la date proposée par l'Office, c'est-à-dire uniquement lorsqu'il existe des motifs vraiment sérieux de demander un changement de date. Cette nouvelle procédure sera revue dans un an environ.

## **2. Vérification de l'identité et des pouvoirs des personnes assistant à la procédure orale**

Les personnes assistant à une procédure orale ne seront plus tenues de se présenter au préalable au service d'information de l'OEB. A l'avenir le contrôle de l'identité et des pouvoirs s'effectuera au début de la procédure orale.

## Übersicht über die Tage im Jahr 1987, an denen das EPA und die nationalen Patentbehörden zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet sind

Im Anschluß an die im Amtsblatt 1/1987, S. 24 f. veröffentlichte Übersicht über die o. g. Tage sind dem EPA noch zwei weitere Tage, an denen das niederländische Patentamt geschlossen ist und Berichtigungen in bezug auf den "Spring Bank Holiday" und "Summer Bank Holiday" im Vereinigten Königreich mitgeteilt worden.

Das EPA veröffentlicht deshalb nachstehend nochmals eine ergänzte und berichtigte Übersicht über die Tage im Jahr 1987, an denen das EPA und die nationalen Patentbehörden zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet sind. Die Tabelle ersetzt die frühere Veröffentlichung im Amtsblatt 1/1987, S. 25.

- 1) Für die Dienststelle Berlin des Deutschen Patentamts gelten nur die mit \*gekennzeichneten Feiertage.
- 2) Fête de l'armistice.
- 3) Fête de la Dynastie.
- 4) Berchtoldstag.
- 5) Gilt nur für München.
- 6) Spring Bank Holiday.
- 7) Summer Bank Holiday.
- 8) Das britische Patentamt ist mit Ausnahme des 18.4 und 26.12.1987 an Samstagen für die Entgegennahme europäischer Patentanmeldungen, für die keine Priorität beansprucht wird, bis 13.00 Uhr geöffnet.
- 9) Fastnachtmontag.
- 10) Schobermesse/Kirmesmontag.
- 11) Tag der Befreiung.
- 12) Fête de la Victoire.
- 13) Peter und Paul (nur in Rom).
- 14) Samstag.
- 15) Sonntag.
- 16) Sommersonnenwendtag.
- 17) Gilt nur für Den Haag.
- 18) San José.
- 19) Jueves Santo.
- 20) Santiago Apostol.
- 21) Das Spanische Patentamt ist an Samstagen bis 14.00 Uhr geöffnet.
- 22) Brückentage (roostervrije dagen).

## List of the dates on which the EPO and the national patent authorities are not open for the receipt of documents during 1987

Since publication of this list in Official Journal 1/1987, p. 24 et seq., the EPO has been notified of two further days on which the Netherlands Patent Office is closed and of corrections regarding the Spring Bank Holiday and Summer Bank Holiday in the United Kingdom.

The EPO is therefore publishing below an up-to-date list of the dates on which the EPO and the national patent authorities are not open for the receipt of documents during 1987. The table replaces that published on p. 25 of Official Journal 1/1987.

- 1) In the case of the Berlin Annex of the German Patent Office, only the asterisked days apply.
- 2) Fete de l'armistice.
- 3) Fête de la Dynastie.
- 4) Berchtoldstag.
- 5) Applies to Munich only.
- 6) Spring Bank Holiday.
- 7) Summer Bank Holiday.
- 8) The United Kingdom Patent Office is open until 13.00 hrs on Saturdays for receipt of European patent applications for which no priority is claimed, except on 18.4 and 26.12.1987.
- 9) Shrove Monday.
- 10) Schobermesse/Kirmesmontag.
- 11) Liberation Day.
- 12) Fête de la Victoire.
- 13) Feast of Saints Peter and Paul (only in Rome).
- 14) Saturday.
- 15) Sunday.
- 16) Summer Solstice.
- 17) Applies to The Hague only.
- 18) San Jose.
- 19) Jueves Santo.
- 20) Santiago Apostol.
- 21) The Spanish Patent Office is open until 14.00 hrs on Saturdays.
- 22) Bridging days (roostervrije dagen).

## Liste des dates auxquelles l'OEB et les services nationaux de la propriété industrielle ne sont pas ouverts pour la réception des pièces, au cours de l'année 1987

A la suite de la publication dans le Journal officiel 1/1987, p. 24 et suivantes, de la liste des dates auxquelles l'OEB et les services nationaux de la propriété industrielle ne seront pas ouverts pour la réception des pièces, au cours de l'année 1987, l'OEB a appris que l'Office néerlandais des brevets serait fermé deux jours de plus et a reçu des rectificatifs concernant les dates du "Spring Bank Holiday" et du "Summer Bank Holiday" au Royaume-Uni.

C'est pourquoi l'OEB publie de nouveau ci-après une liste complétée et rectifiée des dates auxquelles l'OEB et les services nationaux de la propriété industrielle ne seront pas ouverts pour la réception des pièces, au cours de l'année 1987. Ce tableau remplace celui paru précédemment dans le Journal officiel 1/1987, p. 25.

- 1) Pour l'agence de Berlin de l'Office allemand des brevets, seuls sont fériés les jours marqués d'un astérisque.
- 2) Fête de l'armistice.
- 3) Fête de la Dynastie.
- 4) Berchtoldstag.
- 5) S'applique seulement à Munich.
- 6) Spring Bank Holiday.
- 7) Summer Bank Holiday.
- 8) à l'exception des 18.4 et 26.12.1987, l'Office britannique des brevets sera ouvert tous les samedis jusqu'à 13 heures pour recevoir des dépôts de demandes de brevet européen ne revendiquant pas de droit de priorité.
- 9) Lundi de carnaval.
- 10) Lundi de la kermesse.
- 11) Anniversaire de la Libération.
- 12) Fête de la Victoire.
- 13) St. Pierre et St. Paul (seulement à Rome).
- 14) Samedi.
- 15) Dimanche.
- 16) Fête du solstice d'été.
- 17) S'applique seulement à La Haye.
- 18) San José.
- 19) Jeudi saint.
- 20) Santiago Apostol.
- 21) L'Office espagnol des brevets sera ouvert les samedis jusqu'à 14 heures.
- 22) Les jours de "pont" (roostervrije dagen).

Tage — Days — Jours	EP	AT	BE	CH/LI	DE <sup>1)</sup>	ES	FR	GB	GR	IT	LU	NL	SE
Neujahr — New Year — Nouvel An 1.1.	X	X	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X
Heiligedreikönigstag — Epiphany — Epiphanie 6.1.	X <sup>5)</sup>	X			X	X			X	X			X
Karfreitag — Good Friday — Vendredi Saint 17.4.	X			X	X*	X		X	X			X	X
Ostermontag — Easter Monday — Lundi de Pâques 20.4.	X	X	X	X	X*		X	X	X	X	X	X	X
Maifeiertag — May Day — Fête du travail 1.5.	X	X	X		X*	X	X	4.5.	X	X	X	X <sup>22)</sup>	X
Christi Himmelfahrt — Ascension Day — Ascension 28.5.	X	X	X	X	X*		X				X	X	X
Pfingstmontag — Whit Monday — Lundi de Pentecôte 8.6.	X	X	X	X	X*		X		X		X	X	X
Fronleichnam — Corpus Christi — Fête-Dieu 18.6.	X <sup>5)</sup>	X			X	X							
Mariä Himmelfahrt — Assumption Day — Assomption <sup>14)</sup> 15.8.	X <sup>5)</sup>	X	X	14)	X	X	X	14)	X	X	X	14)	14)
Allerheiligen — All Saints Day — Toussaint <sup>15)</sup> 1.11.	X <sup>5)</sup>	X	X	15)	X		X	15)		X	X	15)	15)
Allerseelen — All Souls' Day — Jour des Morts 2.11.			X								X		
Buß- und Bettag — Day of Prayer and Repentance — Jour de pénitence et de prière 18.11.	X <sup>5)</sup>				X*								
Mariä Empfängnis — Feast of the Conception — Immaculée Conception 8.12.		X				X				X			
Heiliger Abend — Christmas Eve — Veille de Noël 24.12.	X												X
1. Weihnachtstag — Christmas Day — Noël 25.12.	X	X	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Weihnachtstag — Boxing Day — Lendemain de Noël <sup>14)</sup> 26.12.	X	X	X	X	X*	14)	14)	X	X	X	X	X	X
Sylvester — New Year's Eve — Saint-Sylvestre 31.12.	X												X
Nationalfeiertag — National Commemoration Day — Fête nationale		26.10.	21.7.		17.6*	12.10.	14.7.		25.3. 28.10.	25.4.	23.6.	30.4.	
Samstage — Saturdays — Samedis	X	X	X	X	X*	21)	X	X <sup>8)</sup>	X	X	X	X	X
Sonntage — Sundays — Dimanches	X	X	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X
Sonstige Tage — Other Days — Autres jours	30.4. <sup>17)</sup> 5.5. <sup>17)</sup> 17.6. <sup>5)</sup>		11.11. <sup>2)</sup> 15.11. <sup>3)</sup>	2.1. <sup>4)</sup> 3.1.		19.3. <sup>18)</sup> 16.4. <sup>19)</sup> 25.7. <sup>20)</sup>	8.5. <sup>12)</sup> 11.11. <sup>2)</sup>	25.5. <sup>6)</sup> 31.8. <sup>7)</sup>	2.3. <sup>9)</sup>	29.6. <sup>13)</sup>	2.3. <sup>9)</sup> 31.8. <sup>10)</sup>	5.5. <sup>11)</sup> 29.5. <sup>22)</sup>	19.6. <sup>16)</sup>

**VERTRETUNG**

**Liste  
der beim  
Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter**

**REPRESENTATION**

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

**REPRESENTATION**

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

**Österreich / Austria / Autriche****Löschungen / Deletions / Radiations**

Kramer, Erich (AT) - R. 102(2)a  
Patentanwalt Dipl.-Ing. Erich Kramer  
Lerchenfelder Strasse 44  
A-1080 Wien

**Schweiz / Switzerland / Suisse****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Lauer, Joachim (DE)  
BBC AG  
Brown, Boveri & Cie  
Abt. REI  
CH-5401 Baden

Ottow, Jens M. (DE)  
BBC Aktiengesellschaft  
Brown, Boveri & Cie  
CH-5400 Baden

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Rossel, Albert (CH)  
Patentanwaltsbureau A. Rossel  
Schulhausstrasse 12  
CH-8002 Zürich

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Jaeger, Jörg (DE) - R. 102(1)  
Haus Rautispitz  
Postfach 5  
CH-8739 Rieden SG

Mathez, Maurice (CH) - R. 102(1)  
Grenzacherstrasse 124  
Postfach 3255  
CH-4002 Basel

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

Allgeier, Kurt (DE)  
Patentanwälte Hiebsch & Allgeier  
Postfach 464  
D-7700 Singen

Hiebsch, Gerhard F. (DE)  
Patentanwälte Hiebsch & Allgeier  
Postfach 464  
D-7700 Singen

Klug, Horst (DE)  
Kolbstrasse 9  
D-8522 Herzogenaurach

Laschinsky, Klaus-Jürgen (DE)  
Brucknerstrasse 34  
D-6450 Hanau 1

Zahn, Roland (DE)  
Berghausener Strasse 10  
D-7500 Karlsruhe 41

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Rasper, Joachim (DE) - R. 102(2)a  
Bierstadter Höhe 22  
D-6200 Wiesbaden

**Spanien / Spain / Espagne****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Aguero Sobrino, Santos (ES)  
Calle Valderroman, 4-2. A.  
E-28035 Madrid

Bolibar Manich, Ana Maria (ES)  
Paseo de Gracia, 45  
E-08007 Barcelona

De Arpe Garcia, Santos (ES)  
Avenida Doctor Gadea, 12  
E-03001 Alicante

Del Santo Abril, Natividad (ES)  
Vitruvio, 23  
E-28006 Madrid

Guill Rubio, José Luis (ES)  
Plaza Mostenses  
Edificio Parking  
Oficina 37  
E-28015 Madrid

Izquierdo Faces, José (ES)  
Iparraguirre, 42-3.  
E-48011 Bilbao

Marques Alos, Fernando (ES)  
Tusset, 34  
E-08006 Barcelona

Matamoron Hernandez, José Pedro (ES)  
Calle Ricardo Ortiz, 106-2. B  
E-28017 Madrid



Pons Arino, Angel (ES)  
164, Paseo de la Castellana  
E-28046 Madrid

Pons Arino, Maria Purificacion (ES)  
164, Paseo de la Castellana  
E-28046 Madrid

Valdes Moreiras, Eusebio (ES)  
General Moscardo, 37  
E-28020 Madrid

Vicario Cubillo, Marcos (ES)  
164, Paseo de la Castellana  
E-28046 Madrid

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Gomez-Acebo y Duque de Estrada, Ignacio (ES)  
Calle Alberto Alcocer, 1 y 3  
E-28036 Madrid

Polo Flores, Gonzalo (ES)  
Dr. Fleming, 16  
E-28036 Madrid

### Frankreich / France

#### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Pontet, Bernard (FR)  
Cabinet André Bouju  
38, Avenue de la Grande Armée  
F-75017 Paris

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Boukhors, Alain (FR)  
Electricité de France  
Direction des Etudes et Recherches  
Service I.P.N.  
Bureau des Brevets  
1, avenue du Général de Gaulle  
F-92140 Clamart

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Chambon, Georges (FR) - R. 102(1)  
Cabinet Chambon  
6 et 8 avenue Salvador Allende  
F-93804 Epinay S/Seine Cedex

### Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

#### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Dutton, Erica Lindley Graham (GB)  
British Telecom  
Intellectual Property Unit  
151 Gower Street  
GB-London WC1E 6BA

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Archer, Philip Bruce (GB)  
Urquhart-Dykes & Lord  
Trinity Court  
Trinity Street  
GB-Priestgate, Peterborough PE1 1DA Cambs.

Bowles, Sharon Margaret (GB)  
S.M. Bowles & Co.  
Broadway House  
London Road  
Bourne End  
GB-Hemel Hempstead, Hertfordshire HP1 2RU

Brooks, Nigel Samuel (GB)  
Hill Hampton  
East Meon  
GB-Petersfield, Hampshire GU32 1QN

Frain, Timothy John (GB)  
Rank Xerox Limited  
Patent Department  
364 Euston Road  
GB-London NW 1 3BH

Gilding, Martin John (GB)  
Eric Potter & Clarkson  
14 Oxford Street  
GB-Nottingham NG1 5BP

Goode, Ian Roy (GB)  
Rank Xerox Limited  
Patent Department  
364 Euston Road  
GB-London NW1 3BH

McVey, Kenneth William Henry (GB)  
11, Lancaster Close  
GB-Reading RG2 7AL

Smith, Denise Mary (GB)  
British Aerospace pic  
Corporate Patents Department  
Brooklands Road  
GB-Weybridge, Surrey KY13 0SJ

Tillbrook, Christopher John (GB)  
Chris J. Tillbrook & Co.  
5 Old Rectory Close  
Churchover  
GB-Rugby, Warwickshire CV23 0EN

Warden, John Christopher (GB)  
2 Leith Vale Cottages  
Standon Lane  
GB-Ockley, Surrey RH5 5QR

Weatherald, Keith Baynes (GB)  
Rank Xerox Limited  
Patent Department  
364 Euston Road  
GB-London NW1 3BH

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Moss, Bernard Joseph (GB) - R. 102(1)  
D. Young & Co.  
10 Staple Inn  
GB-London WC1V 7RD

Munster, George Harry (GB) - R. 102(1)  
G.H. Munster & Co.  
Munster House  
31c Arterberry Road  
GB-London SW20 8AG

Russell, John (GB) - R. 102(1)  
Tara  
Middlesbrough Road  
GB-Guisborough, Cleveland TS14 8HY

**Griechenland / Greece / Grèce****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Kalis, Andronikos I. (GR)  
18, Sina Street  
GR-106 72 Athens

Kalkavouras, Antonios (GR)  
46, Panepistimiou Street  
GR-106 78 Athens

Kefallinos, Panajotis N. (GR)  
7-9, Sofokleous Street  
GR-105 59 Athens

Papageorgiou, Vassilios (GR)  
37, Akademias Street  
GR-106 72 Athens

Tsimila, Helen (GR)  
5, Leoforos Alexandras  
GR-114 73 Athens

Vatsolaki, Ioanna (GR)  
5, Leoforos Alexandras  
GR-114 73 Athens

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Lappas, George (GR)  
7, Athanassiadou Street  
GR-115 21 Athens

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

Bravi, Alfredo (IT)  
c/o IBM Italia S.p.A.  
Direzione Brevetti  
P.O. Box 137  
I-20090 Segrate (Milano)

Zorzut, Ermenegildo (IT)  
Via Imbriani 2  
I-34122 Trieste

**Niederlande / Netherlands / Pays-Bas****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Mulder, Cornelis Willem Reinier (NL)  
Unilever N.V. Patent Division  
Postbus 137  
NL-3130 AC Vlaardingen

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Timmermans, Anthonius C.T. (NL)  
Octrooibureau Zuid B.V.  
P.O. Box 2287  
NL-5600 CG Eindhoven

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Sieders, Christiaan Henri (NL) - R. 102(2)a  
Else Mauhsiaan 35  
NL-2597 HA Den Haag

**Schweden / Sweden / Suède****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Johansson, Lars E. (SE)  
Box 42  
S-820 20 Ljusne

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Schöld, Zaid (SE)  
Nobel Industries Sweden AB  
Patent Department  
Box 11554  
S-100 61 Stockholm

Widegren, Ann-Charlotte (SE)  
Nobel Industries Sweden AB  
Patent Department  
Box 11554  
S-100 61 Stockholm

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

### Bundesrepublik Deutschland: Neues Gebrauchsmuster- gesetz

1. Am 1. Januar 1987 ist das neue Gebrauchsmustergesetz (GbmG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 1986<sup>\*)</sup> in Kraft getreten.

Als grundsätzliche Neuerung, die auch für europäische und internationale Patentanmeldungen von besonderem Interesse ist, wird durch das neue Gesetz die bisherige **Gebrauchsmusterhilfsanmeldung durch das Rechtsinstitut der sogenannten "Abzweigung"** (Inanspruchnahme des Anmeldetages einer früheren Patentanmeldung) ersetzt.

2. Nach bisherigem Recht konnte der Anmelder, wenn er für den gleichen Gegenstand ein Patent nachgesucht hatte, beantragen, daß die Eintragung in die Gebrauchsmusterrolle erst vorgenommen werden sollte, wenn die Patentanmeldung erledigt war (§ 2 Abs. 6 GbmG a.F.).

In einer Entscheidung aus dem Jahr 1980 hatte das Bundespatentgericht<sup>1)</sup> eine solche Gebrauchsmusterhilfsanmeldung auch zu einer europäischen Patentanmeldung mit Benennung der Bundesrepublik Deutschland zugelassen, sofern diese in **deutscher Sprache** abgefaßt war. In einer späteren Entscheidung aus dem Jahr 1985<sup>2)</sup> hatte das Bundespatentgericht diese Möglichkeit jedoch verneint, wenn die europäische Patentanmeldung nicht in deutscher Sprache eingereicht worden war.

3. An die Stelle der Gebrauchsmusterhilfsanmeldung ist nunmehr ab 1. Januar 1987 die sogenannte **Abzweigung** getreten. Die wesentlichen Merkmale des neuen, in § 5 GbmG geregelten Rechtsinstituts lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Hat der Anmelder mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für denselben Gegenstand bereits früher ein Patent nachgesucht, so kann er mit der Gebrauchsmusteranmeldung die Erklärung abgeben, daß der für die Patentanmeldung maßgebende Anmeldetag in Anspruch genommen wird ("Abzweigung" der Gebrauchsmusteranmeldung aus einer Patentanmeldung).

Die Patentanmeldung muß mit "Wirkung für die Bundesrepublik

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

### Federal Republic of Germany: New Utility Model Law

1. The new Utility Model Law (Gebrauchsmustergesetz = GbmG) as published on 28 August 1986<sup>\*)</sup> entered into force on 1 January 1987.

The fundamental innovation, of special interest with regard to both European and international patent applications, is that under the new law the **auxiliary utility model application** is replaced by a legal device known as **"Abzweigung"** ("derivation"), whereby the filing date of an earlier patent application is claimed.

2. Under the law as it stood an applicant who had applied for a patent for the same subject-matter was able to request that an entry in the Utility Model Register be deferred until the patent application had been dealt with (§ 2, para. 6, GbmG, old version).

In 1980 the Federal Patent Court<sup>1)</sup> decided to allow an auxiliary utility model application in connection with a European patent application designating the Federal Republic of Germany provided the former was in **German**. In a later decision dating from 1985<sup>2)</sup> the same court ruled out this possibility, however, if the European patent application had not been filed in German.

3. The auxiliary utility model application was replaced on 1 January 1987 by the **derivation** procedure, which is set out in § 5 GbmG. Its essential features may be summarised as follows:

(a) If the applicant has already applied for a patent for the same subject-matter, designating the Federal Republic of Germany, he may file together with the application for a utility model a declaration to the effect that he is claiming the filing date assigned to the patent application (he thus "derives" the application for a utility model from a patent application).

The patent application must have designated the Federal Republic of Ger-

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

### République fédérale d'Allemagne: Nouvelle loi sur les modèles d'utilité

1. La nouvelle loi allemande sur les modèles d'utilité (GbmG) est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1987 dans la version publiée le 28 août 1986<sup>\*)</sup>.

L'innovation fondamentale de la nouvelle loi, qui présente également un intérêt particulier pour les demandes de brevet européen et les demandes internationales, réside dans le remplacement par le législateur de l'ancienne **demande auxiliaire de modèle d'utilité** par l'institution de la "priorité dérivée" ("**Abzweigung**") (revendication de la date de dépôt d'une demande de brevet antérieure).

2. L'ancienne loi stipulait que le déposant pouvait, s'il avait déposé une demande de brevet portant sur le même objet, demander que l'enregistrement au registre des modèles d'utilité ne soit effectué qu'après la conclusion de la procédure relative à la demande de brevet (article 2(6) GbmG ancienne version).

Dans une décision rendue en 1980<sup>1)</sup>, le Tribunal fédéral des brevets avait également jugé recevable une telle demande auxiliaire de modèle d'utilité s'appuyant sur une demande de brevet européen qui désignait la République fédérale d'Allemagne, dans la mesure où cette demande de brevet était rédigée en **allemand**. Par une décision ultérieure, datant de 1985<sup>2)</sup>, le Tribunal fédéral des brevets avait en revanche exclu cette possibilité dans la mesure où la demande de brevet européen n'avait **pas** été déposée en allemand.

3. Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1987, la demande auxiliaire de modèle d'utilité est remplacée par la revendication d'une "**priorité dérivée**". Les caractéristiques essentielles de cette nouvelle institution, définie à l'article 5 GbmG, peuvent être résumées comme suit:

a) Si, pour le même objet, le déposant a déjà déposé une demande de brevet avec effet en République fédérale d'Allemagne, il peut, lorsqu'il dépose la demande de modèle d'utilité, déclarer qu'il revendique la date de dépôt de la demande de brevet (revendication pour la demande de modèle d'utilité d'une "priorité dérivée" d'une demande de brevet).

La demande de brevet doit "avoir effet en République fédérale d'Allemagne",

<sup>\*)</sup> Bundesgesetzblatt (BGBl) 1986 I 1456 = BIPMZ 1986, 316.

<sup>1)</sup> BPatG, 5. Senat, vom 20. Februar 1980, BIPMZ 1980, 347.

<sup>2)</sup> BPatG, 5. Senat, vom 7. August 1985, BIPMZ 1986, 71. Die zugelassene und eingelegte Rechtsbeschwerde wurde im Verfahren vor dem Bundesgerichtshof zurückgenommen.

<sup>\*)</sup> Bundesgesetzblatt (BGBl) 1986 I, p. 1456 (BIPMZ 1986, p. 316).

<sup>1)</sup> BPatG, 5th Chamber, 20 February 1980, BIPMZ 1980, p. 347.

<sup>2)</sup> BPatG, 5th Chamber, 7 August 1985, BIPMZ 1986, p. 71. The appeal on a point of law, which was admitted and duly filed, was withdrawn in proceedings before the Federal Court of Justice.

<sup>\*)</sup> Bundesgesetzblatt (BGBl) 1986 I 1456 = BIPMZ 1986, 316.

<sup>1)</sup> BPatG, 5<sup>e</sup> chambre, 20 février 1980, BIPMZ 1980, 347.

<sup>2)</sup> BPatG, 5<sup>e</sup> chambre, 7 août 1985, BIPMZ 1986, 71. Le recours, jugé recevable, qui a été formé contre cette décision, a été retiré au cours de la procédure devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice).

Deutschland" erfolgt sein, so daß nicht nur eine nationale deutsche Patentanmeldung, sondern auch eine europäische oder internationale (PCT-) Patentanmeldung Grundlage für die Abzweigung sein kann, sofern diese Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland beansprucht.

Im Gegensatz zur Gebrauchsmusterhilfsanmeldung ist es nicht notwendig, daß die frühere Patentanmeldung in deutscher Sprache abgefaßt war. Handelt es sich um eine fremdsprachige Patentanmeldung, so ist der im Zusammenhang mit der Abzweigung einzureichenden Abschrift der früheren Patentanmeldung eine deutsche Übersetzung beizufügen. Die Übersetzung ist entbehrlich, wenn der Anmelder versichert, daß die zur Gebrauchsmusteranmeldung eingereichten Schutzansprüche und die Beschreibung bereits die Übersetzung der fremdsprachigen Patentanmeldung darstellen (§ 8 Abs. 3 der Gebrauchsmusteranmeldeverordnung vom 12.11.1986<sup>3)</sup>).

b) Die Gebrauchsmusteranmeldung muß **denselben Gegenstand** betreffen; Patent- und Gebrauchsmusteranmeldung müssen also gegenständlich übereinstimmen, d.h. dieselbe Erfindung betreffen.

c) Ein für die Patentanmeldung beanspruchtes **Prioritätsrecht** bleibt für die abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung erhalten.

d) Die Abzweigung kann bis zum Ablauf von **zwei Monaten** nach dem Ende des Monats, in dem die Patentanmeldung erledigt oder ein etwaiges Einspruchsverfahren abgeschlossen ist, jedoch längstens bis zum Ablauf des achten Jahres nach dem Anmeldetag der Patentanmeldung, ausgeübt werden.

Mit **Erledigung der Patentanmeldung** wird an den rechtskräftigen Abschluß des Erteilungs- oder Einspruchsverfahrens angeknüpft, d.h. insbesondere an den Widerruf des Patents, die Zurückweisung oder freiwillige oder fingierte Zurücknahme der Patentanmeldung.

e) Will der Anmelder die Abzweigung erklären, so muß er dies **gleichzeitig** mit der Gebrauchsmusteranmeldung tun. Hat der Anmelder die Abzweigung erklärt, so fordert ihn das Deutsche Patentamt auf, innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung der Aufforderung, das Aktenzeichen und den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung anzugeben und eine Abschrift hiervon einzureichen, die gegebenenfalls von einer deutschen Übersetzung begleitet sein muß. Kommt der Anmelder dieser Aufforderung nicht rechtzeitig nach, so wird das Recht auf Abzweigung verwirkt.

many. Consequently, if not only national German applications can serve as basis for the derivation procedure, but also European or international (PCT) applications designating the Federal Republic of Germany.

Unlike the auxiliary utility model application, the earlier patent application does not have to be in German. If the patent application is in a language other than German, a German translation must be appended to the copy of the earlier application to be filed in connection with the derivation procedure. The translation may be dispensed with if the applicant gives an assurance that the claims filed as part of the utility model application, and the description, already constitute a translation of the application which was written in a language other than German (§ 8, para. 3, of the Order Concerning Utility Model Applications of 12 November 1986<sup>3)</sup>).

(b) The patent application and utility model application must relate to the **same subject-matter**, i.e. they must concern the same invention.

(c) A **priority right** claimed for the patent application applies equally to the utility model application derived from it.

(d) The derivation procedure may be effected within two months from the end of the month in which the patent application is dealt with or in which opposition proceedings are concluded, up to a maximum of **eight years** from the date on which the patent application was filed.

Once the patent application has been **dealt with**, grant or opposition proceedings take place and will lead to the revocation of the patent, to the refusal or voluntary or deemed withdrawal of the patent application.

(e) If the applicant wants the derivation procedure he must make a declaration to that effect **when** filing the utility model application. Once he has done this the German Patent Office requests him to indicate, within two months of the request being served, the file number and date of filing of the earlier patent application and to file a copy of the latter, which must be accompanied if necessary by a German translation. If the applicant fails to comply with this request in due time, the right to adopt the derivation procedure is forfeited.

par conséquent, ce ne sont pas seulement les demandes nationales de brevet déposées auprès de l'Office allemand des brevets, mais aussi les demandes européennes ou les demandes internationales (PCT) qui peuvent servir de base à la revendication d'une "priorité dérivée", sous réserve que ces demandes revendiquent une protection en République fédérale d'Allemagne.

Il n'est pas nécessaire que la demande de brevet antérieure ait été rédigée en allemand, comme c'était le cas pour les demandes auxiliaires de modèle d'utilité. Si la demande de brevet est rédigée dans une langue autre que l'allemand, la copie de cette demande, à fournir à l'appui de la revendication d'une "priorité dérivée", doit être accompagnée d'une traduction en allemand. Cette traduction n'est pas indispensable si le déposant déclare que les revendications et la description de la demande de modèle d'utilité constituent déjà une traduction de cette demande de brevet rédigée dans une autre langue (article 8 (3) du décret du 12 novembre 1986 relatif aux demandes de modèles d'utilité<sup>3)</sup>).

b) La demande de modèle d'utilité et la demande de brevet doivent porter sur **le même objet**; l'objet de la demande de brevet doit être identique à l'objet de la demande de modèle d'utilité, en d'autres termes, ces deux demandes doivent avoir trait à la même invention.

c) Tout **droit de priorité** revendiqué pour la demande de brevet vaut également pour la demande de modèle d'utilité bénéficiant de la "priorité dérivée".

d) La "priorité dérivée" doit être revendiquée dans un délai de **deux mois** à compter de la fin du mois au cours duquel la procédure relative à la demande de brevet ou une éventuelle procédure d'opposition sont parvenues à conclusion, mais au plus tard à la fin de la **huitième année** suivant la date de dépôt de la demande de brevet.

Par **conclusion de la procédure relative à la demande de brevet**, il est fait référence à la décision, passée en force de chose jugée, prise à l'issue de la procédure de délivrance ou de la procédure d'opposition, c'est-à-dire, notamment, à la révocation du brevet, au rejet ou au retrait, soit volontaire, soit réputé avoir été effectué, de la demande de brevet.

e) Si le déposant veut revendiquer la "priorité dérivée", il doit le déclarer en **même temps** qu'il dépose la demande de modèle d'utilité. Si le déposant a fait une déclaration en ce sens, l'Office allemand des brevets l'invite à indiquer les références et la date de dépôt de la demande de brevet antérieure et à en déposer une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction en allemand, dans un délai de deux mois après que cette invitation lui a été signifiée. Si le déposant ne répond pas à cette invitation dans le délai, il perd le droit de revendiquer la "priorité dérivée".

<sup>3)</sup> BGBl 1986 I 1739 = BIPMZ 1986, 351.

<sup>3)</sup> BGBl 1986 I, p. 1739 (BIPMZ 1986, p. 351).

<sup>3)</sup> BGBl 1986 I 1739 = BIPMZ 1986, 351.