



**Europäisches  
Patentamt**

**European  
Patent Office**

**Office européen  
des brevets**

---

**Amtsblatt**

**Official Journal**

**Journal officiel**

31. Juli 1987  
Jahrgang 10/Heft 7  
Seiten 269-345

31 July 1987  
Year 10/Number 7  
Pages 269-345

31 juillet 1987  
10<sup>e</sup> année/numéro 7  
Pages 269-345

---

**VERWALTUNGSRAT**

**ADMINISTRATIVE COUNCIL**

**CONSEIL  
D'ADMINISTRATION**

**Bericht über die 26. Tagung  
des Verwaltungsrats der  
Europäischen Patent-  
organisation  
(2.-5. Juni 1987)**

**Report on the 26th meeting of  
the Administrative Council of  
the European Patent  
Organisation (2-5 June 1987)**

**Compte rendu de la 26<sup>e</sup>  
session du Conseil  
d'administration de  
l'Organisation européenne  
des brevets (du 2 au 5 juin  
1987)**

Der Verwaltungsrat hat vom 2. bis 5. Juni in Wien unter dem Vorsitz von Herrn Otto Leberl (AT) seine 26. Tagung abgehalten.

The Administrative Council held its 26th meeting from 2-5 June in Vienna under the chairmanship of Mr Otto Leberl (AT).

Le Conseil d'administration a tenu sa 26<sup>e</sup> session du 2 au 5 juin à Vienne, sous la présidence de M. Otto Leberl (Autriche).

Der Präsident des Europäischen Patentamts, Herr Paul Braendli, erläuterte dem Rat den Jahresbericht 1986 und legte ihm einen Bericht über die Tätigkeit des Amtes seit der letzten Tagung vor.

The President of the European Patent Office, Mr Paul Braendli, submitted to the Council a presentation on the Annual Report 1986 and his report on activities since the last meeting.

Le Président de l'Office européen des brevets, M. Paul Braendli, a présenté le rapport annuel 1986, ainsi qu'un bilan des activités de l'Office depuis la dernière session.

**Jahresbericht 1986**

**The Annual Report 1986**

**Rapport annuel 1986**

Der Jahresbericht für 1986 weist bei den europäischen und Euro-PCT-Anmeldungen eine 14%ige Zunahme gegenüber dem Vorjahr aus. Der Präsident führte aus, daß die ständige Zunahme der Anmeldungen nicht nur ein Beweis für das anhaltende Vertrauen der Anmelder zum Europäischen Patentamt sei, sondern auch bedeute, daß das Amt nach neuen Wegen suchen müsse, um mit dem wachsenden Arbeitsanfall fertig zuwerden. Er wies insbesondere auf das Layout des Jahresberichts hin, das ein Beispiel für das neue Profil sei, das künftig alle Veröffentlichungen des EPA im Zuge einer neuen Informationspolitik erhalten sollen, bei der auch eine bessere Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit des Amtes mit der der nationalen Ämter angestrebt werde.

The Annual Report for 1986 shows a 14% increase in European and Euro-PCT applications over the previous year. The President pointed out that the continuous growth of applications does not only signify that applicants are showing steady confidence in the European Patent Office but also that the Office must look for new ways to cope with the growing workload. The President especially referred to the design of the Annual Report, which was an example of the new corporate image now being created throughout all EPO publications as part of a revision of the EPO information policy, also consisting of closer co-operation between the EPO public relations activities and those of the national Offices.

Le rapport annuel pour 1986 indique que le nombre de demandes de brevet européen et de demandes euro-PCT déposées a progressé de 14% par rapport à l'année précédente. Le Président a souligné que la poursuite de l'augmentation du nombre des demandes témoigne de la confiance, persistante, manifestée par les demandeurs à l'égard de l'Office européen des brevets; elle montre également la nécessité pour l'Office de rechercher de nouveaux moyens en vue de faire face à cette charge de travail croissante. Le Président a tout particulièrement appelé l'attention sur la présentation de ce rapport annuel, illustrant la nouvelle image de l'Office qui se crée actuellement par le biais de toutes les publications de l'OEB, dans le cadre d'une refonte de la politique suivie en matière d'information, politique qui consiste également à resserrer la coopération de l'OEB avec les offices nationaux dans le domaine des relations publiques.

**Tätigkeit seit der letzten Tagung**

Der Präsident ging dann auf die statistische Entwicklung des Europäischen Patentamts in den ersten fünf Monaten des Jahres 1987 ein; wenn der bisherige Trend anhalte, sei bis Ende des Jahres mit rund 40 000 europäischen Direktanmeldungen und einschließlich der Euro-PCT-Anmeldungen mit insgesamt 46 000 Anmeldungen zu rechnen. Leider gebe der Anstieg der Anmeldezahlen auch Grund zur Besorgnis, weil er ein weiteres Anwachen des Recherchenrückstands mit sich bringe, der nur mit aktiver Unterstützung eines motivierten Personals abgebaut werden könne.

Im Zusammenhang mit dem DATIMTEX-Projekt und seiner weiteren Entwicklung berichtete der Präsident, daß Anmeldungen nunmehr auch in OCR-A-Schrift, und zwar zunächst in Courier-Schrift, eingereicht werden könnten und sich die Zahl der Anmeldungen in digitalisierter Form dadurch erheblich erhöht habe. 65% der zwischen Januar und Mai 1987 eingereichten Anmeldungen seien in das DATIMTEX-System eingegeben worden, davon 7% auf Diskette, 23% durch OCR und 35% manuell. Bis Oktober 1987 solle nun eine 100%ige Digitalisierung der Anmeldungen erreicht werden; dabei würden wahrscheinlich rund 10% der Anmeldungen auf Diskette und 50% in OCR-Schrift eingereicht und 40% manuell erfaßt. Der Präsident berichtete ferner, daß sich das Amt um eine Verbesserung der oft unzulänglichen Druckqualität der mit DATIMTEX erstellten A-Schriften bemühe.

Durch den unerwartet hohen Anstieg der europäischen Patentanmeldungen habe sich der Bearbeitungsrückstand in letzter Zeit noch weiter erhöht. Auch die vom Amt getroffenen Notmaßnahmen wie die sogenannte "Feuerwehraktion" hätten das Problem nicht lösen können; das Amt setze jedoch alles daran, den Rückstand schnell abzubauen.

Der Rat genehmigte die ersten Projekte des EPA zur Unterstützung des griechischen Patentamts. Sie laufen 1987 an und gelten als Teil des bereits beschlossenen Fünfjahresplanes, mit dem das EPA zur Modernisierung des griechischen Patentsystems beitragen will.

Der Rat nahm ferner den Bericht des Präsidenten über die vierte Dreierkonferenz zwischen dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (USPTO), dem japanischen Patentamt (JPO) und dem EPA entgegen, die im Januar 1987 in Washington stattgefunden hat. Dabei ist ein viertes Memorandum of Understanding unterzeichnet worden, in dem sich die drei Ämter zur Zusammenarbeit verpflichten.

Der Präsident berichtete außerdem, er habe während seines Besuches Gele-

**Activities since the last meeting**

The President then went on to deal with the statistical development of the European Patent Office during the first five months of 1987, which if the trend continued indicated that around 40 000 direct European applications would be filed during 1987 and that a final total of 46 000 applications would be arrived at including Euro-PCT applications. He further pointed out that the increase in the number of applications also gave grounds for concern due to a growing search backlog and underlined that staff support and motivation was highly important to the combatting of backlogs.

Turning to the DATIMTEX project and its further development the President reported that the extension of OCR-A filing possibilities, starting with Courier typeface, had significantly boosted the number of applications in digitised form. Sixty-five per cent (65%) of applications filed between January and May 1987 had gone into the DATIMTEX system: 7% on diskette, 23% via OCR in-put and 35% by manual keyboarding. One-hundred per cent digitisation is now planned by October 1987 with an estimated 10% of applications filed on diskette, 50% in OCR format and 40% captured manually. The President also reported that the sometimes poor quality of the DATIMTEX-produced A documents is being dealt with.

It is obvious that the unexpectedly high increase in European applications has created an increased backlog problem for the EPO recently. Although the Office has taken extraordinary measures, such as the so-called "firebrigade" action, and although productivity has been raised, the problem still remains and the Office is now making every effort to achieve a rapid reduction in backlogs.

The Council approved the EPO's preliminary projects for supporting the Greek national patent office from 1987 onwards. The projects will be regarded as part of the previously decided 5-year plan for the EPO contribution to the modernisation of the Greek patent system.

The Council further heard a report from the President on the fourth Trilateral Conference involving the United States Patent and Trademark Office (USPTO), the Japanese Patent Office (JPO) and the EPO in Washington which took place in January 1987. A fourth Memorandum of Understanding had been signed reaffirming the three offices' commitment to their mutual co-operation.

The President also reported that during his visit he had been able to talk

**Activités de l'Office depuis la dernière session**

Passant ensuite à l'évolution des statistiques de l'Office européen des brevets au cours des cinq premiers mois de 1987, le Président a indiqué que, si la tendance observée se maintient, le nombre de demandes de brevet européen déposées directement auprès de l'Office atteindrait les 40 000 environ en 1987, soit, si l'on ajoute les demandes euro-PCT, 46 000 demandes au total. Il a en outre fait observer que la progression du nombre des demandes constitue également un motif d'inquiétude, eu égard à l'augmentation de l'arriéré des recherches, et il a souligné que le soutien et la motivation du personnel jouent un rôle de la plus haute importance dans la lutte contre les arriérés.

Evoquant l'évolution du projet DATIMTEX, le Président a indiqué que l'extension aux caractères ROC-A des possibilités de dépôt de demandes, rédigées en écriture COURIER, dans un premier temps, avait eu pour résultat une montée en flèche du nombre de demandes déposées sous forme numérisée. Soixante-cinq pour cent des demandes déposées entre janvier et mai 1987 ont pu entrer dans le système DATIMTEX: 7% d'entre elles étaient sur disquette, 23% en caractères ROC et 35% ont été saisies manuellement au clavier. La numérisation à cent pour cent des demandes est à présent prévue pour octobre 1987 avec, selon les estimations, environ 10% de demandes sur disquette, 50% en caractères ROC et 40% saisies manuellement. Le Président a également fait savoir que les moyens de remédier à la qualité parfois médiocre des documents A imprimés selon le système DATIMTEX étaient actuellement examinés.

Il est indéniable que, du fait de l'ampleur inattendue de l'augmentation du nombre de demandes de brevet européen, l'acuité des problèmes d'arriéré auxquels l'OEB est confronté s'est récemment aggravée. En dépit des mesures spéciales prises par l'Office, telles que l'action baptisée "Groupe d'intervention", ce problème subsiste, et l'Office met tout en œuvre afin de parvenir à une réduction rapide des arriérés.

Le Conseil a approuvé les premiers projets de l'OEB concernant le soutien apporté à partir de 1987 à l'Office hellénique des brevets. Ces projets seront considérés comme faisant partie du plan quinquennal précédemment adopté, au moyen duquel l'OEB se propose de contribuer à la modernisation du système de brevets hellénique.

Le Conseil a ensuite entendu le Président en son rapport consacré à la quatrième Conférence tripartite entre l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO), l'Office japonais des brevets (JPO) et l'OEB, qui s'est tenue à Washington en janvier 1987. Un quatrième memorandum d'accord a été signé, réaffirmant la volonté des trois offices de poursuivre leur coopération.

Le Président a également indiqué que, au cours de sa visite, il avait eu

genheit gehabt, mit Vertretern der amerikanischen Industrie und Patentanwaltschaft zu sprechen. Diese Gespräche seien sehr erfreulich verlaufen, da das Europäische Patentamt in den USA offensichtlich einen außerordentlich guten Ruf genieße; dies erkläre auch den hohen Anteil europäischer Anmeldungen von US-Anmeldern (28%). Die hohe Arbeitsqualität, die unbürokratische Arbeitsweise und der offene Dialog zwischen dem Amt und den Anmeldern seien dabei besonders gelobt worden.

Als konkretes Beispiel für die positiven Auswirkungen des engen Kontaktes zwischen dem EPA, dem USPTO und dem JPO führte der Präsident die jüngsten Änderungen des japanischen Patentgesetzes an. Eines der Hauptmerkmale des neuen Patentgesetzes sei das sogenannte "multiple claim system", mit dem die Einheitlichkeit der Erfindung in Japan stärker an die europäische Patentrechtspraxis angeglichene sei.

Der Präsident berichtete dann noch über weitere wichtige Kontakte des Amtes. Ende März habe das oährliche Treffen mit dem chinesischen Patentamt stattgefunden, und zwar diesmal in München. (Er verwies auf den ausführlichen Bericht über die technische Hilfe im Jahresbericht, S. 34-36.)

Der kanadische Minister für Verbraucher- und Unternehmensfragen habe dem Amt im April einen offiziellen Besuch abgestattet. Er habe dem EPA bei dieser Gelegenheit mitgeteilt, daß Kanada dem PCT beitreten wolle.

Der Rat nahm zur Kenntnis, daß Kanada neben dem USPTO das EPA als Internationale Recherchenbehörde für internationale Anmeldungen kanadischer Herkunft zu benennen beabsichtigt.

### Ernennungen

Der Rat ernannte Frau Renate Remandas (GR), die bisher noch als Beraterin im griechischen Handelsministerium tätig ist, zur Vizepräsidentin DG 5; sie tritt die Nachfolge von Herrn Peter Zwartkruis (NL) an, der Ende 1987 wieder in den diplomatischen Dienst der Niederlande zurückkehrt.

### Personalpolitik und Pensionsreservfonds

Der Verwaltungsrat hat mehrere wichtige Beschlüsse in Personalangelegenheiten gefaßt; er beschloß insbesondere, das bisher im EPA angewandte System der Koordinierten Organisationen flexibler zu handhaben, damit das EPA eine eher unternehmerische Linie verfolgen kann.

Der Vorschlag des Amtes, im nächsten Jahr weitere Prüfer in der GD 1 und GD 2 einzustellen, wurde vom Rat genehmigt.

Auf einer früheren Tagung hatte der Rat beschlossen, die Verwaltung des

with representatives of US industry and patent attorneys. These contacts had been most gratifying, as the European Patent Office obviously enjoys an extremely high reputation in the US, which accounts for 28% of the European applications. High-quality work, an unbureaucratic approach and the possibility of an open dialogue between the Office and the applicants were especially appreciated.

As a concrete example of the positive outcome of the close contacts between the EPO, the USPTO and the JPO the President also mentioned the recent changes made in Japanese patent law. One of the main features in the new Patents Act is the introduction of a "multiple claim system", bringing unity of invention in Japan more into line with the European practice.

Further important contacts of the Office during the period were additionally reported on by the President. At the end of March the Office's annual meeting with the Chinese Patent Office had this time been held in Munich. (For a further report on technical assistance in general the President referred to the Annual Report, pp. 34-36).

The Canadian Minister of Consumer and Corporate Affairs had paid an official visit to the Office in April. The EPO was informed on this occasion that Canada intends acceding to the PCT.

The Council took note of the fact that Canada wished to specify the EPO as an International Searching Authority in addition to the USPTO for international applications originating in Canada.

### Appointments

The Council appointed Ms Renate Remandas (GR), currently adviser in the Greek Ministry of Trade, as Vice-President DG 5 in succession to Mr Peter Zwartkruis (NL) who will leave the Office at the end of 1987 to rejoin the Dutch foreign service.

### Staff Policy and Pension Reserve Fund

The Administrative Council took a series of important decisions on personnel matters, and in particular decided that the system of the Co-ordinated Organisations as currently applied to the EPO should be adapted, so as to create a more flexible framework for the future development of the EPO.

The Office's proposal to recruit additional examiners to DG 1 and to DG 2 next year, was approved by the Council.

At an earlier meeting the Council had decided gradually to transfer the man-

l'occasion de s'entretenir avec des représentants de l'industrie et avec des conseils en brevets américains. Il a été extrêmement satisfaisant d'apprendre, lors de ces contacts, que l'Office européen des brevets jouit d'une excellente réputation aux Etats-Unis, d'où émanent 28% des demandes déposées auprès de l'OEB. La qualité élevée de notre travail, notre approche décontractée ainsi que le dialogue ouvert entre l'Office et les demandeurs ont fait l'objet d'éloges tout particuliers.

Comme exemple concret de l'issue positive des contacts étroits entretenus entre l'OEB, l'USPTO et le JPO, le Président a également mentionné les changements récemment intervenus dans la législation japonaise en matière de brevets. L'une des principales caractéristiques de la nouvelle loi sur les brevets réside dans l'introduction d'un "système de revendication multiple", grâce auquel les dispositions relatives à l'unité d'invention au Japon se rapprochent de la pratique européenne.

Le Président a ensuite évoqué les autres contacts importants établis par l'Office durant cette période. Fin mars, a eu lieu la rencontre annuelle avec l'Office chinois des brevets, cette fois-ci à Munich. (En ce qui concerne l'assistance technique en général, le Président a renvoyé au compte rendu publié dans le rapport annuel, pages 34-36).

Le ministre canadien de la consommation et des corporations s'est rendu en visite officielle à l'Office en avril dernier. A cette occasion, l'OEB a été informé de ce que le Canada a l'intention d'adhérer au PCT.

Le Conseil a également pris note de ce que le Canada souhaite spécifier l'OEB en plus de l'USPTO en qualité d'administration chargée de la recherche internationale pour les demandes internationales provenant du Canada.

### Nominations

Le Conseil a nommé Madame Renate Remandas (GR), actuellement conseillère au ministère hellénique du Commerce, Vice-Président de la DG 5 en remplacement de Monsieur Peter Zwartkruis (NL), qui quittera l'Office fin 1987 pour réintégrer le ministère néerlandais des Affaires étrangères.

### Personnel et fonds de réserve pour pensions

Le Conseil d'administration a pris un certain nombre de décisions importantes concernant le personnel, et il a notamment décidé que le système des Organisations coordonnées, tel qu'il est actuellement appliqué à l'Office, devrait être adapté afin de créer un cadre plus souple, permettant à l'OEB de se développer selon des principes plus proches de ceux dont s'inspire la libre entreprise.

La proposition de l'Office relative au recrutement d'examineurs supplémentaires pour la DG 1 et la DG 2 l'année prochaine a été approuvée par le Conseil.

Lors d'une précédente session, le Conseil avait décidé de confier progres-

Pensionsreservefonds der EPO schrittweise amtsfremden Firmen zu übertragen. Der Rat genehmigte den Vorschlag des Präsidenten, 50% des Fondsvermögens vier Investmentfirmen, nämlich der Société Générale (FR), der BBL Capital Management Corporation (BE), Pictet (CH) und Morgan Grenfell (GB) zur Verwaltung anzuvertrauen, und zwar jeder zunächst höchstens 50 Millionen DM.

### Europäisches Patentübereinkommen

Der Rat hat mehrere Änderungen der Ausführungsordnung genehmigt. Einige dieser Änderungen waren durch neuere Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer erforderlich geworden. Es handelt sich dabei um folgende Regeln:

— **Regel 24 und 36** wurden dahingehend geändert, daß der Präsident künftig die Einreichung europäischer Patentanmeldungen und anderer Unterlagen mittels Telekommunikationssystemen — insbesondere der Telekopie (Faksimile) — gestatten und die Bedingungen für deren Benutzung festlegen kann. Die neuen Regeln treten am 1. Oktober 1987 in Kraft.

— **Regel 31 und 51** wurden dahingehend geändert, daß bei verspäteter Zahlung der Druckkosten- und der Erteilungsgebühr oder verspäteter Einreichung der Übersetzung der Ansprüche Rechtsverluste im Wege der Weiterbehandlung (Artikel 121) abgewendet werden können, statt wie bisher durch die zeitraubende, umständliche Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Artikel 122). Die neuen Regeln treten am 1. September 1987 in Kraft.

Ferner wurde eine Änderung der **Regel 85 (1)** genehmigt; diese Regel sieht eine Verlängerung der Verfahrensfristen vor, falls diese an einem Tag ablaufen, an dem das Amt zur Entgegennahme von Schriftstücken **entweder** in München **oder** in Den Haag nicht geöffnet ist. Durch die neue Bestimmung werden die Schwierigkeiten bei der Fristenüberwachung beseitigt, die sich durch die unterschiedliche Feiertagsregelung an den beiden Dienstorten ergeben können. Die neuen Regeln treten am 1. August 1987 in Kraft.

Schließlich genehmigte der Rat zwei Änderungen, die die zugelassenen Vertreter betreffen:

— **Regel 90 (1) c)** wurde dahingehend geändert, daß das Verfahren vor dem EPA auch dann unterbrochen wird, wenn der **Vertreter** — und nicht nur wie bisher der Anmelder oder Patentinhaber — aus rechtlichen Gründen verhindert ist, das Verfahren fortzusetzen.

— **Regel 102 (1)** wurde dahingehend geändert, daß ein Vertreter aus der Liste der zugelassenen Vertreter gestrichen wird, wenn er trotz Mahnung seinen Jahresbeitrag an das Europäische Patentinstitut zwei Jahre lang nicht entrichtet hat.

Die Regeln 90 (1) c) und 102 (1) treten am 5. Juni 1987 in Kraft.

agement of the EPO pension reserve fund to outside companies. The Council approved the President's proposal that 50% of the fund assets should be placed with four investment managers, namely: Société Générale (FR), BBL Capital Management Corporation (BE), Pictet (CH) and Morgan Grenfell (GB), entrusting to each a sum initially not exceeding DM 50 000 000.

### European Patent Convention

The Council approved a number of amendments to the Implementing Regulations. Some of these had been necessitated by recent decisions of the Legal Board of Appeal, namely:

— Rules 24 and 36 which were amended to authorise the President to permit the filing of European patent applications and other documents using telecommunication systems - in particular by telecopy (facsimile) - and to lay down the conditions governing their use. The new Rules enter into force from 1 October 1987.

— **Rules 31 and 51**, which were amended to enable losses of rights, in the event of late payment of fees for printing and grant as well as late filing of the translation of the claims, to be remedied by means of Article 121 "Further processing", rather than the time-consuming and burdensome procedure under Article 122 "Restitutio in integrum". The new Rules enter into force from 1 September 1987.

Also approved was an amendment to **Rule 85(1)**, extending procedural time limits which expire on a day on which the Office is not open for the receipt of documents at **either** Munich **or** The Hague. This new provision will overcome the difficulties of monitoring time limits which arise when the Office is closed at only one of these locations. The new Rules enter into force from 1 August 1987.

Finally the Council adopted two additional provisions concerning professional representatives, namely,

— **Rule 90(1)(c)**, which was amended to enable proceedings before the EPO to be interrupted in the event of the **representative**, not just the applicant or patentee, being legally impeded from continuing the proceedings.

— **Rule 102(1) which was amended to provide for deletion of a representative's name from the list of professional representatives when, despite due reminder, the representative fails to pay his annual subscription to the European Patent Institute for two years in succession.**

Rules 90(1)(c) and 102(1) entered into force on 5 June 1987.

sivement la gestion du fonds de réserve pour pensions de l'OEB à des établissements externes. Le Conseil a approuvé la proposition du Président de confier 50% des avoirs du fonds à quatre gestionnaires, à savoir: la Société Générale (FR), la BBL Capital Management Corporation (BE), Pictet (CH) et Morgan Grenfell (GB), chacun étant chargé de gérer un capital n'excédant pas 50 000 DM pour commencer.

### Convention sur le brevet européen

Le Conseil a approuvé un certain nombre de modifications du règlement d'exécution de la Convention, dont quelques-unes ont été rendues nécessaires par de récentes décisions de la Chambre de recours juridique:

— **Les règles 24 et 36** ont été modifiées pour permettre au Président d'autoriser le dépôt de demandes de brevet européen et d'autres documents au moyen de systèmes de télécommunication, et notamment au moyen de la télécopie (facsimilé), et d'en arrêter les conditions d'utilisation. Ces nouvelles règles entreront en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 1987.

— **Les règles 31 et 51** ont été modifiées pour permettre d'éviter la perte de droit attachée au paiement tardif des taxes d'impression et de délivrance ou la production tardive de la traduction des revendications grâce à la "poursuite de la procédure" prévue à l'article 121, plutôt que grâce à la procédure longue et complexe de la "restitutio in integrum", prévue à l'article 122. Les nouvelles règles entreront en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 1987.

Le Conseil a également approuvé une modification de la **règle 85 (1)** prolongeant les délais de procédure lorsqu'ils viennent à expiration un jour où l'Office n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt de pièces soit à Munich, soit à La Haye. Cette nouvelle disposition permettra de surmonter les difficultés de surveillance des délais qui surviennent lorsqu'un seul de ces lieux d'implantation est fermé. Ces nouvelles règles entreront en vigueur le 1<sup>er</sup> août 1987.

Enfin, le Conseil a adopté deux dispositions supplémentaires applicables aux mandataires agréés:

— La **règle 90 (1) c)** a été modifiée pour permettre d'interrompre la procédure devant l'OEB lorsque le **mandataire**, et non plus uniquement le demandeur ou le titulaire du brevet se trouve dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure.

— La **règle 102 (1)** a été modifiée pour permettre la radiation d'un mandataire de la liste des mandataires agréés lorsque, en dépit d'un rappel en bonne et due forme, ce mandataire n'a pas acquitté pendant deux années consécutives la cotisation annuelle due à l'Institut des mandataires agréés.

Les règles 90 (1) c) et 102 (1) sont entrées en vigueur le 5 juin 1987.

Diese Beschlüsse sind in diesem Heft des Amtsblatts abgedruckt.

### Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT)

Der Rat genehmigte den Entwurf einer neuen Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO über die Einsetzung und die Aufgaben des EPA als Internationale Recherchenbehörde und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach dem PCT. Der Hauptunterschied zur bisherigen Vereinbarung, die im April nächsten Jahres abläuft, besteht darin, daß nach dem neuen Abkommen das EPA im Bedarfsfall das nationale Amt eines EPÜ-Vertragsstaates damit beauftragen kann, PCT-Recherchen- oder Prüftätigkeit unter der Verantwortung des EPA durchzuführen. Das EPA kann ferner die Zahl der zur Recherche oder vorläufigen Prüfung angenommenen internationalen Anmeldungen begrenzen. In der Vereinbarung wird jedoch der Grundsatz der unbeschränkten Zuständigkeit des EPA als Internationale Recherchenbehörde beibehalten.

### Tagungstermine

Der Rat hat folgende Termine für seine nächsten Tagungen festgesetzt: 27. Tagung: 8. Oktober 1987 München (außerordentliche Tagung anlässlich des 10. jährigen Bestehens des Europäischen Patentübereinkommens), 28. Tagung: 7.-11. Dezember 1987 — München.

Copies of the decisions are to be found in this issue of the Official Journal.

### Patent Cooperation Treaty (PCT)

The Council approved the draft text of a new Agreement between the EPO and the WIPO in relation to the establishment and functioning of the EPO as an International Searching and Preliminary Examining Authority under the PCT. The essential difference between the present Agreement, which expires in April 1988, and the new one is that the EPO, should the need arise, may entrust national Offices of EPC Contracting States with PCT search or examination work to be carried out under the responsibility of the EPO. The EPO may also limit the number of international applications received for search or preliminary examination. The Agreement retains, however, the principle of the EPO's overall competence as an International Searching Authority.

### Next meetings

The Council has fixed the following dates for its forthcoming meetings: 27th meeting: 8 October 1987 - Munich (extraordinary meeting in connection with the 10th anniversary of the European Patent Convention), 28th meeting: 7-11 December 1987 - Munich.

Le texte de ces décisions est publié dans la présente édition du Journal officiel.

### Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Le Conseil a approuvé le projet d'un nouvel accord entre l'OEB et l'OMPI concernant l'établissement et les fonctions de l'OEB en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international au titre du PCT. Le nouvel accord se distingue essentiellement de l'ancien, qui vient à expiration en avril 1988, en ce que l'OEB pourra désormais en cas de nécessité charger les offices nationaux des Etats parties à la CBE d'effectuer la recherche ou l'examen au titre du PCT sous la responsabilité de l'OEB. L'OEB pourra également limiter le nombre de demandes internationales dont il accepte d'effectuer la recherche ou l'examen préliminaire. L'accord maintient toutefois le principe de la compétence universelle et illimitée de l'OEB en tant qu'administration chargée de la recherche internationale.

### Prochaines sessions

Le Conseil a fixé les dates suivantes pour ses prochaines sessions: 27<sup>e</sup> session: 8 octobre 1987 à Munich (session extraordinaire à l'occasion du 10<sup>e</sup> anniversaire de la Convention sur le brevet européen), 28<sup>e</sup> session: du 7 au 11 décembre 1987 à Munich.

**Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1987 zur Änderung der Regeln 24 und 36 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen\***

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen (nachstehend "Übereinkommen" genannt), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b, auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

BESCHLIESST:

**Artikel 1**

Regel 24 Absatz 1 des Übereinkommens erhält folgende Fassung:

"Europäische Patentanmeldungen können schriftlich bei den in Artikel 75 genannten Behörden unmittelbar oder durch die Post eingereicht werden. Der Präsident des Europäischen Patentamts kann bestimmen, daß europäische Patentanmeldungen auf andere Weise mittels technischer Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung eingereicht werden können, und die Bedingungen für deren Benutzung festlegen. Er kann insbesondere bestimmen, daß innerhalb einer vom Europäischen Patentamt festzusetzenden Frist schriftliche Unterlagen nachzureichen sind, die den Inhalt der auf diese Weise eingereichten Anmeldungen wiedergeben und dieser Ausführungsordnung entsprechen."

**Artikel 2**

Regel 36 Absatz 5 des Übereinkommens erhält folgende Fassung:

"Der Präsident des Europäischen Patentamts kann bestimmen, daß nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung Unterlagen abweichend von den Absätzen 2 bis 4 beim Europäischen Patentamt auf andere Weise mittels technischer Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung eingereicht werden können, und die Bedingungen für deren Benutzung festlegen. Er kann insbesondere bestimmen, daß innerhalb einer von ihm festgesetzten Frist ein Schriftstück nachzureichen ist, das den Inhalt der auf diese Weise eingereichten Unterlagen wiedergibt und dieser Ausführungsordnung entspricht; wird dieses Schriftstück nicht rechtzeitig eingereicht, so gelten die Unterlagen als nicht eingegangen."

\* Siehe hierzu den Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 29. Juli 1987 über die Einreichung von europäischen Patentanmeldungen, internationalen Anmeldungen und anderen Unterlagen mittels technischer Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung, ABI. EPA 7/1987, 323.

**Decision of the Administrative Council of 5 June 1987 amending Rules 24 and 36 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention\***

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

having regard to the European Patent Convention (hereinafter referred to as "the Convention"), and in particular Article 33, paragraph 1(b), thereof, on a proposal from the President of the European Patent Office,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

**Article 1**

Rule 24, paragraph 1, of the Convention shall be amended to read as follows:

"European patent applications may be filed in writing with the authorities referred to in Article 75 either directly or by post. The President of the European Patent Office may permit European patent applications to be filed by other means of communication and lay down conditions governing their use. He may, in particular, require that within such period as the European Patent Office shall specify written confirmation be supplied reproducing the contents of applications so filed and complying with the requirements of these Implementing Regulations."

**Article 2**

Rule 36, paragraph 5, of the Convention shall be amended to read as follows:

"Notwithstanding paragraphs 2 to 4 the President of the European Patent Office may permit documents filed after filing of the European patent application to be transmitted to the European Patent Office by other means of communication and lay down conditions governing their use. He may, in particular, require that within a period laid down by him written confirmation be supplied reproducing the contents of documents so filed and complying with the requirements of these Implementing Regulations; if such confirmation is not supplied in due time, the documents shall be deemed not to have been received."

\* Cf. the decision of the President of the European Patent Office dated 29 July 1987 on the use of technical means of communication for filing European patent applications, international applications and other documents, OJ EPO 7/1987, p. 323.

**Décision du Conseil d'administration du 5 juin 1987 portant modification des règles 24 et 36 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen\***

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée "la Convention") et notamment son article 33 paragraphe 1 lettre b,

sur proposition du Président de l'Office européen des brevets,

DECIDE:

**Article premier**

La règle 24 paragraphe 1 de la Convention est modifiée comme suit:

"Les demandes de brevet européen peuvent être déposées par écrit, directement ou par la voie postale, auprès des autorités visées à l'article 75. Le Président de l'Office européen des brevets peut décider que les demandes de brevet européen peuvent être déposées également par des moyens techniques de communication, dont il arrête les conditions d'utilisation. Il peut notamment décider que des documents reproduisant par écrit le contenu des demandes ainsi déposées et répondant aux prescriptions du présent règlement doivent être produits dans un délai imparti par l'Office européen des brevets."

**Article 2**

La règle 36 paragraphe 5 de la Convention est remplacée par le texte suivant:

"Le Président de l'Office européen des brevets peut décider que, par dérogation aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, les documents postérieurs au dépôt de la demande de brevet européen peuvent être adressés à l'Office européen des brevets également par des moyens techniques de communication, dont il arrête les conditions d'utilisation. Il peut notamment décider qu'une pièce reproduisant par écrit le contenu des documents ainsi adressés et répondant aux prescriptions du présent règlement doit être produite dans un délai fixé par lui. Si cette pièce n'est pas produite dans les délais, les documents sont réputés non reçus."

\* Cf. la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 29 juillet 1987, relative au dépôt des demandes de brevet européen, des demandes internationales et d'autres pièces par des moyens techniques de communication, JO OEB n° 7/1987, p. 323.

**Artikel 3**

Der Präsident des Europäischen Patentamts übermittelt den Unterzeichnerstaaten des Übereinkommens sowie den Staaten, die diesem beitreten, eine beglaubigte Abschrift dieses Beschlusses.

**Artikel 4**

Dieser Beschluß tritt am 1. Oktober 1987 in Kraft.

Geschehen zu Wien am 5. Juni 1987  
Für den Verwaltungsrat

Der Präsident

*O. LEBERL*

**Article 3**

The President of the European Patent Office shall forward a certified copy of this Decision to all signatory States to the Convention and to the States which accede thereto.

**Article 4**

This Decision shall enter into force on 1 October 1987.

Done at Vienna, 5 June 1987.  
For the Administrative Council

The Chairman

*O. LEBERL*

**Article 3**

Le Président de l'Office européen des brevets communique à tous les Etats signataires de la Convention ainsi qu'aux Etats qui y adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision.

**Article 4**

La présente décision entre en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 1987.

Fait à Vienne, le 5 juin 1987  
Par le Conseil d'administration

Le Président

*O. LEBERL*

**Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1987 zur Änderung der Regeln 31 und 51 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen**

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen (nachstehend "Übereinkommen" genannt), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b, auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

BESCHLIESST:

**Artikel 1**

Regel 31 des Übereinkommens wird wie folgt geändert:

1. Absatz 2 wird gestrichen.
2. Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

**Artikel 2**

Regel 51 des Übereinkommens wird wie folgt geändert:

Die Absätze 4 bis 6 werden durch folgende Absätze 4 bis 11 ersetzt:

"(4) Bevor die Prüfungsabteilung die Erteilung des europäischen Patents beschließt, teilt sie dem Anmelder mit, in welcher Fassung sie das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, und fordert ihn auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist, die nicht kürzer als zwei Monate sein und vier Monate nicht übersteigen darf, sein Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung zu erklären. Die Frist wird einmal um höchstens zwei Monate verlängert, sofern der Anmelder dies vor Ablauf der Frist beantragt.

(5) Teilt der Anmelder innerhalb der in Absatz 4 vorgesehenen Frist sein Einverständnis nicht mit, so wird die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen. Schlägt der Anmelder innerhalb dieser Frist Änderungen der Patentansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen vor, denen die Prüfungsabteilung nach Regel 86 Absatz 3 nicht zustimmt, so fordert die Prüfungsabteilung, bevor sie eine Entscheidung trifft, den Anmelder unter Angabe der Gründe auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme einzureichen.

(6) Steht fest, daß der Anmelder mit der Fassung einverstanden ist, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent, gegebenenfalls unter Berücksichtigung von vorgeschlagenen Änderungen (Regel 86 Absatz 3), zu erteilen beabsichtigt, so fordert sie ihn auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden, nicht verlängerbaren Frist, die nicht kürzer als zwei Monate sein und drei Monate nicht übersteigen darf, die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr zu entrichten sowie

**Decision of the Administrative Council of 5 June 1987 amending Rules 31 and 51 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention**

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

having regard to the European Patent Convention (hereinafter referred to as "the Convention"), and in particular Article 33, paragraph (1)(b), thereof,

on a proposal from the President of the European Patent Office,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

**Article 1**

Rule 31 of the Convention shall be amended as follows:

1. Paragraph 2 is deleted.
2. The existing paragraph 3 becomes paragraph 2.

**Article 2**

Rule 51 of the Convention shall be amended as follows:

Paragraphs 4 to 6 are replaced by the following paragraphs 4 to 11:

"(4) Before the Examining Division decides to grant the European patent, it shall inform the applicant of the text in which it intends to grant it and shall request him to indicate, within a period to be set by it which may not be less than two months or more than four months, his approval of the text notified. The period shall be extended once by a maximum of two months provided the applicant so requests before it expires.

(5) If the applicant fails to communicate his approval within the period according to paragraph 4, the European patent application shall be refused. If within this period the applicant proposes amendments to the claims, description or drawings to which the Examining Division does not consent under Rule 86, paragraph 3, the Examining Division shall, before taking a decision, request the applicant to submit his observations within a period it shall specify and shall state its reasons for so doing.

(6) If it is established that the applicant approves the text in which the Examining Division, taking account of any proposed amendments (Rule 86, paragraph 3), intends to grant the European patent, it shall invite him to pay, within a non-extendable period to be set by it which may not be less than two months or more than three months, the fees for grant and printing and shall also invite him to file within the same period a translation of the claims in the two official languages of the European

**Décision du Conseil d'administration en date du 5 juin 1987 portant modification des règles 31 et 51 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen**

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée "la Convention") et notamment son article 33 paragraphe 1 lettre b,

sur proposition du Président de l'Office européen des brevets,

DECIDE:

**Article premier**

La règle 31 de la Convention est modifiée comme suit:

1. Le paragraphe 2 est supprimé.
2. L'actuel paragraphe 3 devient le paragraphe 2.

**Article 2**

La règle 51 de la Convention est modifiée comme suit:

Les paragraphes 4 à 6 sont remplacés par les paragraphes 4 à 11 suivants:

"(4) Avant de prendre la décision de délivrer le brevet européen, la division d'examen notifie au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen et l'invite, dans un délai qu'elle lui impartit et qui ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois, à donner son accord sur le texte notifié. Ce délai est prorogé une seule fois pour une durée maximum de deux mois, à la condition que le demandeur en fasse la demande avant l'expiration dudit délai.

(5) Si le demandeur n'a pas donné son accord dans le délai prévu au paragraphe 4, la demande de brevet européen est rejetée. Si dans ledit délai, le demandeur propose des modifications des revendications, de la description ou des dessins, que la division d'examen n'approuve pas conformément à la règle 86, paragraphe 3, la division d'examen, avant de prendre une décision, invite le demandeur, en lui indiquant ses motifs, à présenter ses observations dans un délai qu'elle lui impartit.

(6) S'il est établi que le demandeur est d'accord avec le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen, en tenant compte éventuellement des modifications proposées (règle 86, paragraphe 3), la division d'examen l'invite à acquiescer, dans un délai non reconductible qu'elle lui impartit et qui ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à trois mois, les taxes de délivrance et d'impression et à produire, dans le même délai, une traduction des revendications dans les



eine Übersetzung der Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des Europäischen Patentamts einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache oder, wenn diese geändert worden ist, nicht die ursprüngliche Verfahrenssprache sind.

(7) Enthält die europäische Patentanmeldung in der Fassung, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, mehr als zehn Patentansprüche, so fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder auf, innerhalb der in Absatz 6 vorgesehenen Frist für jeden weiteren Patentanspruch Anspruchsgebühren zu entrichten, soweit diese nicht bereits gemäß Regel 31 Absatz 1 entrichtet worden sind.

(8) Werden die Erteilungsgebühr, die Druckkostengebühr oder die Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet oder wird die Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

(9) Wird eine Jahresgebühr nach Zustellung der Aufforderung nach Absatz 6 und vor dem Tag der frühestmöglichen Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents fällig, so wird der Hinweis erst bekanntgemacht, wenn die Jahresgebühr entrichtet ist. Der Anmelder wird hiervon unterrichtet.

(10) In der Mitteilung der Prüfungsabteilung nach Absatz 6 werden die benannten Vertragsstaaten angegeben, die eine Übersetzung nach Artikel 65 Absatz 1 verlangen.

(11) In der Entscheidung, durch die das europäische Patent erteilt wird, ist die der Patenterteilung zugrunde liegende Fassung der europäischen Patentanmeldung anzugeben."

### Artikel 3

Ist die Ankündigung der Mitteilung nach Regel 51 Absatz 4 des Übereinkommens vor dem 1. September 1987 abgesendet worden, so finden auf die europäische Patentanmeldung die bisher geltenden Vorschriften weiter Anwendung.

### Artikel 4

Der Präsident des Europäischen Patentamts übermittelt den Unterzeichnerstaaten des Übereinkommens sowie den Staaten, die diesem beitreten, eine beglaubigte Abschrift dieses Beschlusses.

### Artikel 5

Dieser Beschluß tritt am 1. September 1987 in Kraft.

Geschehen zu Wien am 5. Juni 1987  
Für den Verwaltungsrat

Der Präsident

O. LEBERL

Patent Office other than the language of the proceedings or, where the latter has been changed, other than the initial language of the proceedings.

(7) If the European patent application in the text in which the Examining Division intends to grant the European patent comprises more than ten claims, the Examining Division shall invite the applicant to pay claims fees in respect of each additional claim within the period laid down in paragraph 6 unless the said fees have already been paid in accordance with Rule 31, paragraph 1.

(8) If the fee for grant, the fee for printing or the claims fees are not paid in due time or if the translation is not filed in due time, the European patent application is deemed to be withdrawn.

(9) If a renewal fee becomes due after the invitation referred to in paragraph 6 has been notified and before the next possible date for publication of the mention of the grant of the European patent, the mention shall not be published until the renewal fee has been paid. The applicant shall be notified accordingly.

(10) The communication of the Examining Division under paragraph 6 shall indicate the designated Contracting States which require a translation pursuant to Article 65, paragraph 1.

(11) The decision to grant the European patent shall state which text of the European patent application forms the basis for the grant of the European patent."

### Article 3

If the advance notice of the communication under Rule 51, paragraph 4, of the Convention has been despatched before 1 September 1987, the existing provisions shall continue to apply to the European patent application.

### Article 4

The President of the European Patent Office shall forward a certified copy of this Decision to all signatory States to the Convention and to the States which accede thereto.

### Article 5

This Decision shall enter into force on 1 September 1987.

Done at Vienna, 5 June 1987  
For the Administrative Council

The Chairman

O. LEBERL

deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que celle de la procédure ou, si celle-ci a été changée, autres que la langue initiale de la procédure.

(7) Si le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen comporte plus de dix revendications, la division d'examen invite le demandeur à acquitter dans le délai prévu au paragraphe 6 des taxes de revendication pour toutes les revendications en sus de la dixième, dans la mesure où ces taxes n'ont pas déjà été acquittées en vertu de la règle 31, paragraphe 1.

(8) Si la taxe de délivrance, la taxe d'impression ou les taxes de revendication ne sont pas acquittées en temps utile ou si la traduction n'est pas produite en temps utile, la demande de brevet européen est réputée retirée.

(9) Si une taxe annuelle vient à échéance après la signification de l'invitation visée au paragraphe 6 et avant la date la plus proche possible de publication de la mention de délivrance du brevet européen, cette mention n'est publiée que lorsque la taxe annuelle est acquittée. Le demandeur est informé de cette situation.

(10) La notification de la division d'examen à laquelle fait référence le paragraphe 4 doit indiquer les Etats contractants désignés qui exigent une traduction en application des dispositions de l'article 65, paragraphe 1.

(11) La décision de délivrance du brevet européen indique celui des textes de la demande de brevet européen qui a donné lieu à la délivrance du brevet européen."

### Article 3

Si l'avis concernant la notification établie conformément à la règle 51, paragraphe 4 de la Convention a déjà été émis avant le 1<sup>er</sup> septembre 1987, les dispositions en vigueur jusqu'à cette date continuent de s'appliquer à la demande de brevet européen concernée.

### Article 4

Le Président de l'Office européen des brevets transmet aux Etats signataires de la Convention et aux Etats qui y adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision.

### Article 5

La présente décision entre en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 1987.

Fait à Vienne, le 5 juin 1987  
Par le Conseil d'administration

Le Président

O. LEBERL

**Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1987 zur Änderung der Regel 85 Absatz 1 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen**

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen (nachstehend "Übereinkommen" genannt), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b, auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

BESCHLIESST:

**Artikel 1**

Regel 85 Absatz 1 der Ausführungsordnung zum Übereinkommen erhält folgende Fassung:

"(1) Läuft eine Frist an einem Tag ab, an dem eine Annahmestelle des Europäischen Patentamts im Sinne des Artikels 75 Absatz 1 Buchstabe a zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist oder an dem gewöhnliche Postsendungen aus anderen als den in Absatz 2 genannten Gründen dort nicht zugestellt werden, so erstreckt sich die Frist auf den nächstfolgenden Tag, an dem alle Annahmestellen zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind und an dem gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden."

**Artikel 2**

Der Präsident des Europäischen Patentamts übermittelt den Unterzeichnerstaaten des Übereinkommens sowie den Staaten, die diesem beitreten, eine beglaubigte Abschrift dieses Beschlusses.

**Artikel 3**

Dieser Beschluß tritt am 1. August 1987 in Kraft.

Geschehen zu Wien am 5. Juni 1987  
Für den Verwaltungsrat

Der Präsident

*O. LEBERL*

**Decision of the Administrative Council of 5 June 1987 amending Rule 85 (1) of the Implementing Regulations to the European Patent Convention**

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

having regard to the European Patent Convention (hereinafter referred to as "the Convention"), and in particular Article 33, paragraph 1(b), thereof,

on a proposal from the President of the European Patent Office,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

**Article 1**

Rule 85(1) of the Implementing Regulations to the Convention shall be replaced by the following text:

"(1) If a time limit expires on a day on which one of the filing offices of the European Patent Office in the sense of Article 75, paragraph 1(a), is not open for receipt of documents or on which, for reasons other than those referred to in paragraph 2, ordinary mail is not delivered there, the time limit shall extend until the first day thereafter on which all the filing offices are open for receipt of documents and on which ordinary mail is delivered."

**Article 2**

The President of the European Patent Office shall forward a certified copy of this Decision to all signatory States to the Convention and to the States which accede thereto.

**Article 3**

This Decision shall enter into force on 1 August 1987.

Done at Vienna, 5 June 1987  
For the Administrative Council

The Chairman

*O. LEBERL*

**Décision du Conseil d'administration en date du 5 juin 1987 portant modification de la règle 85 (1) du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen**

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée "la Convention"), et notamment son article 33 paragraphe 1 lettre b),

sur proposition du Président de l'Office européen des brevets,

DECIDE:

**Article premier**

La règle 85, paragraphe 1 du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant:

"(1) Si un délai expire soit un jour où l'un des bureaux de réception de l'Office européen des brevets, au sens visé à l'article 75 paragraphe 1 lettre a), n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces, soit un jour où le courrier normal n'y est pas distribué, pour des raisons autres que celles indiquées au paragraphe 2, le délai est prorogé jusqu'au premier jour suivant où tous les bureaux de réception sont ouverts pour recevoir ce dépôt et où le courrier normal est distribué."

**Article 2**

Le Président de l'Office européen des brevets communique à tous les Etats signataires de la Convention ainsi qu'aux Etats qui y adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision.

**Article 3**

La présente décision entre en vigueur le 1<sup>er</sup> août 1987.

Fait à Vienne, le 5 juin 1987.  
Par le Conseil d'administration

Le Président

*O. LEBERL*

**Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1987 zur Änderung der Regeln 90 und 102 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen**

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen (nachstehend "Übereinkommen" genannt), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b, auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

BESCHLIESST:

**Artikel 1**

Regel 90 Absatz 1 Buchstabe c) der Ausführungsordnung erhält folgende Fassung:

"c) wenn der Vertreter des Anmelders oder Patentinhabers stirbt, seine Geschäftsfähigkeit verliert oder aufgrund eines gegen sein Vermögen gerichteten Verfahrens aus rechtlichen Gründen verhindert ist, das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt fortzusetzen."

**Artikel 2**

Regel 102 Absatz 1 der Ausführungsordnung erhält folgende Fassung:

"(1) Die Eintragung des zugelassenen Vertreters in der Liste der zugelassenen Vertreter wird gelöscht, wenn der zugelassene Vertreter dies beantragt oder trotz ordnungsgemäßer Mahnung den Jahresbeitrag an das Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter für zwei aufeinanderfolgende Jahre nicht entrichtet hat."

**Artikel 3**

Der Präsident des Europäischen Patentamts übermittelt den Unterzeichnerstaaten des Übereinkommens sowie den Staaten, die diesem beitreten, eine beglaubigte Abschrift dieses Beschlusses.

**Artikel 4**

Dieser Beschluß tritt am 5. Juni 1987 in Kraft.

Geschehen zu Wien am 5. Juni 1987  
Für den Verwaltungsrat

Der Präsident

*O. LEBERL*

**Decision of the Administrative Council of 5 June 1987 amending Rules 90 and 102 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention**

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

having regard to the European Patent Convention (hereinafter referred to as "the Convention"), and in particular Article 33, paragraph 1(b), thereof, on a proposal from the President of the European Patent Office,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

**Article 1**

Rule 90, paragraph (1)(c), of the Implementing Regulations shall be amended to read as follows:

"(c) in the event of the death or legal incapacity of the representative of an applicant for or proprietor of a European patent or of his being prevented for legal reasons resulting from action taken against his property from continuing the proceedings before the European Patent Office."

**Article 2**

Rule 102, paragraph 1, of the Implementing Regulations shall be amended to read as follows:

"(1) The entry of a professional representative shall be deleted from the list of professional representatives if he so requests or if, despite due reminder, he fails to pay the annual subscription to the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office for two years in succession."

**Article 3**

The President of the European Patent Office shall forward a certified copy of this Decision to all the signatory States to the Convention and to the States which accede thereto.

**Article 4**

This Decision shall enter into force on 5 June 1987

Done at Vienna, 5 June 1987  
For the Administrative Council

The Chairman

*O. LEBERL*

**Décision du Conseil d'administration en date du 5 juin 1987 portant modification des règles 90 et 102 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen**

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée la Convention), et notamment son article 33 paragraphe 1 lettre b), sur proposition du Président de l'Office européen des brevets,

DECIDE:

**Article premier**

La règle 90 paragraphe 1 lettre c) du règlement d'exécution se lit comme suit:

"c) en cas de décès ou d'incapacité du mandataire du demandeur ou du mandataire du titulaire du brevet européen, ou si le mandataire se trouve dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure devant l'Office européen des brevets en raison d'une action engagée contre ses biens."

**Article 2**

La règle 102 paragraphe 1 du règlement d'exécution se lit comme suit:

"(1) Tout mandataire agréé est radié de la liste des mandataires agréés sur sa requête ou si, en dépit d'un rappel en bonne et due forme, il n'a pas acquitté pendant deux années consécutives la cotisation annuelle à l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets."

**Article 3**

Le Président de l'Office européen des brevets communique à tous les Etats signataires de la Convention ainsi qu'aux Etats qui y adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision.

**Article 4**

La présente décision entre en vigueur le 5 juin 1987.

Fait à Vienne, le 5 juin 1987  
Par le Conseil d'administration

Le Président

*O. LEBERL*

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der  
Juristischen Beschwerdekammer vom 7. Februar 1987  
J 22/86\*)**  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford  
Mitglieder: G. D. Paterson  
O. Bossung

Anmelder: **MEDICAL  
BIOLOGICAL SCIENCES INC.**

Stichwort: **Nichteinverständnis/  
MEDICAL BIOLOGICAL**

Artikel: 97, 100, 108, 109, 113 (2), 122,  
123, 138 EPÜ

Regel: 51 (4) und (5), 64, 65, 67, 86, 88  
EPU

**Keyword: "Zulässigkeit der  
Beschwerde" - "absolute Frist für die  
Entrichtung der Erteilungs- und der  
Druckkostengebühr" - "kein  
ausdrückliches Nichteinverständnis  
mit der Fassung" -  
"Zurücknahmefiktion" - "keine  
Befugnis zur Zurückweisung der  
Anmeldung" - "Antrag auf  
Wiedereinsetzung zulässig"**

*Leitsatz*

*I. Die schriftliche Beschwerde-  
begründung entspricht Artikel 108 EPÜ  
nur, wenn sie ausführlich angibt, aus  
welchen Gründen der Beschwerde statt-  
gegeben und die angefochtene Ent-  
scheidung aufgehoben werden soll.  
Enthält die Begründung diese ausführ-  
lichen Angaben nicht, so können die  
Anforderungen an die Zulässigkeit aus-  
nahmsweise als erfüllt gelten, wenn bei  
Durchsicht der angefochtenen Ent-  
scheidung und der Begründung sofort  
zu erkennen ist, daß die Entscheidung  
aufgehoben werden soll.*

*II. Teilt der Anmelder auf die Mit-  
teilung nach Regel 51(4) Satz 1 EPÜ nicht  
innerhalb der vorgeschriebenen Frist  
von drei Monaten ausdrücklich mit,  
daß er mit der vorgeschlagenen  
Fassung nicht einverstanden ist, so  
findet Regel 51(4) Satz 2 EPÜ, wonach  
die Mitteilung der Prüfungsabteilung  
als nicht erfolgt gilt und die Prüfung  
fortgesetzt wird, keine Anwendung.  
(Im Anschluß an die Entscheidung J 12/83  
"unzulässige Beschwerde/Chugai Sei-  
yaku", Nr. 5, ABI. EPA 1985, 6).*

*III. Teilt der Anmelder auf die Mit-  
teilung nach Regel 51(4) Satz 1 EPÜ nicht  
innerhalb der vorgeschriebenen Frist  
von drei Monaten mit, daß er mit der*

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board  
of Appeal dated  
7 February 1987  
J 22/86\*)**  
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford  
Members: G.D. Paterson  
O. Bossung

Applicant: **MEDICAL  
BIOLOGICAL SCIENCES INC.**

Headword: **Disapproval/MEDICAL  
BIOLOGICAL**

Article: 97, 100, 108, 109, 113(2), 122,  
123, 138 EPC

Rule: 51(4) and (5), 64, 65, 67, 86, 88  
EPC

**Keyword: "Admissibility of appeal"  
- "Absolute time limit for grant and  
printing fees" - "No express  
disapproval of text" - "Application  
deemed to be withdrawn" - "No  
power to issue decision refusing  
application" - "Application for re-  
establishment allowed"**

*Headnote*

*I. In order to comply with Article 108  
EPC, the written statement setting out  
grounds of appeal should set out fully  
the reasons why the appeal should be  
allowed and the decision under appeal  
should be set aside. Exceptionally,  
where the written statement does not  
contain such full reasons, the require-  
ment for admissibility may be regarded  
as satisfied if it is immediately apparent  
upon reading the decision under appeal  
and the written statement that the deci-  
sion should be set aside.*

*II. If, following a communication un-  
der Rule 51(4) EPC, first sentence, the  
applicant does not expressly communi-  
cate his disapproval of the proposed  
text within the specified three month  
period, the provisions in the second  
sentence of Rule 51(4) EPC that the  
communication of the Examining Di-  
vision shall be deemed not to have  
been made, and that examination shall  
be resumed cannot come into effect.  
Decision J 12/83 "Inadmissible ap-  
peal/Chugai Seiyaku", point 5, OJ EPO  
1/1985, page 6, followed.*

*III. If, following a communication un-  
der Rule 51(4) EPC, first sentence, with-  
in the specified three month period the  
applicant does not communicate his*

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours juridique, en date du  
7 février 1987  
J 22/86\*)**  
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford  
Membres: G. D. Paterson  
O. Bossung

Demandeur: **MEDICAL  
BIOLOGICAL SCIENCES INC.**

Référence: **Désaccord/MEDICAL  
BIOLOGICAL**

Article: 97, 100, 108, 109, 113(2), 122,  
123, 138 CBE

Règle: 51(4) et (5), 64, 65, 67, 86, 88  
CBE

**Mot-clé: "Recevabilité du recours" -  
"Délai impératif pour le paiement des  
taxes de délivrance et d'impression" -  
"Absence de déclaration marquant  
expressément le désaccord sur le  
texte" - "Demande réputée retirée" -  
"Impossibilité de rendre une décision  
de rejet de la demande" - "Requête  
en restitutio in integrum admise".**

*Sommaire*

*I. Pour répondre aux conditions énon-  
cées à l'article 108 CBE, le mémoire  
exposant les motifs du recours doit  
exposer complètement les motifs pour  
lesquels il y a lieu de faire droit au  
recours et d'annuler la décision atta-  
quée. A titre exceptionnel, lorsque  
le mémoire n'expose pas complètement  
ces motifs, les conditions de recevabi-  
lité peuvent être considérées comme  
remplies s'il apparaît immédiatement à  
la lecture de la décision attaquée et du  
mémoire que cette décision doit être  
annulée.*

*II. Si, à la suite de la signification  
d'une notification établie conformément  
à la règle 51(4), première phrase CBE,  
le demandeur ne marque pas expressé-  
ment son désaccord sur le texte pro-  
posé dans le délai de trois mois qui lui a  
été imparti, les dispositions de la  
deuxième phrase de la règle 51(4) CBE  
prévoyant que la notification de la di-  
vision d'examen est réputée n'avoir pas  
été faite et que l'examen est repris ne  
peuvent s'appliquer. (Cf. décision J  
12/83 "Recours irrecevable/Chugai  
Seiyaku", point 5, JO OEB 1/1985,  
p. 6.)*

*III. Si dans le délai de trois mois pres-  
crit à compter de la signification d'une  
notification établie conformément à la  
règle 51(4), première phrase CBE, le*

\*) Aufgrund der vorliegenden Entscheidung J 22/86 sind Regel 51 EPÜ und die Richtlinien für die Prüfung im EPA in Teil C-VI, 15 geändert worden. Diese Änderungen werden in diesem Amtsblatt auf Seiten 276-277 und 328-331 verlautbart. Die Entscheidung J 22/86 bezieht sich auf die Rechtslage vor dem 1. September 1987.

\*) The present decision J 22/86 has led to amend-  
ments being made to Rule 51 EPC and to Part  
C-VI, 15 of the Guidelines for Examination in  
the EPO. The texts of these amendments are  
published on pages 276-277 and 328-331 of  
this issue of the Official Journal. Decision J  
22/86 relates to the legal situation before  
1 September 1987.

\*) Pour tenir compte de la présente décision J 22/86, la règle 51 de la CBE a été amendée et une modification a été apportée au point 15 de la partie C-VI des directives relatives à l'examen pratique à l'OEB. Les textes de ces modifications sont publiés aux pages 276-277 et 328-331 du présent numéro du Journal officiel. La décision J 22/86 se rapporte à la situation juridique antérieure au 1<sup>er</sup> septembre 1987.

vorgeschlagenen Fassung nicht einverstanden ist, und kommt er der Aufforderung zur Entrichtung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr und zur Einreichung einer Übersetzung der Ansprüche nicht nach, so gilt die Anmeldung bei Ablauf der Frist von drei Monaten sofort als zurückgenommen. Die Prüfungsabteilung ist daher nach Ablauf der Frist nicht befugt, eine Entscheidung zur Zurückweisung der Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ zu treffen.

#### Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 81 305 646.2 wurde am 30. November 1981 eingereicht. Nach der Prüfung kündigte die Prüfungsabteilung dem Vertreter der Anmelderin am 19. Dezember 1984 mit dem Formblatt 2004 an, daß sie die Erteilung eines europäischen Patents beabsichtige. Die für das Patent vorgeschlagene Fassung wurde ihm zusammen mit dieser Ankündigung zugesandt. In der Ankündigung hieß es wie folgt: "Wird ... innerhalb einer Frist von 2 Monaten ... kein Einwand erhoben oder vor Ablauf dieser Frist das Einverständnis damit erklärt, so wird die Mitteilung gemäß Regel 51 (4) und (5) EPÜ ergehen." Die Anmelderin beantragte dann Änderungen der Ansprüche, die mit Bescheid vom 8. Mai 1985 abgelehnt wurden; gleichzeitig wurde sie aufgefordert, die Erteilung eines Patents in der der Ankündigung beiliegenden Fassung zu beantragen. Die Anmelderin erklärte sich mit Schreiben vom 2. September 1985 mit dieser Fassung einverstanden.

II. Am 26. September 1985 wurde der Anmelderin die Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ (Formblatt 2005) zugesandt, in der sie aufgefordert wurde, als Voraussetzung für die Patenterteilung "innerhalb von 3 Monaten ... die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr zu entrichten und eine Übersetzung der Patentansprüche ... einzureichen", wenn sie mit der vorgeschlagenen Fassung einverstanden sei. Innerhalb dieser Frist von drei Monaten wurden weder die Gebühren entrichtet, noch wurde eine Übersetzung der Ansprüche eingereicht, noch fand eine Rücksprache zwischen der Anmelderin und der Prüfungsabteilung statt.

III. Am 10. Februar 1986 traf die Formalprüfungsstelle der Prüfungsabteilung eine Entscheidung, in der die europäische Patentanmeldung "gemäß Artikel 97 (1) in Verbindung mit den Artikeln 97 (2) und 113 (2) EPÜ" zurückgewiesen wurde. Die Entscheidung wurde wie folgt begründet: "In der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ vom 26.09.85 wurde die Anmelderin aufgefordert, sich mit der vorgeschlagenen Fassung einverstanden zu erklären, die Erteilungs- und die Druckkostengebühr zu entrichten und eine Übersetzung der Ansprüche einzureichen. Bisher ist weder eine Einverständniserklärung erfolgt, noch sind die übrigen Erfordernisse erfüllt worden. Da das Einverständnis mit der vorgeschlagenen Fassung nicht vorliegt, erfüllt die europäische Patentanmeldung nicht die Voraussetzungen des EPÜ."

*disapproval of the proposed text and does not pay the fees for grant and printing and file translations of the claims as requested in such communication, the application shall be deemed to be withdrawn immediately upon expiry of such three month period. Consequently, following expiry of that period, the Examining Division has no power to issue a decision refusing the application pursuant to Article 97(1) EPC.*

#### Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 81 305 646.2 was filed on 30 November 1981. After examination, the Examining Division sent an Advance Notice (Form 2004) of their intention to grant a European patent to the Applicant's representative on 19 December 1984. A proposed text for the application was sent with the Advance Notice. The Advance Notice stated that "If no objection is made within a period of two months ... or if approval is signified before the expiry of that period, the communication will be issued pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC". The Applicant then requested amendments to the claims which were refused in a communication dated 8 May 1985, in which the Applicant was also asked to request grant of a patent with a text as enclosed with the Advance Notice. The Applicant duly gave his approval to such text in a letter dated 2 September 1985.

II. On 26 September 1985 a Communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC (Form 2005) was sent to the Applicant, which stated as conditions for the grant of the patent that if the Applicant approved the above text, he was "requested within three months ... to pay the fees for grant and printing, and to file a translation of the claims". During such three months period, such fees were not paid, a translation of the claims was not filed, and no communication of any sort took place between the Applicant and the Examining Division.

III. On 10 February 1986, the Formalities Section of the Examining Division issued a Decision, by which the European application was refused "in pursuance of Article 97(1) combined with Article 97(2) and Article 113(2) of the EPC". The reasons for the Decision were stated as follows: "The communication in accordance with Rule 51(4) of the EPC, dated 26.09.85, invited the applicant to declare his approval of the proposed text, to pay the fees for grant and printing and to file translations of the claims. As of this date, approval has not been declared, neither have the other requirements been met. The European Patent Application does not conform to the requirements of the EPC, on account of the lack of approval of the text provided."

*demandeur ne marque pas expressément son désaccord sur le texte proposé, n'acquitte pas les taxes de délivrance et d'impression et ne produit pas les traductions des revendications comme l'y invite cette notification, la demande est réputée retirée dès l'expiration de ce délai de trois mois. Il s'ensuit qu'à l'expiration dudit délai, la division d'examen n'est plus en mesure de rendre une décision de rejet de la demande en vertu de l'article 97(1) CBE.*

#### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 81 305 646.2 a été déposée le 30 novembre 1981. Après en avoir effectué l'examen, la Division d'examen a envoyé au mandataire de la demanderesse, le 19 décembre 1984, un avis préalable (formulaire 2004) l'informant qu'elle envisageait de délivrer un brevet européen, en joignant à cet avis le texte devant servir de base à la délivrance. Dans cet avis, elle indiquait que si la demanderesse ne présentait pas d'objection dans un délai de deux mois, ou si elle donnait son accord avant l'expiration de ce délai, la notification visée par la règle 51(4) et (5) CBE serait émise. La demanderesse a alors demandé à apporter des modifications aux revendications, ce que la Division d'examen a refusé dans une notification en date du 8 mai 1985, où elle invitait la demanderesse à solliciter la délivrance d'un brevet dans le texte annexé à l'avis préalable. La demanderesse a donné son accord en bonne et due forme sur ce texte, par une lettre datée du 2 septembre 1985.

II. Le 26 septembre 1985, une notification précisant les conditions de la délivrance du brevet, établie conformément à la règle 51(4) et (5) CBE (formulaire 2005), a été envoyée à la demanderesse pour l'informer que si elle était d'accord sur ce texte, elle était invitée dans un délai de trois mois à acquitter les taxes de délivrance et d'impression et à produire la traduction des revendications. Or, dans ce délai de trois mois, celle-ci n'a ni acquitté les taxes, ni produit de traduction des revendications, ni pris contact avec la Division d'examen.

III. Le 10 février 1986, la Section des formalités de la Division d'examen a rendu une décision de rejet de la demande de brevet européen, "en application de l'article 97(1) ensemble l'article 97(2) et l'article 113(2) CBE", au motif que "la notification en date du 26 septembre 1985 établie conformément à la règle 51(4) CBE invitait la demanderesse à déclarer qu'elle approuvait le texte proposé, à acquitter les taxes de délivrance et d'impression et à produire la traduction des revendications. Or, depuis, la demanderesse n'a pas donné son accord, ni satisfait aux autres conditions requises. Le texte proposé n'ayant pas été approuvé, la demande de brevet européen ne répond pas aux conditions requises par la CBE."

IV. Am 29. März 1986 reichte die Anmelderin eine Beschwerdeschrift ein, die (neben den in R. 64 EPÜ geforderten Angaben) folgende Erklärung enthielt:

"Es wird die Wiederherstellung der Anmeldung beantragt, damit sie im Hinblick auf die Erteilung eines Patents weiterbearbeitet werden kann."

Die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet. Weitere Erklärungen wurden innerhalb der Frist von vier Monaten nach Artikel 108 EPÜ nicht eingereicht.

V. Der Vertreter der Beschwerdeführerin machte mit Schreiben vom 22. August 1986 folgendes geltend:

(i) Die unter IV zitierte Erklärung stelle die Beschwerdebegründung dar und enthalte eindeutig die für die Beschwerde maßgebenden Gründe.

(ii) Da nach der im EPA bestehenden Regelung bei Nichterwidern auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ automatisch eine Fristverlängerung eintrete, habe sich die Beschwerdeführerin dazu entschlossen, die Einreichung der Ansprüche und die Entrichtung der Gebühren aufzuschieben.

(iii) Im Vertrauen auf das European Patents Handbook, § 13.2.2 warte die Beschwerdeführerin noch immer auf eine neue Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, in der neue Fristen für die Entrichtung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr und für die Einreichung einer Übersetzung der Ansprüche festgesetzt würden.

(iv) In dem Handbuch heiße es unter § 13.2.2, daß der Beschwerde auch ohne Begründung stattgegeben werde, wenn innerhalb von zwei Monaten nach Mitteilung der Zurückweisung die Gebühren entrichtet würden und die Übersetzung eingereicht werde.

(v) Demnach habe das Beschwerdeverfahren im vorliegenden Fall eindeutig im wesentlichen formale Bedeutung.

VI. Die Beschwerdeführerin entrichtete am 6. September 1986 die Erteilungs- und die Druckkostengebühr und reichte eine Übersetzung der Patentansprüche ein.

VII. Am 17. Oktober 1986 stellte sie einen Antrag nach Artikel 122 EPÜ auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Erfüllung der Formerfordernisse nach Regel 51 (4) EPÜ.

#### Entscheidungsgründe

##### Zulässigkeit der Beschwerde

1. Zunächst gilt es festzustellen, ob die Beschwerde im Hinblick auf Artikel 108 EPÜ zulässig ist. Artikel 108 EPÜ schreibt zwingend vor, daß die Beschwerde innerhalb von 4 Monaten nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung "schriftlich zu

IV. On 29 March 1986 the Applicant filed a Notice of Appeal, which (in addition to setting out information as required by Rule 64 EPC) contained the following statement:

"It is requested that the application be restored to enable further processing to be carried out with the object of securing the grant of a patent."

The appeal fee was duly paid. No further statement was filed within the four month period provided by Article 108 EPC.

V. In a letter dated 22 August 1986, the Appellant's representative submitted:

(i) that the statement quoted in paragraph IV above constituted the Statement of Grounds of Appeal and quite clearly constituted the grounds relevant to the appeal;

(ii) that in view of the established procedure in the EPO, whereby failure to respond to the communication under Rule 51(4) EPC afforded an automatic extension of time, the Appellant elected to delay filing claims and fees;

(iii) that in reliance upon paragraph 13.2.2 of the European Patents Handbook, they were still awaiting a new communication under Rule 51(4) EPC establishing new time limits for payment of the grant and printing fees and filing translations of the claims;

(iv) that such Handbook stated at paragraph 13.2.2 that if such fees were paid and translations filed within 2 months of notification of refusal, the appeal will be granted without the need for grounds of appeal;

(v) that in the light of the above, the appeal procedure in the present circumstances was clearly intended to be essentially formal in nature.

VI. On 6 September 1986 the Appellant paid the fees for grant and printing and filed translations of the claims.

VII. On 17 October 1986 the Appellant filed an application for restitutio in integrum under Article 122 EPC in respect of the failure to observe the time limit for complying with the formal requirements of Rule 51(4) EPC.

#### Reasons for the Decision

##### Admissibility of the appeal

1. The first question to be decided is whether or not the appeal is admissible, having regard to the requirements of Article 108 EPC. It is to be noted that Article 108 EPC is mandatory in its requirement that "a written statement setting out the grounds of appeal must

IV. Le 29 mars 1986, la demanderesse a déposé un acte de recours dans lequel elle fournissait les renseignements prévus à la règle 64 CBE et déclarait:

"solliciter le rétablissement de la demande pour permettre la poursuite de l'instruction en vue de la délivrance d'un brevet."

La taxe de recours a été dûment acquittée. Aucune autre déclaration n'a été produite dans le délai de quatre mois prévu à l'article 108 CBE.

V. Dans une lettre datée du 22 août 1986, le mandataire de la requérante a allégué que

i) la déclaration citée ci-dessus au point IV constituait le mémoire exposant les motifs du recours et présentait très clairement ces motifs;

ii) vu la procédure appliquée à l'OEB, qui veut que le défaut de réponse à la notification visée à la règle 51(4) CBE entraîne une prorogation automatique des délais, la requérante avait choisi de différer le dépôt de la traduction des revendications et le paiement des taxes;

iii) se fondant sur ce qui est indiqué au point 13.2.2 du European Patents Handbook, il attendait toujours de recevoir une nouvelle notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, fixant de nouveaux délais pour le paiement des taxes de délivrance et d'impression et le dépôt de la traduction des revendications;

iv) il était précisé à ce même point 13.2.2 de cette publication que si les taxes sont acquittées et la traduction produite dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de rejet, il est fait droit au recours sans qu'il soit nécessaire d'exposer les motifs du recours;

v) compte tenu de ce qui précède, la procédure de recours avait manifestement été engagée en l'occurrence pour des raisons essentiellement de forme.

VI. Le 6 septembre 1986, la requérante a acquitté les taxes de délivrance et d'impression et produit la traduction des revendications.

VII. Le 17 octobre 1986, la requérante a présenté en vertu de l'article 122 CBE une requête en restitutio in integrum quant au délai qui lui avait été imparti pour satisfaire aux conditions de forme prévues à la règle 51(4) CBE.

#### Motifs de la décision

##### Sur la recevabilité du recours

1. Il s'agit de décider tout d'abord si le recours est recevable ou non, compte tenu des conditions énoncées à l'article 108 CBE. A cet égard, il convient de noter le caractère impératif que revêtent l'article 108 CBE, qui prévoit qu'"un mémoire exposant les motifs du recours

begründen" ist, und Regel 65 (1) EPÜ fordert zwingend, daß "die Beschwerdekammer (die Beschwerde) als unzulässig verwirft", wenn nicht innerhalb der in diesem Artikel genannten Frist unter anderem Artikel 108 EPÜ Genüge getan wird. Außerdem kann einer Beschwerde gegen eine Entscheidung eines Organs nach Artikel 109 EPÜ nur abgeholfen werden, wenn das Organ die Beschwerde für zulässig erachtet (d. h. wenn diese u. a. die Erfordernisse des Art. 108 EPÜ erfüllt), und nach Artikel 110 (1) EPÜ muß eine Beschwerde zulässig sein, damit die Beschwerdekammer prüfen kann, ob sie begründet ist.

Daher kann einer Beschwerde nur stattgegeben werden, wenn sie u. a. alle Voraussetzungen für die Zulässigkeit nach Artikel 108 EPÜ erfüllt; insbesondere kann ihr nur stattgegeben werden, wenn innerhalb der vorgeschriebenen Frist von vier Monaten eine Beschwerdebegründung eingereicht worden ist. (Diese Begründung kann natürlich in der Beschwerdeschrift enthalten sein.)

Folglich sind Veröffentlichungen falsch, in denen behauptet wird, daß einer Beschwerde gemäß Artikel 109 oder den Artikeln 110 und 111 EPÜ stattgegeben werden kann, ohne daß eine Beschwerdebegründung gemäß Artikel 108 EPÜ eingereicht zu werden braucht.

2. Die Forderung von Artikel 108 EPÜ nach einer "schriftlichen Begründung" der Beschwerde ist offensichtlich von dem Erfordernis einer "Beschwerdeschrift" getrennt zu sehen. Die Anforderungen an die Beschwerdeschrift gehen aus Regel 64 EPÜ hervor und sind im wesentlichen formaler Art. Die schriftliche Beschwerdebegründung hingegen ist eindeutig kein reines Formerfordernis, sondern setzt voraus, daß der Beschwerdeführer seine Sache vorträgt. Daß dies im Sinne des Übereinkommens ist, wird auch dadurch erhärtet, daß dem Beschwerdeführer für die Einreichung der Begründung weitere zwei Monate zugestanden werden.

Artikel 108 EPÜ verlangt eine Begründung, in der auf die Sache eingegangen wird; d. h., es ist anzugeben, weshalb der Beschwerde stattgegeben und die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden soll. Wie in den im Amtsblatt veröffentlichten "Hinweisen für die Parteien im Beschwerdeverfahren und ihre Vertreter" (ABI. EPA 1981, 176 und 1984, 376, Abschnitt 1.3) empfohlen, sollte eine gut abgefaßte Beschwerdebegründung eine kurze, aber umfassende Argumentation enthalten. Die Gefahr, daß die Beschwerde wegen eines Verstoßes gegen Artikel 108 EPÜ als unzulässig verworfen wird, ist natürlich um so größer, je weniger Argumente die Begründung enthält.

be filed" within four months after notification of the decision from which the appeal lies, and that Rule 65(1) EPC is mandatory in its requirement that "the Board of Appeal shall reject (the appeal) as inadmissible", if it does not comply *inter alia* with Article 108 EPC within the relevant time limit laid down in that Article. Furthermore, Article 109 EPC does not allow rectification of a decision by a department whose decision is contested unless the appeal is considered by that department to be admissible (i.e. *inter alia* to satisfy the requirements of Article 108 EPC); and Article 110(1) EPC requires that an appeal is admissible before the Board of Appeal can examine whether it is allowable.

Thus no appeal can be allowed unless it satisfies *inter alia* all the requirements for admissibility set out in Article 108 EPC; in particular, no appeal can in any circumstance be allowed unless a Statement of Grounds of Appeal has been filed within the specified four months time limit. (Such a Statement can, of course, be incorporated in the document which constitutes the Notice of Appeal.)

It follows that insofar as any publication suggests that an appeal could be allowed, either under Article 109 EPC or under Articles 110 and 111 EPC, without the need for filing a Statement of Grounds of Appeal in accordance with Article 108 EPC, it must be wrong.

2. The requirement of Article 108 EPC for "a written statement setting out the grounds of appeal" is clearly in addition to the requirement for a "notice of appeal". The requirements for a notice of appeal are set out in Rule 64 EPC, and are essentially formal in nature. In contrast, the requirement for a written Statement "setting out the grounds of appeal" is clearly not merely formal, but involves a presentation of the Appellant's case. That this was intended by the Convention is also supported by the fact that an extra two months is allowed for the filing of the Statement.

The requirement of Article 108 EPC is for a statement which sets out the substance of the Appellant's case; that is, the reasons why the appeal should be allowed and the decision under appeal should be set aside. As recommended in the officially published "Guidance for Appellants and their Representatives" (OJ EPO 6/1981, 176 and 8/1984, 376, at Section 1.3), a well-drafted Statement of Grounds of Appeal should contain reasoning that is full but concise. And, in general, it is obvious that the less reasoning that a Statement contains, the greater will be the risk that the appeal will be rejected as inadmissible for non-compliance with Article 108 EPC.

doit être déposé par écrit" dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision attaquée, ainsi que la règle 65(1) CBE, selon laquelle "la chambre de recours rejette (le recours) comme irrecevable" s'il n'est pas satisfait notamment aux conditions énoncées à l'article 108 CBE avant l'expiration des délais fixés par ledit article. En outre, selon l'article 109 CBE, une instance dont la décision est attaquée ne peut faire droit au recours si elle ne considère pas celui-ci comme recevable (c.-à-d. notamment comme satisfaisant aux conditions posées par l'article 108 CBE), de même, d'après l'article 110(1) CBE, la chambre de recours n'est en mesure d'examiner s'il peut être fait droit au recours qu'après que celui-ci a été jugé recevable.

Par conséquent, il ne peut être fait droit à un recours qui ne satisfait pas, entre autres, à l'ensemble des conditions de recevabilité prévues par l'article 108 CBE; en particulier, il ne peut en aucun cas être fait droit au recours s'il n'a pas été déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai prescrit de quatre mois (bien entendu, un tel mémoire peut être inclus dans le document qui constitue l'acte de recours).

Il s'ensuit que si certaines informations trouvées dans une publication donnaient à penser qu'il peut être fait droit à un recours, en vertu soit de l'article 109, soit des articles 110 et 111 CBE, sans qu'il soit nécessaire de déposer un mémoire exposant les motifs du recours comme l'exige l'article 108 CBE, ces informations devraient être tenues pour erronées.

2. La condition énoncée à l'article 108 CBE, à savoir qu'un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit, est de toute évidence une exigence distincte, qui vient se surajouter à l'obligation d'établir un "acte de recours". Les conditions à satisfaire pour l'établissement de l'acte de recours, énoncées à la règle 64 CBE, sont essentiellement des conditions de forme. Par contre, il est manifeste que le dépôt par écrit d'un mémoire "exposant les motifs du recours" ne constitue pas une pure condition de forme, mais implique que le requérant expose son cas. Le fait notamment qu'un délai supplémentaire de deux mois ait été prévu pour le dépôt d'un tel mémoire prouve bien que les auteurs de la Convention l'entendaient ainsi.

L'article 108 CBE exige le dépôt d'un mémoire dans lequel le requérant expose brièvement son cas, c'est-à-dire les motifs pour lesquels il y a lieu de faire droit au recours et d'annuler la décision attaquée. Les "Instructions à l'usage des parties aux procédures de recours et de leurs mandataires" (cf. Journal officiel de l'OEB 6/1981, p. 176 et 8/1984, p. 376, point 1.3) précisent qu'un mémoire correctement rédigé est un exposé succinct, mais complet, des arguments invoqués par le requérant. D'une manière générale il est clair que moins les arguments sont développés, plus grand est naturellement le risque de voir le recours rejeté comme irrecevable, car ne satisfaisant pas aux conditions requises par l'article 108 CBE.

Die Frage, ob eine angebliche Beschwerdebegründung im Einzelfall den **Mindestanforderungen** des Artikels 108 EPÜ entspricht, kann nur aus dem jeweiligen Zusammenhang heraus entschieden werden; dazu gehört in der Regel der Inhalt der angefochtenen Entscheidung. In einem so außergewöhnlichen Fall wie dem vorliegenden erkennt die Kammer bei Durchsicht der angefochtenen Entscheidung und der Beschwerdebegründung unter Umständen sofort, daß die Entscheidung eigentlich nicht aufrechterhalten werden kann, auch wenn die Argumentation in der Beschwerdebegründung zu Recht als dürftig bezeichnet werden kann. Dies ist aus den nachstehenden Gründen hier der Fall. Die Kammer hat deshalb entschieden, daß die im vorliegenden Fall eingereichte Beschwerdebegründung Artikel 108 letzter Satz EPÜ erfüllt. Demnach ist die Beschwerde zulässig.

### Stattgabe der Beschwerde

3. Artikel 97 (2) EPÜ betrifft den Fall, daß "die Prüfungsabteilung der Auffassung (ist), daß die europäische Patentanmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen (des EPÜ) genügen". Dies war hier der Fall.

Entsprechend der üblichen Praxis erging ordnungsgemäß eine "Ankündigung" (Formblatt 2004). Später wurde, wie unter II dargelegt, die übliche "Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ" (Formblatt 2005) abgesandt. Diese Mitteilung erfolgt entsprechend Regel 51 (4) Satz 1 EPÜ, wo die Verfahrensweise im Zusammenhang mit Artikel 97 (2) EPÜ beschrieben ist.

4. In Regel 51 (4) Satz 2 EPÜ heißt es wie folgt:

"Teilt der Anmelder innerhalb dieser Frist (d. h. der Frist von drei Monaten zur Entrichtung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr und zur Einreichung einer Übersetzung der Ansprüche gemäß Regel 51 (4) Satz 1 EPÜ) mit, daß er mit der Erteilung des europäischen Patents in der vorgesehenen Fassung nicht einverstanden ist, so gilt die Mitteilung der Prüfungsabteilung als nicht erfolgt; die Prüfung wird fortgesetzt."

Es stellt sich die Frage, was in diesem Zusammenhang unter der "Mitteilung des Anmelders, daß er mit der Erteilung des Patents in der vorgesehenen Fassung nicht einverstanden ist", zu verstehen ist. Zur Beantwortung dieser Frage ist Artikel 113 (2) EPÜ heranzuziehen, der wie folgt lautet: "Bei der Prüfung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents und bei den Entscheidungen darüber hat sich das Europäische Patentamt an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten."

The question whether a particular statement alleged to be a Statement of Grounds of Appeal in a particular case meets the **minimum** requirement of Article 108 EPC can only be decided in the context of that particular case; and the context of a particular case will normally include the contents of the decision under appeal. In a wholly exceptional case such as the present, it may be immediately apparent to the Board of Appeal upon reading the decision under appeal and the Statement of Grounds of Appeal that such decision cannot properly be supported, even though the grounds contained in such statement can fairly be described as minimal. This is the situation in the present case, for the reasons set out below. Therefore, this Board has decided that the statement which was filed in the present case satisfies the final sentence of Article 108 EPC. Consequently the appeal is admissible.

### Allowability of the appeal

3. Article 97(2) EPC is concerned with the situation when "the Examining Division is of the opinion that the application and the invention to which it relates meets the requirements" of the EPC. This was the situation in the present case.

In accordance with the usual practice, an "Advance Notice" (Form 2004) was duly sent. Subsequently, as set out in paragraph II above and also in accordance with the usual practice, a "Communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC" (Form 2005) was sent. This Communication was in accordance with the first sentence of Rule 51(4) EPC, this being the Rule in the Implementing Regulations which sets out the procedure to be followed in connection with the provisions of Article 97(2) EPC.

4. The second sentence of Rule 51(4) EPC states as follows:

"If the Applicant has communicated his disapproval of the patent being granted on the basis of this text within that period (i.e. the three months period for paying the fees for grant and printing and for filing a translation of the claims which is prescribed by the first sentence of Rule 51(4) EPC), the communication of the Examining Division shall be deemed not to have been made, and the examination shall be resumed."

The question arises as to what is meant by "communication of disapproval of the patent being granted on the basis of this text", in this context. The answer to this question is clearly related to the provision in Article 113(2) EPC, which states: "The European Patent Office shall consider and decide upon the European patent application or the European patent only in the text submitted to it, or agreed, by the Applicant for or proprietor of the patent".

La question de savoir si dans un cas précis une déclaration donnée, censée constituer un mémoire exposant les motifs du recours, satisfait aux conditions **minimum** énoncées à l'article 108 CBE ne peut être tranchée qu'en fonction du contexte général de l'affaire, ce qui implique normalement que l'on se réfère au contenu de la décision attaquée. Dans un cas tout à fait exceptionnel tel que celui dont il est question ici, il se peut qu'à la lecture de la décision attaquée et du mémoire exposant les motifs du recours il apparaisse immédiatement à la chambre de recours que cette décision n'est pas défendable, même si l'exposé des motifs invoqués par le requérant semble réduit au minimum. Telle est la situation en l'occurrence, comme la Chambre l'expliquera ci-après. La Chambre a jugé par conséquent que la déclaration qui a été produite par la requérante satisfait à la condition énoncée dans la dernière phrase de l'article 108 CBE. Le recours est donc recevable.

### Sur la possibilité de faire droit au recours

3. L'article 97(2) CBE vise le cas dans lequel "la division d'examen estime que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions" prévues par la CBE. Or, c'est bien le cas en l'occurrence.

Conformément à la pratique habituelle, un "avis" préalable (formulaire 2004) a donc été dûment envoyé. Puis, comme il a été indiqué plus haut sous II, et toujours conformément à cette pratique, il a été envoyé une "notification établie conformément à la règle 51(4) et (5) CBE" (formulaire 2005). C'est là une procédure qui a été instituée par la première phrase de la règle 51(4) du règlement d'exécution ensemble l'article 97(2) CBE.

4. La règle 51(4) CBE, deuxième phrase dispose que

"si, dans ledit délai" (c.-à-d. le délai de trois mois imparti par la règle 51(4), première phrase CBE pour le paiement des taxes de délivrance et d'impression et le dépôt de la traduction des revendications), "le demandeur a marqué son désaccord sur la délivrance du brevet européen dans ce texte, la notification de la division d'examen est réputée n'avoir pas été faite et l'examen est repris".

Il y a lieu de se demander quelle signification revêtent, dans ce contexte, les termes "marqué son désaccord sur la délivrance du brevet européen dans ce texte". Pour répondre à cette question, il convient de toute évidence de rapprocher cette disposition de l'article 113(2) CBE, qui dispose que "l'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet".



Nach Auffassung der Kammer ist zwischen einem "Nichteinverständnis" mit der Fassung nach Regel 51 (4) Satz 2 EPÜ und einem Vorschlag zur **Änderung** der Fassung der Anmeldung zu unterscheiden. Eine Änderung der Fassung (im Sinne eines Vorschlags zur Änderung des vom Beschwerdeführer zuvor vorgelegten oder gebilligten Wortlauts) kann nur im Rahmen des Artikels 123 EPÜ und der Regeln 86 bis 88 EPÜ erfolgen. Nach Absendung der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ können Änderungsvorschläge des Anmelders nur nach Maßgabe der Regel 86 (3) oder 88 EPÜ berücksichtigt werden. Mit der Regel 51 (4) EPÜ hingegen wird dem Anmelder die Möglichkeit gegeben, die Fassung abzulehnen, in der die Prüfungsabteilung das Patent zu erteilen beabsichtigt; damit soll ihm offensichtlich eine letzte Gelegenheit geboten werden, zu überprüfen, ob Artikel 113 (2) EPÜ erfüllt ist, d. h., ob die von der Prüfungsabteilung vorgeschlagene Fassung der von ihm vorgelegten oder gebilligten genau entspricht. Ist der Anmelder der Meinung, daß dies nicht der Fall ist, so muß er gemäß Regel 51 (4) Satz 2 EPÜ der Prüfungsabteilung mitteilen, daß er mit der von ihr vorgeschlagenen Fassung nicht einverstanden ist, und die Gründe hierfür angeben. Die Prüfung wird dann fortgesetzt, um festzustellen, ob die von der Prüfungsabteilung vorgeschlagene Fassung mit der vom Anmelder "vorgelegten oder gebilligten" übereinstimmt.

Diese Auslegung entspricht voll und ganz der Auffassung, die von van Empel in seinem Buch "The Granting of European Patents" (A. W. Sijthoff-Leyden, 1975) vertreten wird. Unter der Überschrift "Erteilung des europäischen Patents" heißt es dort auf Seite 213 unter der Randnummer 457 wie folgt:

"Ist die Prüfungsabteilung hingegen der Auffassung, daß die Anmeldung und die Erfindung als solche die Erfordernisse des Übereinkommens erfüllen, so muß sie sich zunächst vergewissern, ob der Anmelder mit der Fassung, in der sie das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, einverstanden ist (Art. 97 (2) a)). Es wird daran erinnert, daß das EPA seinen Dialog mit dem Anmelder zwar im negativen Sinn - durch eine Zurückweisung der Anmeldung - abbrechen darf, nicht jedoch im positiven Sinn, indem es dem Anmelder eine Fassung aufzwingt. Deshalb muß dem Anmelder die vorgesehene Fassung mitgeteilt werden; er hat dann drei Monate Zeit, um gegebenenfalls mitzuteilen, daß er mit der Fassung nicht einverstanden ist (R. 51 (4)). In diesem Falle wird die Prüfung fortgesetzt. Andernfalls muß er innerhalb derselben Frist die Erteilungs- und die Druckkostengebühr entrichten und eine Übersetzung der Ansprüche in die beiden anderen Amtssprachen des Europäischen Patentamts einreichen, die nicht Verfahrenssprache sind (Art. 97 (2) b) und (5) sowie R. 51 (4))."

In the Board's view, "disapproval" of a text pursuant to Rule 51(4) EPC, second sentence, must be distinguished from a proposal to **amend** the text of the application. Amendment of the text of an application (in the sense of a proposed change of wording from what has previously been submitted or agreed by the Appellant) can only take place in accordance with the provisions of Article 123 EPC and Rules 86 to 88 EPC. After the sending of a communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC, a proposal by the Applicant to amend the text could only be considered under the provisions of Rule 86(3) or Rule 88 EPC. In contrast, the opportunity provided to an Applicant by Rule 51(4) EPC to "disapprove" of the text in which the Examining Division intends to grant the patent is clearly intended to provide the Applicant with a final chance to check that the provisions of Article 113(2) EPC are satisfied; i.e. that the text proposed by the Examining Division conforms exactly with the text which the Applicant has submitted, or to which the Applicant agrees. If there is a disconformity in this respect, pursuant to Rule 51(4) EPC, second sentence, the Applicant must tell the Examining Division that he disapproves of the text which the latter has proposed, and why he disapproves. Examination must then be resumed, in order to check whether or not the text proposed by the Examining Division conforms with the text which has been "submitted to it, or agreed, by the Applicant".

This interpretation is fully consistent with the view taken by M. van Empel in his book "The Granting of European Patents" (A.W. Sijthoff-Leyden, 1975). At page 213, under the heading "Grant of the European Patent", it is stated in paragraph 457:

"If, on the contrary, the Examining Division is of the opinion that the application and the invention as such meet the requirements of the Convention, the first thing it has to do is to make absolutely sure that the text in which it intends to grant the patent is approved by the applicant (Article 97(2)(a)). It should be recalled that the EPO may break off its dialogue with the applicant in a negative sense - by refusing the application - but never in a positive sense, by imposing a text on the applicant. To this effect the envisaged text shall be transmitted to the applicant, who then disposes of three months for stating his disapproval, if any (Rule 51(4)). If he does so, the examination shall be resumed. If not, he must pay within the same period the fees for grant and printing and file a translation of the claims in the two EPO languages other than the language of the proceedings (Article 97(2)(b) and (5) and Rule 51(4))."

De l'avis de la Chambre, il y a lieu de distinguer entre le "désaccord" sur un texte, au sens où l'entend la règle 51(4) CBE, deuxième phrase, et une proposition visant à **modifier** le texte de la demande. La modification du texte d'une demande (qui consisterait à soumettre une proposition visant à apporter des modifications par rapport au texte qui avait été soumis ou accepté auparavant par le requérant) ne peut intervenir qu'en conformité avec les dispositions de l'article 123 et des règles 86, 87 et 88 CBE. Une fois envoyée la notification visée à la règle 51(4) et (5) CBE, une proposition qui serait soumise par le demandeur en vue de modifier le texte ne pourrait être prise en considération qu'au titre des règles 86(3) ou 88 CBE. Par contre, en offrant à un demandeur la possibilité de marquer son "désaccord" sur le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet, la règle 51(4) CBE est à l'évidence destinée à permettre à celui-ci de s'assurer une dernière fois que les dispositions de l'article 113(2) CBE sont satisfaites, c'est-à-dire que le texte envisagé pour la délivrance par la division d'examen correspond exactement à celui proposé ou accepté par le demandeur. Si ce n'est pas le cas, le demandeur est tenu, en vertu de la règle 51(4), deuxième phrase CBE, de déclarer à la division d'examen qu'il n'approuve pas le texte que celle-ci lui a proposé, en lui indiquant les raisons de son désaccord. L'examen doit alors être repris, pour vérifier si le texte envisagé par la division d'examen correspond ou non effectivement au texte qui a été "proposé ou accepté par le demandeur".

Cette interprétation est tout à fait conforme à la thèse défendue par M. van Empel dans son ouvrage *The Granting of European Patents* (A. W. Sijthoff-Leyden, 1975), notamment dans le passage suivant, figurant à la page 213, au point 457, sous le titre "Délivrance du brevet européen":

"Si, par contre, la division d'examen est d'avis que la demande et l'invention en tant que telle satisfont aux conditions prévues par la Convention, elle doit tout d'abord s'assurer que le demandeur est d'accord sur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet (article 97(2) a)). Il convient de rappeler que l'OEB peut interrompre son dialogue avec le demandeur par un acte négatif, c'est-à-dire en rejetant la demande, mais en aucun cas par un acte positif, qui consisterait à imposer un texte au demandeur. C'est pourquoi la division d'examen doit envoyer au demandeur le texte qu'elle envisage, et le demandeur dispose alors d'un délai de trois mois pour marquer son désaccord, le cas échéant (règle 51(4)). S'il marque son désaccord, l'examen doit être repris. Sinon, le demandeur doit procéder dans le même délai au paiement des taxes de délivrance et d'impression et produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'OEB autres que celle de la procédure (article 97(2) b) et (5) et règle 51(4))."

Zur Abfassung der Regel 51 (4) EPÜ heißt es in einer Fußnote wie folgt:

"Bei der Abfassung dieser Bestimmung kam die betreffende Arbeitsgruppe überein, daß der Anmelder angeben soll, aus welchen Gründen er mit der für die Patenterteilung vorgesehenen Fassung nicht einverstanden ist" (s. Dok. BR/177/72, Nr. 58)."

So kann der Anmelder im Einzelfall sein Nichteinverständnis mit der von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Fassung mitteilen und eine Änderung der Fassung vorschlagen. Bei der Fortsetzung der Prüfung und der Bearbeitung des Vorschlags muß sich die Prüfungsabteilung zwei Fragen stellen:

(i) Hat der Anmelder recht mit der Behauptung, daß die von der Prüfungsabteilung vorgeschlagene Fassung von der von ihm "vorgelegten oder gebilligten" abweicht? Wenn ja, wird ihm eine zweite Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zusammen mit einer geänderten Fassung zugesandt.

(ii) Wenn der Anmelder mit seiner Behauptung nicht recht hat, sollte dann die vorgeschlagene Änderung der Fassung als Änderungsantrag nach Artikel 123 und Regel 86 bis 88 EPÜ angesehen werden und wäre er nach diesen Bestimmungen zulässig?

5. Diese Auslegung des Artikels 97 und der Regel 51 (4) EPÜ entspricht auch den Materialien zum EPÜ. So enthält das Protokoll der 9. Sitzung der Arbeitsgruppe I vom 12 bis 22. Oktober 1971 in Luxemburg folgende Erörterung zu Artikel 97 EPÜ:

"Aufgrund einer Bemerkung der britischen Delegation hielt es die Gruppe für angebracht, den Absatz 2 aus folgendem Grund zu ändern: Falls der Anmelder nicht mit der Fassung einverstanden ist, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, muß die Frist von einem Monat für die Entrichtung der Gebühren für die Erteilung des Patents und für dessen Druckkosten ausgesetzt werden, damit der Anmelder seine Bemerkungen und gegebenenfalls seine Vorschläge zur Änderung des Textes vorlegen kann. Ohne Aussetzung dieser Frist ist nämlich die Auslegung denkbar, daß gemäß Absatz 2 die europäische Patentanmeldung nach Ablauf eines Monats als zurückgenommen gilt, selbst wenn der Anmelder in der Zwischenzeit seine Bemerkungen oder Änderungsvorschläge vorgelegt hat. Außerdem muß dafür gesorgt werden, daß der Artikel 97 mit dem in Artikel 144 enthaltenen Grundsatz in Einklang steht, daß sich das Europäische Patentamt bei seinen Entscheidungen über eine Anmeldung an die vom Anmelder vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten hat."

With reference to the drawing up of Rule 51(4), a footnote states:

"When drawing up this provision, the Working Party concerned agreed "that the applicant should state his grounds for disapproving the intended form of the grant of the patent" (see doc. BR/177/72, No. 58)."

Thus in a particular case an Applicant may communicate his disapproval of the text proposed by the Examining Division, and suggest a change of wording in such text. When resuming examination and dealing with this request, the Examining Division may have to undertake two distinct enquiries:

(i) Is the Applicant correct in suggesting that the text which has been proposed by the Examining Division differs from what has been "submitted to it, or agreed, by the Applicant"? If yes, then a further communication under Rule 51(4) EPC would be sent, accompanied by a revised text. But if the Applicant is not correct in that suggestion:

(ii) should the proposed change of wording be considered as an application to amend under Article 123 and Rules 86 to 88 EPC, and if so is the application to amend allowable under such provisions?

5. The above interpretation of Article 97 and Rule 51(4) EPC is also consistent with the preparatory documents for the EPC. Thus the Minutes of the 9th Meeting of Working Party I held from 12 to 22 October 1971 in Luxembourg contain the following discussion in relation to Article 97 EPC:

"As a result of an observation by the United Kingdom delegation, the Working Party agreed that paragraph 2 should be amended to the effect that in the event of the applicant not agreeing with the text in which the Examining Division intended to grant the European patent, the period of one month for the payment of the fees for grant and printing should be suspended to allow him to submit observations and any amendments to the text he might propose. If the period had not been suspended, the interpretation could not have been excluded that, in accordance with paragraph 2, the European patent application had been deemed to be withdrawn at the end of one month, even if the applicant had submitted his observations and amendments in the meantime. It also had to be ensured that Article 97 complied with the principle set out in Article 144 that the European Patent Office might decide upon the application only in the text submitted or agreed by the applicant."

Une note en bas de page, faisant référence au document BR/177/72, point 58, indique en outre que,

lors de la rédaction de la règle 51(4), les membres du groupe de travail concerné avaient estimé "que le demandeur doit fournir les raisons pour lesquelles il n'est pas d'accord sur la délivrance du brevet".

Par conséquent, dans certains cas, un demandeur peut marquer son désaccord sur le texte envisagé par la division d'examen et proposer une modification à ce texte. Lorsqu'elle reprendra l'examen pour étudier cette proposition, la division d'examen pourra avoir à se poser deux questions distinctes:

i) le demandeur a-t-il raison lorsqu'il affirme que le texte envisagé par la division d'examen diffère de celui qu'il avait "proposé ou accepté"? Si oui, il convient d'envoyer une nouvelle notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, accompagnée d'un texte modifié en conséquence. Si, par contre, le demandeur a fait erreur, l'autre question à se poser est la suivante:

ii) la modification qu'il est proposé d'apporter au texte de la demande doit-elle être considérée comme une requête visant à modifier la demande au sens où l'entendent l'article 123 et les règles 86, 87 et 88 CBE et, si oui, est-il possible en application de ces dispositions de faire droit à une telle requête?

5. L'interprétation donnée ci-dessus de l'article 97 et de la règle 51(4) CBE est également en accord avec la thèse qui se dégage des documents préparatoires à la CBE. C'est ainsi que le Rapport sur la neuvième session du groupe de travail 1, tenue du 12 au 22 octobre 1971 à Luxembourg, fait état des discussions suivantes à propos de l'article 97 CBE:

"A la suite d'une observation de la délégation du Royaume-Uni, le Groupe a estimé qu'il convenait de modifier le paragraphe 2 afin d'obtenir que, au cas où le demandeur ne serait pas d'accord sur le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen, le délai d'un mois prévu pour le versement des taxes de délivrance et d'impression du brevet soit suspendu pour lui permettre de présenter ses observations et, le cas échéant, les modifications au texte qu'il propose. En effet, si le délai n'avait pas été suspendu, l'interprétation n'aurait pas pu être exclue que, conformément au paragraphe 2, la demande de brevet européen soit réputée retirée à l'expiration du mois, bien qu'entre temps l'intéressé ait présenté ses observations ou modifications. D'autre part, il convenait d'assurer la conformité de l'article 97 avec le principe énoncé à l'article 144, aux termes duquel l'Office européen des brevets ne prend de décision sur la demande que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur."

Artikel 144, auf den hier Bezug genommen wird, wurde später Artikel 113 EPÜ.

The Article 144 referred to subsequently became Article 113 EPC.

L'article 144 cité dans ce passage est devenu par la suite l'article 113 CBE.

6. Aus diesen Ausführungen geht hervor, daß der Anmelder sein "Nichteinverständnis" nach Regel 51 (4) Satz 2 EPÜ ausdrücklich mitteilen muß. Dies ergibt sich jedenfalls eindeutig aus der Verwendung des Wortes "mitteilen", das in diesem Zusammenhang eine aktive Handlung des Anmelders gegenüber der Prüfungsabteilung voraussetzt. Stillschweigen und Untätigkeit sind keine Mitteilung. Die Kammer folgt diesbezüglich der Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer in der Sache J 12/83 "Unzulässige Beschwerde/ CHUGAI SEIYAKU", Nr.5 (ABI. EPA 1985, 6).

6. It follows from what has just been set out that a communication of "disapproval" by an Applicant pursuant to Rule 51(4) EPC, second sentence, must be an express communication of disapproval. This is in any event clear from the use of the word "communicate", which in this context requires an active step of communication by the applicant to the Examining Division. Silence and inactivity do not constitute communication. In this respect, this Board follows the Decision of the Legal Board of Appeal in J 12/83, "Inadmissible appeal/Chugai Seiyaku" paragraph 5 (OJ EPO 1/1985, page 6).

6. Il découle de ce qui vient d'être exposé que, pour marquer son "désaccord" au sens où l'entend la règle 51(4), deuxième phrase CBE, le demandeur doit exprimer sa désapprobation de façon explicite. C'est ce qui ressort en tout cas clairement de l'emploi du mot "communicate" dans la version anglaise de cette disposition, qui implique dans ce contexte une attitude active de la part du demandeur, qui prend l'initiative de se mettre en communication avec la division d'examen. Ce n'est pas par le silence et l'inaction qu'il communiquera son désaccord. A cet égard, la Chambre s'entient au point de vue qu'elle a exposé antérieurement dans la décision J 12/83 "Recours irrecevables/Chugai Seiyaku", point 5 (JO OEB 1/1985, p. 6).

Aus diesen Ausführungen geht ferner hervor, daß das EPÜ bei Fehlen einer Mitteilung über das "Nichteinverständnis" im Sinne dieser Auslegung keine Grundlage dafür bietet, die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ als nicht erfolgt anzusehen oder eine zweite Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ abzusenden.

It also follows from what is set out above that in the absence of communicated "disapproval" as just interpreted, there is no basis in the EPC either for deeming the Communication under Rule 51(4) EPC not to have been made, or for sending a further communication under Rule 51(4) EPC.

Il découle également de ce qui précède que si le demandeur ne marque pas son "désaccord", au sens où cette expression vient d'être interprétée, il n'existe dans la Convention aucune disposition qui permette de considérer que la notification prévue à la règle 51(4) CBE est réputée n'avoir pas été faite ou qu'une nouvelle notification établie conformément à cette même règle doit être envoyée.

7. Im vorliegenden Fall hat der Anmelder, wie unter II dargelegt, der Prüfungsabteilung nicht innerhalb der in der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ vom 26. September 1985 gesetzten Frist von drei Monaten mitgeteilt, daß er mit der Fassung nicht einverstanden ist. Somit ist Regel 51 (4) Satz 2 EPÜ nicht zur Anwendung gekommen.

7. In the present case, as set out in paragraph II above, no communication of his disapproval of the text was made by the Applicant to the Examining Division within the three months period provided by the Communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC dated 26 September 1985. Thus the provision in the second sentence of Rule 51(4) EPC was not brought into effect.

7. Dans la présente espèce, comme il a été indiqué précédemment sous II, la demanderesse n'a pas, dans le délai de trois mois imparti dans la notification du 26 septembre 1985 établie conformément à la règle 51(4) et (5) CBE, marqué son désaccord à la Division d'examen sur le texte envisagé par celle-ci. Par conséquent, l'effet prévu à la deuxième phrase de la règle 51(4) CBE n'a pu se produire.

8. Artikel 97 (3) EPÜ sieht folgendes vor: "Werden die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen." Im vorliegenden Fall wurden diese Gebühren, wie ebenfalls unter II dargelegt, nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist von drei Monaten entrichtet. Sie sind deshalb "nicht rechtzeitig entrichtet" worden. Daraus folgt nach dem EPÜ zwangsläufig, daß die Anmeldung (vorbehaltlich eines Antrags nach Art. 122 EPÜ) als zurückgenommen gelten muß. (Diese Bestimmung des Art. 97 (3) EPÜ ist z. B. direkt vergleichbar mit der Vorschrift in Art. 90 (3) EPÜ über die Anmelde- und Recherchegebühr; die Amtspraxis im Zusammenhang mit Art. 90 (3) EPÜ geht seit jeher dahin, die Anmeldung bei nicht rechtzeitiger Entrichtung der Anmelde- und der Recherchegebühr als zurückgenommen zu betrachten.)

8. Article 97(3) EPC provides that "If the fees for grant and printing are not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn". In the present case, again as set out in paragraph II above, such fees were not paid within the prescribed three months period. They were therefore "not paid in due time". It follows inevitably, in accordance with the EPC, that (subject to any application under Article 122 EPC) the application must be "deemed to be withdrawn". (This provision in Article 97(3) EPC is directly comparable to the provision in Article 90(3) EPC in respect of the filing and search fees, for example, and under Article 90(3) EPC the practice has always been that failure to pay the filing and search fees in due time results in the application being deemed to be withdrawn.)

8. L'article 97(3) CBE dispose que "si les taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule du brevet n'ont pas été acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée". Dans le cas présent, comme il a déjà été indiqué au point II, ces taxes n'avaient toujours pas été payées à l'expiration du délai prescrit de trois mois. Elles n'ont donc "pas été acquittées dans les délais". Conformément à la CBE, il s'ensuit en bonne logique que (sous réserve d'une requête présentée en application de l'article 122 CBE) la demande doit être "réputée retirée". (Cette disposition de l'article 97(3) CBE est à rapprocher directement de celle de l'article 90(3) CBE par exemple, concernant les taxes de dépôt et de recherche: or en application de ce dernier article, la pratique a toujours voulu qu'en cas de non-paiement dans les délais des taxes de dépôt et de recherche la demande soit réputée retirée.)

Auch Artikel 97 (5) EPÜ sieht vor, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, wenn die Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht wird. Innerhalb der vorgeschriebenen Frist von drei Monaten ist keine Übersetzung eingereicht worden. Auch aus diesem Grund muß die Anmeldung "als zurückgenommen gelten" (wiederum vorbehaltlich Art. 122 EPÜ).

Similarly, Article 97(5) EPC provides that "If the translation has not been filed in due time the application shall be deemed to be withdrawn." Translations were not filed within the prescribed three month period. For this reason also, the application must therefore be "deemed to be withdrawn" (again subject to Article 122 EPC).

De même, l'article 97(5) CBE dispose que "si la traduction n'est pas produite dans les délais, la demande est réputée retirée". La traduction des revendications n'a pas été produite dans le délai prescrit de trois mois. Par conséquent, pour cet autre motif, la demande doit de même être "réputée retirée" (là encore sous réserve des dispositions de l'article 122 CBE).

9. Aus den Nummern 4 bis 6 folgt, daß die Prüfungsabteilung nicht befugt war, die Entscheidung vom 10. Februar 1986 zu treffen, mit der die Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ "zurückgewiesen" wurde. Die Anmeldung war sofort nach Ablauf der in der Mitteilung vom 26. September 1985 festgesetzten Frist von drei Monaten, also am 6. Januar 1986, aufgrund des Artikels 97 (3) EPÜ automatisch als zurückgenommen zu betrachten (vorbehaltlich eines Antrags auf Wiedereinsetzung nach Art. 122 EPÜ - s. auch Nr. 15). Somit war sie zu dem Zeitpunkt, als die Formalprüfungsstelle der Prüfungsabteilung ihre Entscheidung traf, nicht mehr als Vorgang beim EPA anhängig, zu dem eine Entscheidung getroffen werden konnte. Da die Anmeldung nicht mehr bestand, war die Prüfungsabteilung insbesondere nicht befugt, sie aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ "zurückzuweisen".

Außerdem ist die Schlußfolgerung im letzten Satz der "Entscheidungsgründe" zu der Entscheidung vom 10. Februar 1986 (s. Nr. III) insbesondere im Hinblick auf die Ausführungen unter den Nummern 6 und 7 falsch.

10. Die Kammer stellt fest, daß die "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt", C-VI, 15.4.2, 15.4.3 und 15.4.4 mit der obigen Auslegung des Artikels 97 (3) und der Regel 51 (4) EPÜ nicht vereinbar sind. In den Richtlinien heißt es wie folgt:

"15.4.2 Erklärt der Anmelder ausdrücklich sein Einverständnis mit der in der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) vorgeschlagenen Fassung der Unterlagen, unterläßt er es jedoch, die Erteilungs- oder Druckkostengebühr rechtzeitig zu entrichten oder die Übersetzung der Patentansprüche rechtzeitig einzureichen (vergleiche VI, 15.2), so gilt die europäische Anmeldung als zurückgenommen.

15.4.3 Die Anmeldung wird nach Ablauf der in Regel 51 (4) vorgeschriebenen Dreimonatsfrist gemäß Artikel 97 (1) in Verbindung mit Artikel 97 (2) und 113 (2) zurückgewiesen, wenn ein ausdrückliches Einverständnis mit der vorgeschlagenen Fassung der Unterlagen nicht vorliegt und keines der obengenannten formellen Erfordernisse vor Erlaß der Entscheidung erfüllt ist.

15.4.4 Werden die obengenannten Erfordernisse nur teilweise oder verspätet, aber vor Erlaß einer Zurückweisung (siehe VI, 15.4.3) erfüllt, so liegt kein stillschweigendes Einverständnis vor, und es ergeht erneut eine Mitteilung gemäß Regel 51 (4). Wenn ein in dieser weiteren Mitteilung angegebene fehlendes Erfordernis nicht innerhalb der darin angegebenen Frist erfüllt wird, wird die Anmeldung zurückgewiesen."

9. It also follows from what has been set out in paragraphs 4 to 6 above that the Examining Division had no power to issue its Decision dated 10 February 1986 by which "the application was refused" pursuant to Article 97(1) EPC. As soon as the three months period provided by the Communication dated 26 September 1985 expired, i.e. on 6 January 1986, the application automatically became "deemed to be withdrawn" by operation of law in accordance with Article 97(3) EPC (subject to any application for re-establishment of rights under Article 122 EPC as to which, see paragraph 15 below). Thus at the date of the Decision of the Formalities Section of the Examining Division, this application no longer existed as a proceeding before the EPO with respect to which any decision could be made. In particular, as the application no longer existed, the Examining Division had no power to "refuse" it in pursuance of Article 97(1) EPC.

Furthermore, having regard in particular to what is set out in paragraphs 6 and 7 above, the conclusion set out in the final sentence of the paragraph headed "Reasons for the Decision", in the Decision dated 10 February 1986, set out in paragraph III above, is wrong.

10. The Board notes that the "Guidelines for Examination in the European Patent Office" at C.VI., paragraphs 15.4.2, 15.4.3 and 15.4.4 are inconsistent with the interpretation of Article 97(3) and Rule 51(4) EPC which is set out above. These paragraphs are as follows:

"15.4.2 If the applicant communicates his express approval of the text proposed in the communication under Rule 51, paragraph 4, but fails to pay the fees for grant or printing in due time or to file the translations of the claims in due time (see VI, 15.2), then the European application is deemed to be withdrawn.

15.4.3 Following the three-month period prescribed by Rule 51, paragraph 4, the application will be refused pursuant to Article 97, paragraph 1, in conjunction with Articles 97, paragraph 2, and 113, paragraph 2, if express approval of the text proposed has not been communicated and none of the above-mentioned formal requirements has been met before issue of the decision.

15.4.4 If the above-mentioned requirements are met only in part or belatedly, but before a decision to refuse is issued (see VI, 15.4.3), then there is no tacit approval on the part of the applicant, and a further communication pursuant to Rule 51, paragraph 4, will be issued. If any outstanding requirement identified in the further communication is not complied with within the period laid down therein, the application will be refused."

9. Il découle également des considérations exposées ci-dessus aux points 4, 5 et 6 que la Division d'examen ne pouvait prononcer la décision qu'elle a rendue le 10 février 1986, décision par laquelle elle a "rejeté la demande" en application de l'article 97(1) CBE. Dès l'expiration du délai de trois mois imparti dans la notification émise le 26 septembre 1985, c'est-à-dire dès le 6 janvier 1986, la demande s'est trouvée automatiquement "réputée retirée", par le jeu de l'article 97(3) CBE (sous réserve d'une requête en restitutio in integrum présentée en application de l'article 122 CBE; cf. ci-dessous, point 15). Par conséquent, lorsque la Section des formalités de la Division d'examen a rendu sa décision, cette demande n'avait plus d'existence et ne pouvait plus faire l'objet d'une procédure devant l'OEB aux fins d'une décision à rendre par celui-ci. En particulier, la demande n'existant plus, la Division d'examen ne pouvait la "rejeter" en application de l'article 97(1) CBE.

De surcroît, eu égard notamment à ce qui a été exposé précédemment aux points 6 et 7, il y a lieu de considérer comme erronée la conclusion tirée par la Division d'examen dans la dernière phrase du paragraphe intitulé "Motifs de la décision" de la décision du 10 février 1986, paragraphe qui est reproduit ci-dessus sous III.

10. La Chambre signale à ce propos que l'interprétation qu'elle vient de donner de l'article 97(3) et de la règle 51(4) CBE est en désaccord avec ce qui a été exposé dans le chapitre C-VI des "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets", sous les points 15.4.2, 15.4.3 et 15.4.4, dont le texte est le suivant:

"15.4.2 Si le demandeur donne expressément son accord quant au texte qui lui a été proposé dans la notification prévue à la règle 51, paragraphe 4, mais s'il omet par contre d'acquitter dans les délais les taxes de délivrance ou d'impression ou de produire en temps utile les traductions des revendications (cf. VI, 15.2), la demande de brevet européen est réputée retirée.

15.4.3 Passé le délai de trois mois prévu à la règle 51, paragraphe 4, la demande est rejetée, conformément à l'article 97, paragraphe 1 en combinaison avec les articles 97, paragraphe 2 et 113, paragraphe 2, si le demandeur n'a pas donné expressément son accord quant au texte des documents proposé et si aucune des conditions de forme mentionnées ci-dessus n'est remplie avant que la décision soit émise.

15.4.4 Si les conditions mentionnées ci-dessus ne sont remplies qu'en partie ou tardivement, mais avant que la décision de rejet (cf. VI, 15.4.3) soit émise, il n'y a pas dans ce cas d'accord tacite du demandeur, et une notification conformément à la règle 51, paragraphe 4 est à nouveau émise. Lorsqu'il est signalé dans cette nouvelle notification qu'une condition reste encore à remplir, et qu'il n'est pas satisfait à cette dernière dans le délai imparti dans la notification, la demande est rejetée."

11. In Artikel 15 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern heißt es wie folgt: "Legt eine Kammer in einer Entscheidung das Übereinkommen anders aus, als es in den Richtlinien vorgesehen ist, so begründet sie dies, wenn ihrer Meinung nach diese Begründung zum Verständnis der Entscheidung beitragen kann." Die Gründe für diese Auslegung des Übereinkommens durch die Kammer sind oben dargelegt; zum besseren Verständnis der Entscheidung soll jedoch nachstehend ausgeführt werden, warum die Kammer mit der Auslegung in den obengenannten Absätzen der Richtlinien nicht einverstanden ist.

Zu 15.4.2: Entrichtet der Anmelder die Erteilungs- und die Druckkostengebühr nicht rechtzeitig oder reicht er die Übersetzungen der Ansprüche nicht rechtzeitig (d. h. innerhalb der Frist von drei Monaten nach R.51 (4) EPÜ) ein, dann gilt die Anmeldung nach Auffassung der Kammer (s. insbesondere Nr.8) aufgrund von Artikel 97 (3) oder (5) EPÜ "als zurückgenommen", und zwar unabhängig davon, ob "der Anmelder ausdrücklich sein Einverständnis mit der in der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) vorgeschlagenen Fassung" erklärt hat.

Zu 15.4.3:

(i) Zeigt der Anmelder innerhalb der Frist von drei Monaten nach Regel 51 (4) EPÜ keine Reaktion (kein ausdrückliches Einverständnis, keine Erfüllung der Formerfordernisse, d. h. Entrichtung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr und Einreichung einer Übersetzung der Ansprüche), so kann dies nach Auffassung der Kammer nicht mit einem Nichteinverständnis des Anmelders mit der Fassung gleichgesetzt werden, das zur Anwendung der Regel 51 (4) letzter Satz EPÜ führen würde ("... so gilt die Mitteilung der Prüfungsabteilung als nicht erfolgt; die Prüfung wird fortgesetzt"). Wie unter Nummer 6 dargelegt, muß das Nichteinverständnis für die Zwecke der Regel 51 (4) EPÜ ausdrücklich mitgeteilt werden.

(ii) Selbst wenn das Stillschweigen des Anmelders als Nichteinverständnis für die Zwecke der Regel 51 (4) EPÜ ausgelegt würde und damit die Rechtsfiktion einträte, daß die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ als nicht erfolgt gilt, so wäre die logische Schlußfolgerung daraus, daß die Akte nichts enthält, was das Einverständnis oder Nichteinverständnis des Anmelders erfordern würde, da ja die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ als nicht abgesandt gelten muß. Die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, erfüllen also nach wie vor die Erfordernisse des Übereinkommens, so daß keine Grundlage für eine Zurückweisung der Anmeldung nach "Artikel 97 (1) EPÜ in Verbindung mit Artikel 97 (2)

11. Article 15(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal states that "If, in its decision, a Board gives a different interpretation of the Convention to that provided for in the Guidelines, it shall state the grounds for its action if it considers that this decision will be more readily understood in the light of such grounds". The grounds on which this Board has interpreted the Convention are set out above, but in order to make this Decision more readily understood, the reasons why this Board does not agree with the interpretation of the Guidelines as reflected in the above-identified paragraphs will now be set out.

As to paragraph 15.4.2: in the Board's view, as set out specifically in paragraph 8 above, if an applicant fails either to pay the fees for grant and printing or to file translations of the claims in due time (i.e. within the three month period provided by Rule 51(4) EPC), then the application is "deemed to be withdrawn", pursuant to Article 97(3) or (5) EPC, whether or not "the applicant has communicated his express approval of the text proposed in the communication under Rule 51, paragraph 4".

As to paragraph 15.4.3:

(i) In a case where, during the three month period provided by Rule 51(4) EPC there is silence from the applicant (no express approval, no compliance with the formal requirements of paying the grant and printing fees and filing translations of the claims), in the Board's view this cannot be construed as equivalent to communication of the applicant's disapproval of the text, such as to bring the final sentence of Rule 51(4) EPC into effect ("... the communication of the Examining Division shall be deemed not to have been made, and the examination shall be resumed"). As stated in paragraph 6 above, disapproval for the purpose of Rule 51(4) EPC must be expressed.

(ii) Even if, contrary to the above, silence by the applicant was properly to be construed as equivalent to communication of his disapproval for the purpose of Rule 51(4) EPC, with the result that as a legal fiction, the communication under Rule 51(4) EPC was deemed not to have been made, it would follow logically from such legal fiction that because the communication under Rule 51(4) EPC must be considered as not having been sent, there is then nothing in the file which has requested the applicant's approval or disapproval. The application and the invention to which it relates still meet the requirements of the Convention, and there is thus still no basis for refusing the application pursuant to

11. L'article 15(2) du règlement de procédure des chambres de recours dispose que "si, dans sa décision, une chambre interprète la Convention d'une façon différente de celle prévue par les Directives, elle indique les motifs de son choix, lorsque, à son avis, cela facilite la compréhension de la décision". Les motifs sur lesquels la Chambre a fondé son interprétation de la Convention ont déjà été exposés ci-dessus, mais, en vue de faciliter la compréhension de la présente décision, la Chambre juge bon d'indiquer ci-après les motifs pour lesquels elle ne partage pas l'interprétation qui a été donnée dans les passages des Directives qu'elle vient de citer.

En ce qui concerne le point 15.4.2, la Chambre considère, comme elle l'a exposé en détail au point 8, que si un demandeur n'acquiesce pas les taxes de délivrance et d'impression ou ne produit pas la traduction des revendications en temps utile (c'est-à-dire dans le délai de trois mois prévu à la règle 51(4) CBE), la demande doit être "réputée retirée" en application de l'article 97(3) ou (5) CBE, que le demandeur ait ou non donné "expressément son accord quant au texte qui lui a été proposé dans la notification prévue à la règle 51, paragraphe 4".

En ce qui concerne le point 15.4.3, il y a lieu de formuler les observations suivantes:

i) si, pendant le délai de trois mois prévu à la règle 51(4) CBE, le demandeur observe le silence (c.-à-d. ne donne pas explicitement son accord, ne respecte pas les conditions de forme, à savoir ne paie pas les taxes de délivrance et d'impression et ne produit pas de traduction des revendications), ce fait ne saurait, de l'avis de la Chambre, être interprété comme marquant le désaccord du demandeur sur le texte et propre par conséquent à faire jouer la disposition prévue à la dernière phrase de la règle 51(4) CBE ("... la notification de la division d'examen est réputée n'avoir pas été faite et l'examen est repris"). Comme il a été indiqué plus haut au point 6, le désaccord du demandeur, au sens où l'entend la règle 51(4) CBE, doit être exprimé de façon explicite.

ii) Même si, contrairement à ce qui vient d'être exposé, le silence du demandeur devait à juste titre être interprété comme marquant son désaccord au sens où l'entend la règle 51(4) CBE, avec cette conséquence que, par une fiction juridique, la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE serait réputée n'avoir pas été faite, il découlerait en toute logique de cet effet juridique que cette notification devant être considérée comme n'ayant pas été émise, il n'y aurait dans le dossier aucune pièce par laquelle l'OEB aurait invité le demandeur à marquer son accord ou son désaccord. La demande et l'invention sur laquelle elle porte répondraient alors encore aux conditions

und Artikel 113 (2) EPÜ" gegeben ist.

"Article 97(1) EPC, in conjunction with Article 97(2) EPC and Article 113(2) EPC".

posées par la Convention, et par conséquent il n'y aurait pas encore de motif de rejeter la demande "conformément à l'article 97, paragraphe 1 en combinaison avec les articles 97, paragraphe 2 et 113, paragraphe 2" de la CBE.

Zu 15.4.4:

As to paragraph 15.4.4:

Le point 15.4.4 lui, appelle les remarques suivantes:

(i) Aus dem in den Ausführungen zu 15.4.3 unter Ziffer (i) genannten Grund kommt im Falle eines Stillschweigens während der Frist von drei Monaten Regel 51 (4) letzter Satz EPÜ nicht zur Anwendung, so daß keine Grundlage für eine zweite Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ gegeben ist. Ein Stillschweigen auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ kann nur dazu führen, daß die Anmeldung nach Ablauf der Frist von drei Monaten sofort als zurückgenommen gilt; daran ändert sich auch nichts, wenn die Formerfordernisse im nachhinein noch erfüllt werden.

(i) For the reason set out in (i) in relation to paragraph 15.4.3, silence during the three month period does not bring the final sentence of Rule 51(4) EPC into effect, and there is no basis for issuing a further communication pursuant to Rule 51(4) EPC. Silence in response to the communication under Rule 51(4) EPC can only result in the application being deemed to be withdrawn immediately at the end of the three month period, and this cannot be altered by the formal requirements being met belatedly.

i) Comme il a été exposé ci-dessus sous i) à propos du point 15.4.3 des Directives, le silence du demandeur pendant le délai de trois mois n'entraîne pas l'effet prévu à la dernière phrase de la règle 51(4) CBE, et rien ne justifie l'envoi d'une nouvelle notification établie conformément à cette même règle. Dans le cas où le demandeur ne répond pas à la notification visée à la règle 51(4) CBE, la demande ne peut être que réputée retirée dès l'expiration du délai de trois mois, même si les conditions de forme sont remplies tardivement.

(ii) Auch wenn die Formerfordernisse nach Regel 51 (4) EPÜ innerhalb der Frist von drei Monaten nur teilweise erfüllt werden, kommt Regel 51 (4) letzter Satz EPÜ nicht zur Anwendung. Bei teilweiser Erfüllung dieser Formerfordernisse kommt entweder Artikel 97 (3) oder 97 (5) EPÜ zur Anwendung, so daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt.

(ii) Similarly, partial compliance with the formal requirements of Rule 51(4) EPC during the three month period does not bring the final sentence of Rule 51(4) EPC into effect. Partial non-compliance with such formal requirements will bring either Article 97(3) or Article 97(5) EPC into operation, so that the application will be deemed to be withdrawn.

ii) L'effet prévu à la dernière phrase de la règle 51(4) CBE ne se produit pas davantage dans le cas où les conditions de forme exigées par cette même règle ne sont remplies qu'en partie au cours du délai de trois mois. L'inobservation partielle de ces conditions entraîne, selon le cas, l'application de l'article 97(3) ou de l'article 97(5) CBE, de sorte que la demande est réputée retirée.

12. Wenn bei Fehlen eines ausdrücklichen Einverständnisses die Nichterfüllung eines der Formerfordernisse entsprechend der Praxis nach den Absätzen 15.4.3 und 15.4.4 der Richtlinien dazu führt, daß die Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ zurückgewiesen wird, anstatt als zurückgenommen zu gelten, so hat dies zur Folge, daß der Anmelder eine Fristverlängerung für die Entrichtung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr und die Einreichung einer Übersetzung der Ansprüche erlangen kann, wobei sich die Patenterteilung allerdings entsprechend verzögert. Erfüllt der Anmelder diese Formerfordernisse vor Ergehen einer Zurückweisungsentscheidung (s. 15.4.4), so wird das Patent nach Ergehen einer weiteren Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ erteilt (obwohl eigentlich kein Grund für eine weitere Mitteilung besteht, wenn alle Formerfordernisse erfüllt sind).

12. The practice as set out in paragraphs 15.4.3 and 15.4.4 of the Guidelines, in which, in the absence of an express approval, non-compliance with any of the formal requirements results in refusal of the application under Article 97(1) EPC rather than the application being deemed to be withdrawn, leads to a situation in which the applicant can obtain an extension of time in which to pay the fees for grant and printing and to file translations of the claims, with consequent delay in the grant. If the applicant complies with such formal requirements **before** a decision to refuse is issued, as envisaged in paragraph 15.4.4, the patent is eventually granted after issuance of a further communication under Rule 51(4) EPC (even though, in the case where all such formal requirements have been complied with, there is no purpose in such further communication).

12. Telle qu'elle est décrite aux points 15.4.3 et 15.4.4 des Directives, la pratique qui veut que, lorsque le demandeur n'a pas donné expressément son accord et qu'il y a inobservation de l'une quelconque des conditions de forme, la demande soit rejetée en application de l'article 97(1) CBE plutôt que réputée retirée, aboutit à créer une situation dans laquelle le demandeur peut bénéficier d'une prolongation des délais de paiement des taxes de délivrance et d'impression ainsi que de dépôt de la traduction des revendications, ce qui a pour effet de différer d'autant la délivrance du brevet. Si le demandeur remplit ces conditions de forme **avant** qu'une décision de rejet ne soit rendue, comme il est précisé au point 15.4.4 des Directives, le brevet est finalement délivré après qu'a été envoyée une nouvelle notification établie conformément à la règle 51(4) CBE (bien que, dans le cas où toutes ces conditions de forme ont été remplies, cette nouvelle notification soit inutile).

Erfüllt der Anmelder die Formerfordernisse, **nachdem** die Zurückweisungsentscheidung ergangen ist, und legt er gleichzeitig Beschwerde ein, so tritt nach der üblichen Praxis die Abhilfe nach Artikel 109 EPÜ ein. In den Absätzen 15.4.3 und 15.4.4 wird jedoch davon ausgegangen, daß die Nichterfüllung der Formerfordernisse (wenn kein ausdrückliches Nichteinverständnis vorliegt) mit einem Nichteinverständnis mit der Fassung gleichzusetzen ist, so daß Regel 51 (4) letzter Satz EPÜ zur Anwendung kommt. Dies hat, wie bereits dargelegt, zur Folge, daß die Mitteilung nach Regel 51 (4)

If the applicant complies with such formal requirements **after** a decision to refuse has been issued and at the same time as he files an appeal, in accordance with the normal practice interlocutory revision takes place under Article 109 EPC. However, the practice in paragraphs 15.4.3 and 15.4.4 is based upon non-compliance with the formal requirements (in the absence of express approval) being considered as equivalent to disapproval of the text such as to bring the last sentence of Rule 51(4) EPC into effect. As discussed previously, this has the consequence that the communication under Rule 51(4)

Lorsque le demandeur satisfait à ces conditions de forme **après** qu'une décision de rejet a été rendue et en même temps qu'il forme un recours, il est d'usage normalement d'accorder une révision préjudicielle en application de l'article 109 CBE. Toutefois, la pratique décrite aux points 15.4.3 et 15.4.4 suppose l'inobservation des conditions de forme (et l'absence d'accord explicite), assimilée à un désaccord sur le texte de la demande, qui a pour effet de faire jouer la règle 51(4), dernière phrase CBE. Comme cela a déjà été exposé précédemment, il en résulte que la notification établie conformément à la règle

EPÜ als nicht erfolgt gilt. Daher gibt es, wie die Beschwerdeführerin geltend gemacht hat (s. Nr. V (iii)), auch keine Frist für die vom Anmelder zu erfüllenden Formerfordernisse. Nach der in den Richtlinien beschriebenen Praxis läßt sich aus dem EPU tatsächlich keine Höchstgrenze für die Fristverlängerung ableiten, die der Anmelder erhalten kann. Wenn er wie im vorliegenden Fall die Formerfordernisse weder innerhalb der Frist von drei Monaten noch vor Ergehen einer Zurückweisungsentscheidung nach Artikel 97 (1) EPU, noch vor Einlegung einer Beschwerde gegen diese Entscheidung, sondern erst erfüllt, kurz bevor die Entscheidung über die Beschwerde ergeht, so darf der Beschwerdeführer nach der bisherigen Praxis damit rechnen, daß seiner Beschwerde - wie bei einer Abhilfe - auf einer dem Wesen nach formalen Grundlage stattgegeben wird. Das hat die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall auch erwartet (s. Nr. V (v)).

Nach Auffassung der Kammer ist eine solche Fristverlängerung zur Erfüllung der Formerfordernisse nach Regel 51 (4) EPÜ vom Übereinkommen nicht beabsichtigt. Außerdem wäre sie unter Umständen zum Vorteil des Anmelders und zum Nachteil Dritter, die wissen möchten, ob ein Patenterteilt wird, das sie in ihrer Tätigkeit möglicherweise einschränkt. Auch aus diesem Grunde ist die Kammer der Ansicht, daß das Übereinkommen in der unter Nummer 4 bis 9 und nicht wie in der in den Richtlinien dargelegten Weise ausgelegt werden muß.

Die Kammer räumt ein, daß dem Anmelder bei ihrer Auslegung des Übereinkommens höchstens drei Monate nach der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ bleiben, um die Formerfordernisse zu erfüllen (wenn er, wie unter Nr. 4 bis 6 dargelegt, sein Nichtverständnis mit der Fassung nicht ausdrücklich mitteilt); andernfalls gilt die Anmeldung als zurückgenommen; sie räumt ferner ein, daß die in den Richtlinien enthaltene Auslegung des Übereinkommens diese relativ knappe Frist für die Erfüllung der Formerfordernisse dehnbarer machen soll. Nach Ansicht der Kammer wird dem Anmelder jedoch bereits durch die "Ankündigung" der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ (s. Richtlinien, C-VI, 15.4.1) die Erfüllung der Formerfordernisse innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne leichter gemacht, und zwar in einer mit dem Übereinkommen zu vereinbarenden Weise.

13. Aus diesen Gründen muß nach Ansicht der Kammer die Entscheidung der Formalprüfstelle der Prüfungsabteilung vom 10. Februar 1986 aufgehoben und der Beschwerde stattgegeben werden.

EPC is deemed not to have been made. Consequently, as pointed out by the present Appellant (see paragraph V(iii) above), there is no time limit in respect of the formal requirements with which the applicant has to comply. Thus on the basis of the practice as set out in the Guidelines, there appears to be virtually no limit derivable from the EPC to the extension of time which an applicant can obtain. For example, if (as in the present case) the applicant fails to comply with the formal requirements either within the three month time limit, or before issuance of a decision to refuse under Article 97(1) EPC, or before filing an appeal from such decision, but eventually complies with such formal requirements at some time just before a decision in the appeal is issued, the present practice would lead such an appellant to expect the appeal to be allowed on an essentially formal basis equivalent to an interlocutory revision. This is in fact what the present Appellant expected - see paragraph V(v) above.

In the opinion of this Board, the possibility of such an extension of time for complying with the formal requirements of Rule 51(4) EPC is not envisaged by the Convention. Furthermore, such an extension of time could be to the advantage of the applicant and to the disadvantage of interested third parties who are waiting to know whether or not a patent will be granted which may restrict their activities. For this reason also the Board considers that the Convention should be interpreted as set out in paragraphs 4 to 9 above, and not as set out in the Guidelines.

It is recognised that the Board's interpretation of the Convention allows an applicant an absolute maximum of three months, following the communication under Rule 51(4) EPC, in which to comply with the formal requirements (in the absence of an express disapproval of the text as discussed in paragraphs 4 to 6 above) with the sanction of deemed withdrawal of the application in the event of non-compliance; and that the interpretation of the Convention as reflected in the Guidelines is intended to alleviate this relatively short period of time for compliance with the formal requirements. However, in the Board's view the practice of sending an "advance notice" of a communication under Rule 51(4) EPC, as discussed in paragraph 15.4.1 of Part C, Chapter VI of the Guidelines, provides a means of alleviating the obligation of the applicant to comply with the formal requirements in such a relatively short period of time, which means is also consistent with the requirements of the Convention.

13. For the reasons set out above, in the judgement of this Board the Decision of the Formalities Section of the Examining Division dated 10 February 1986 must be set aside, and the appeal is allowed.

51(4) CBE est réputée n'avoir pas eie faite. Ainsi, comme le fait observer la requérante (cf. supra, point V. iii), le demandeur n'a pas à respecter de délai pour satisfaire aux conditions de forme. Donc, si l'on s'en tient à la pratique décrite dans les Directives, il semble que l'on puisse conclure qu'en fait la CBE ne fixe aucune limite à la prorogation des délais qu'un demandeur est susceptible d'obtenir. Par exemple, si (comme dans la présente espèce), le demandeur ne satisfait pas aux conditions de forme, soit dans un délai de trois mois, soit avant qu'une décision de rejet soit rendue en application de l'article 97(1) CBE, soit encore avant de former un recours à l'encontre d'une telle décision, mais s'il attend pour se conformer finalement à ces conditions qu'une décision soit sur le point d'être rendue au sujet de son recours, il pourrait normalement, selon la pratique actuelle, escompter obtenir satisfaction comme s'il s'agissait d'une révision préjudicielle, son recours ayant été introduit pour des raisons essentiellement de forme. C'est effectivement ce qu'escomptait la requérante en l'occurrence (voir point V. v. supra).

De l'avis de la Chambre, la Convention ne prévoit pas la possibilité d'une telle prorogation de délai pour permettre au demandeur de satisfaire aux conditions de forme énoncées à la règle 51(4). De surcroît, si elle peut avantager le demandeur, cette prorogation risque également de désavantager les tiers intéressés, qui attendent de savoir s'il sera décidé ou non de délivrer un brevet susceptible de limiter leurs activités. Pour cette raison, la Chambre estime là encore que la Convention doit être interprétée comme elle l'a indiqué précédemment aux points 4 à 9, et non comme le prévoient les Directives.

Certes, la façon dont la Chambre interprète la Convention conduit à imposer au demandeur un délai impératif de trois mois au maximum pour satisfaire aux conditions de forme, calculé à compter de l'envoi de la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE (cela si le demandeur n'a pas marqué expressément son désaccord sur le texte, comme il a été précédemment exposé aux points 4 à 6), la demande étant réputée retirée s'il manque à cette obligation; en même temps, l'interprétation de la Convention donnée dans les Directives est destinée à adoucir la contrainte que représente ce délai relativement court. Toutefois, la Chambre estime que la pratique qui consiste à envoyer un "avis" préalable concernant l'envoi de la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, pratique qui est décrite dans la partie C, chapitre VI, point 15.4.1 des Directives est un moyen, compatible avec les exigences de la Convention, de faciliter l'observation par le demandeur des conditions de forme dans ce délai relativement court.

13. Pour les motifs exposés ci-dessus, la Chambre considère que la décision rendue le 10 février 1986 par la Section des formalités de la Division d'examen doit être annulée et qu'il doit être fait droit au recours.

**Rückzahlung der Beschwerdegebühr**

14. Die Kammer muß daher prüfen, ob die Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ zurückgezahlt werden soll. Im vorliegenden Fall war es verfahrensrechtlich nicht richtig, die Entscheidung vom 10. Februar 1986 zu treffen, da die betreffende Patentanmeldung zu diesem Zeitpunkt als zurückgenommen galt. Somit liegt ein wesentlicher Verfahrensfehler vor. Außerdem hält es die Kammer nach Lage des Falles für billig, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

**Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand**

15. Unter den Nummern 8 und 9 wurde auf die Möglichkeit eines Antrags auf Wiedereinsetzung in die Rechte hingewiesen, die die Beschwerdeführerin dadurch verloren hat, daß sie innerhalb der vorgeschriebenen Frist von drei Monaten weder die Erteilungs- noch die Druckkostengebühr entrichtet, noch eine Übersetzung der Ansprüche eingereicht hat. Ein Wiedereinsetzungsantrag nach Artikel 122 EPÜ ist, wie unter VII angegeben, am 17. Oktober 1986 auch tatsächlich gestellt worden.

In Artikel 122 (4) EPÜ heißt es wie folgt: "Über den Antrag entscheidet das Organ, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat." Für die Entscheidungen bei Nichtentrichtung der genannten Gebühren und bei Nichteinreichung der Übersetzung ist zunächst die Prüfungsabteilung zuständig. Artikel 111 (1) EPÜ schreibt vor, daß die Beschwerdekammer über die Beschwerde entscheidet: "Die Beschwerdekammer wird ... im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat." Nach Lage des Falles hat die Kammer gemäß Artikel 111 (1) EPÜ entschieden, im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung über den Wiedereinsetzungsantrag nach Artikel 122 EPÜ zu entscheiden.

16. Was die Nichtentrichtung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr und die Nichteinreichung der Übersetzung innerhalb der Frist von drei Monaten anbelangt, so sieht die bestehende Praxis des EPA, wie sie sich u. a. aus den Richtlinien ergibt, offensichtlich auch die Möglichkeit vor, daß kein sofortiger Rechtsverlust eintritt, wenn die Formerfordernisse nach Regel 51 (4) EPÜ nicht innerhalb der Frist von drei Monaten erfüllt werden. Somit liegt es im vorliegenden Fall auf der Hand, daß die Beschwerdeführerin durch die bestehende Praxis dazu verleitet wurde, die Formerfordernisse nicht zu erfüllen. Unter diesen Umständen konnte sie nach Ansicht der Kammer vor Erhalt dieser Entscheidung nicht wissen, daß die Formerfordernisse innerhalb der Frist von drei Monaten erfüllt werden müssen, wenn die Anmeldung nicht als

**Reimbursement of the appeal fee**

14. Consequently, the Board must consider whether the appeal fee should be reimbursed under Rule 67 EPC. In the present case, in the Board's view the procedure in accordance with which the Decision dated 10 February 1986 was issued when the patent application to which it related was deemed to have been withdrawn was incorrect. A substantial procedural violation has therefore occurred. Furthermore, in all the circumstances of this case the Board considers that reimbursement of the appeal fee is equitable.

**Application for re-establishment of rights**

15. In paragraphs 8 and 9 above the possibility of an application for re-establishment of rights was mentioned, in connection with the failure of the Appellant either to pay the fees for grant and printing, or to file translations of the claims, within the required three month period. In fact, as stated in paragraph VII above, such an application under Article 122 EPC was filed on 17 October 1986.

Article 122(4) EPC states that "The department competent to decide on the omitted act shall decide upon the application". In relation to the failure to pay such fees and file such translations, the Examining Division is in the first instance competent to decide upon such omitted act. However, Article 111(1) EPC states that "the Board of Appeal shall decide on the appeal. The Board of Appeal may ... exercise any power within the competence of the department which was responsible for the decision appealed...". In the circumstances of this case, the Board has decided, pursuant to Article 111(1), to exercise the power of the Examining Division to decide upon the application for restitutio under Article 122 EPC.

16. As regards the failure to pay the fees for grant and printing and to file translations within the three month time limit, clearly the established practice of the EPO, as set out *inter alia* in the Guidelines, envisages the possibility that such formal requirements of Rule 51(4) EPC are not complied with during the three month period, without immediate loss of rights. Thus in the present case it is clear that the Appellant was led into non-compliance with such formal requirements by the established practice. In such circumstances, in the view of the Board, the Appellant could not have been aware of the necessity for complying with such formal requirements during the three month period in order to avoid the application being deemed to be withdrawn, until receipt of this Decision. Thus for the purpose of Article 122(2) EPC notification of this Decision constitutes removal of the

**Remboursement de la taxe de recours**

14. Dès lors, la Chambre doit examiner s'il y a lieu de rembourser la taxe de recours en application de la règle 67 CBE. A son avis, dans la présente affaire, la décision en date du 10 février 1986 a été rendue à tort, la demande de brevet qu'elle concernait se trouvant en fait réputée retirée. Il y a donc eu vice substantiel de procédure. Eu égard, en outre, à l'ensemble des circonstances, la Chambre estime que le remboursement de la taxe de recours est équitable en l'occurrence.

**Requête en restitutio in integrum**

15. Il a été fait précédemment allusion, aux points 8 et 9, à la possibilité, pour le requérant qui n'a pas acquitté les taxes de délivrance et d'impression ni produit de traduction des revendications dans le délai prescrit de trois mois, de présenter une requête en restitutio in integrum. Or, comme il a été indiqué précédemment au point VII, une telle requête a effectivement été présentée le 17 octobre 1986, en application de l'article 122 CBE.

L'article 122(4) CBE dispose que "l'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête". S'agissant du défaut de paiement des taxes en question et de la non-production des traductions dans les délais, c'est la division d'examen qui est compétente en première instance pour sanctionner la non-observation de ces formalités. L'article 111(1) CBE prévoit par contre que "la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut ... exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée ...". Vu les faits de la cause, la Chambre a choisi, conformément à l'article 111(1), d'exercer les compétences de la Division d'examen pour statuer sur la requête en restitutio in integrum qui a été présentée en application de l'article 122 CBE.

16. En ce qui concerne le défaut de paiement des taxes de délivrance et d'impression et de production de la traduction des revendications dans le délai de trois mois, il est indiscutable que la pratique constante de l'OEB, telle qu'elle est fixée entre autres par les Directives, conduit à admettre que le demandeur puisse ne pas observer dans ledit délai les conditions de forme requises par la règle 51(4) CBE, sans qu'il s'expose pour autant à une perte immédiate de ses droits. Ainsi, dans la présente affaire, il est incontestable que la pratique constante de l'OEB a constitué un empêchement pour le demandeur, du fait qu'elle l'a dissuadé de satisfaire à ces conditions de forme. Dans ces conditions, la Chambre estime qu'avant d'avoir eu communication de la présente décision, la requérante ne pouvait savoir qu'elle était tenue de satisfaire à ces conditions dans le délai



zurückgenommen gelten soll. Somit stellt die Zustellung dieser Mitteilung für die Zwecke des Artikels 122 (2) EPÜ den Wegfall des Hindernisses für die Nichteinhaltung der Frist von drei Monaten dar.

Nach Erachten der Kammer gilt daher der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, der vor Zustellung dieser Entscheidung gestellt wurde, als innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses gestellt.

Die versäumten Handlungen, d. h. die Erfüllung der Formerfordernisse nach Regel 51 (4) EPÜ, sind ebenfalls rechtzeitig nachgeholt worden. Außerdem ist der Antrag auf Wiedereinsetzung innerhalb des auf den Ablauf der versäumten Frist unmittelbar folgenden Jahres gestellt worden. Er ist somit zulässig.

17. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall und die von ihr vorgelegten Beweismittel zeigen deutlich, daß sie zum maßgebenden Zeitpunkt zwar durchaus von der Existenz der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ gewußt hat, aber - wie bereits gesagt - durch die bestehende Praxis des EPA dazu verleitet wurde, diese Frist nicht einzuhalten. Unter diesen Umständen ist die Kammer für die Zwecke des Artikels 122 (1) EPÜ davon überzeugt, daß die Beschwerdeführerin trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, die Frist nach Regel 51 (4) EPÜ einzuhalten. Deshalb muß dem Antrag nach Auffassung der Kammer stattgegeben werden. Die Beschwerdeführerin wird somit in ihre Rechte in bezug auf ihre Patentanmeldung wiederingesetzt.

#### **Randbemerkungen zur bestehenden Praxis**

18. Die bestehende Praxis des EPA hat möglicherweise zur Erteilung einiger europäischer Patente auf Anmeldungen geführt, die nach dem EPÜ in der Auslegung dieser Entscheidung als zurückgenommen hätten gelten müssen und deshalb nicht zur Erteilung hätten führen dürfen, sofern nicht innerhalb der Frist nach Artikel 122 (2) EPÜ ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gestellt worden ist. Es liegt daher der Gedanke nahe, daß der Erteilung dieser Patente ein Mangel anhaftet.

In diesen Fällen ist der Rechtsverlust möglicherweise darauf zurückzuführen, daß nach der bisherigen Praxis Verfahren wurde oder daß diese nicht klar erkennen ließ, daß rechtzeitig ein Wiedereinsetzungsantrag gestellt werden muß. In beiden Fällen könnte das EPA eine Wiedereinsetzung in die Rechte, die durch Befolgung der amtlich verlautbarten Praxis des EPA verlorengingen, wohl kaum ablehnen, es sei denn, ein Antrag auf Wiedereinsetzung sei wegen Ablauf der Frist nicht mehr möglich.

Diese Fälle sind jedoch für den vorliegenden nicht maßgebend, weil hier

cause of non-compliance with the three month time limit.

In the Board's view, the application for re-establishment of rights which was in fact filed before notification of this Decision, must be regarded as having been filed within two months from the removal of the cause of non-compliance with the time limit.

The omitted acts, namely the formal requirements of Rule 51(4) EPC were also completed in due time. Furthermore, the application for re-establishment of rights was filed within the year immediately following the expiry of the unobserved time limit. Thus that application is admissible.

17. The submissions, facts and evidence filed on behalf of the Appellant in this case make it clear that the Appellant was at the relevant time fully aware of the existence of the time limit laid down by Rule 51(4) EPC, but as just previously mentioned, was led into non-compliance with the time limit by the established practice of the EPO. In this circumstance, for the purpose of Article 122(1) EPC the Board is satisfied that in spite of all due care required by the circumstances having been taken, the Appellant was unable to observe the time limit provided by Rule 51(4) EPC. It follows that in the judgement of the Board, the application should be allowed. The rights of the Appellant in respect of his patent application are thus restored.

#### **Subsidiary observations on present practice**

18. The present practice of the EPO may have led to the grant of some European patents on applications which, in accordance with the EPC as interpreted in this Decision, should have been regarded as deemed to be withdrawn, and therefore not susceptible of grant in the absence of an application for re-establishment of rights filed within the time limits of Article 122(2) EPC. It could therefore be thought that there was a defect in the grant of such patents.

In such cases, the loss of rights may have been caused by following the present practice or the need for an application for re-establishment of rights in due time may have been obscured by the present practice. In either event, re-establishment of rights which were lost by following the official published practice of the EPO could scarcely be refused, unless the application for reestablishment was barred by expiry of the time limits.

Any such cases are not relevant to the present case, in which an appli-

de trois mois, si elle voulait éviter que sa demande ne soit réputée retirée. Par conséquent, pour l'application de l'article 122(2) CBE, la signification de la présente décision fait cesser l'empêchement qui est cause de cette non-observation du délai de trois mois.

De l'avis de la Chambre, la requête en restitutio in integrum, qui, en fait, a été présentée avant que la présente décision ne soit notifiée, doit être considérée comme ayant été formulée dans le délai de deux mois à compter de la cessation de cet empêchement.

Les actes non accomplis, à savoir ceux requis par la règle 51(4) CBE, l'ont également été dans le délai. En outre, la requête en restitutio in integrum a été présentée dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. Elle est donc recevable.

17. Les conclusions, faits et moyens de preuve avancés en faveur de la requérante dans la présente affaire confirment incontestablement que celle-ci, tout en n'ignorant nullement à l'époque l'existence du délai prévu par la règle 51(4) CBE, n'en a pas moins été empêchée de l'observer, la pratique constante de l'OEB l'en ayant dissuadée, comme cela vient d'être exposé. Dans ces conditions, pour l'application de l'article 122(1) CBE, la Chambre est convaincue que, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, la requérante n'a pas été en mesure d'observer le délai prévu à la règle 51(4) CBE. Elle estime donc qu'il convient de faire droit à sa requête. La requérante est donc rétablie dans les droits attachés à sa demande de brevet.

#### **Observations complémentaires relatives à la pratique actuelle**

18. Il se peut que la pratique actuelle de l'OEB ait conduit dans certains cas à délivrer des brevets européens correspondant à des demandes qui, en application des dispositions de la CBE telles qu'elles sont interprétées dans la présente décision, auraient dû être réputées retirées et n'auraient donc pas pu donner lieu à une délivrance, dans le cas où il n'a pas été présenté de requête en restitutio in integrum dans le délai prévu à l'article 122(2) CBE. Ceci pourrait donner à penser que la délivrance de ces brevets est entachée d'irrégularités.

Dans ces affaires, il se peut que la perte des droits soit imputable à l'observation de la pratique actuelle de l'OEB, ou que cette pratique actuelle ait conduit le demandeur à ne pas percevoir la nécessité de présenter en temps utile une requête en restitutio in integrum. Dans l'un et l'autre cas, il serait difficile de refuser d'accorder le rétablissement dans des droits dont la perte a été provoquée par l'observation de la pratique de l'OEB, telle qu'elle est décrite dans ses propres publications, à moins que, par suite de l'expiration des délais, la requête en restitutio in integrum n'ait plus été recevable.

Or tel n'est pas le cas dans la présente affaire, la demanderesse ayant

rechtzeitig ein Antrag auf Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ gestellt worden ist. Der Umstand, daß ein rechtzeitig gestellter Antrag nach Artikel 122 EPÜ rechtmäßig zur Erteilung eines Patents geführt hätte, macht jedoch deutlich, daß etwaige Mängel im Erteilungsverfahren im wesentlichen formaler Art waren und damit als durch den Erteilungsakt geheilt angesehen werden können. Diese Auffassung wird durch die Artikel 100 und 138 EPÜ gestützt, die die Gründe für die Anfechtung eines erteilten europäischen Patents eng begrenzen.

cession for re-establishment under Article 122 EPC was made in due time. However, the fact that an application made in due time under Article 122 EPC would have led legitimately to the grant of such patents emphasises that any defect in the granting procedure was essentially of a formal character, and such as should properly be regarded as cured by the act of grant. This view is supported by the limited scope of Articles 100 and 138 EPC as regards the grounds for challenge to granted European patents.

présenté en temps utile une requête en restitutio in integrum en application de l'article 122 CBE. Toutefois, le fait que la présentation dans les délais d'une requête au titre de l'article 122 CBE aurait légitimement permis la délivrance des brevets dont nous venons de parler montre bien que les irrégularités dont a pu être entachée la procédure de délivrance avaient essentiellement un caractère formel et en tant que telles, qu'elles doivent être considérées à bon droit comme éliminées par l'acte de délivrance. Le caractère limitatif de l'énumération dans les dispositions des articles 100 et 138 CBE des motifs possibles de remise en cause de la délivrance des brevets européens milite également en faveur de ce point de vue.

### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Der Beschwerde wird stattgegeben.
2. Die Entscheidung der Formalprüfungsstelle der Prüfungsabteilung vom 10. Februar 1986 wird aufgehoben.
3. Die europäische Patentanmeldung Nr. 81305 646.2 gilt als zurückgenommen, da die Formerfordernisse nach Regel 51 (4) EPÜ nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist erfüllt worden sind.
4. Dem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ wird stattgegeben; die Beschwerdeführerin wird somit in die europäische Patentanmeldung Nr. 81 305 646.2 wiederingesetzt.
5. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

### Order

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

1. The appeal is allowed.
2. The Decision of the Formalities Section of the Examining Division dated 10 February 1986 is set aside.
3. European patent application No. 81 305 646.2 is deemed to have been withdrawn following the failure to comply with the formal requirements of Rule 51(4) EPC within the specified time limit.
4. The application for re-establishment of rights under Article 122 EPC is allowed, and therefore the rights of the Appellant in European patent application No. 81 305 646.2 are re-established.
5. The appeal fee shall be reimbursed.

### Dispositif

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

1. Il est fait droit au recours.
2. La décision rendue le 10 février 1986 par la Section des formalités de la Division d'examen est annulée.
3. La demande de brevet européen n° 81 305 646.2 est réputée retirée, les conditions de forme requises à la règle 51(4) CBE n'ayant pas été remplies dans le délai prescrit.
4. Il est fait droit à la requête en restitutio in integrum présentée en application de l'article 122 CBE, et la requérante est par conséquent rétablie dans ses droits en ce qui concerne la demande de brevet européen n° 81 305 646.2.
5. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.

**Entscheidung der  
Juristischen  
Beschwerdekammer vom  
6. März 1987  
J. 5/87  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford  
Mitglieder: E. Persson  
W. Moser

**Anmelder: Phillips  
Petroleum Company**

**Stichwort: Zahl der  
gebührenpflichtigen  
Patentansprüche/PHILLIPS**

**Artikel: 83, 84 EPÜ**

**Regeln: 27, 29, 31, 88 EPÜ**

**Kennwort: "Zahl der  
gebührenpflichtigen Ansprüche" —  
"Inhalt der Beschreibung" — "Form und  
Inhalt der Ansprüche" — "Berichtigung  
von Mängeln (abgelehnt)"**

*Leitsatz*

*Die Frage, ob nach Regel 31(1) EPÜ eine Anspruchsgebühr zu entrichten ist, ist bereits bei der ersten Formalprüfung der Anmeldung zu stellen, und zwar unabhängig davon, ob die Sachprüfung später ergibt, daß eine solche Gebühr aufgrund von Regel 31(2) in Verbindung mit Regel 51(4) EPÜ entrichtet werden muß.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 86101 061.9 mit 10 Ansprüchen wurde am 27. Januar 1986 im Namen der Firma Phillips Petroleum Company aus Bartlesville, Oklahoma, USA eingereicht. Am Anmeldetag wurden die Anmeldegebühr, die Recherchegebühr und die Benennungsgebühren entrichtet. Für die Anmeldung wurde die Priorität der am 28. Januar 1985 eingereichten US-Anmeldung 695 786 mit 33 Ansprüchen in Anspruch genommen. Es wurden keine Anspruchsgebühren nach Regel 31(1) EPÜ entrichtet.

II. Am 10. April 1986 wies die Eingangsstelle den Vertreter der Anmelderin schriftlich darauf hin, daß die in Artikel 91(2) EPÜ vorgeschriebene Prüfung durch die Eingangsstelle ergeben habe, daß die Gebühren für die der Beschreibung beiliegenden 33 zusätzlichen Ansprüche noch nicht gemäß Regel 31(1) EPÜ entrichtet worden seien; nach Regel 31(3) EPÜ gelte es als Verzicht auf einen Patentanspruch, wenn die Anspruchsgebühr dafür nicht rechtzeitig entrichtet werde.

Die Eingangsstelle führte ferner aus, daß die Anmeldung unter der Überschrift "Patentansprüche" 10 Ansprüche enthalte. Sie weise jedoch 33 weitere Ansprüche auf, die der Beschreibung mit folgenden Worten beigefügt seien: "Bei den folgenden Teilen der Beschreibung handelt es sich um die in Form von Ansprüchen abgefaßten bevorzugten Ausführungsarten 1 bis 33."

**Decision of the Legal Board  
of Appeal dated 6 March 1987  
J 5/87  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford  
Members: E. Persson  
W. Moser

**Applicant: Phillips  
Petroleum Company**

**Headword: Number of claims  
incurring fees/PHILLIPS**

**Article: 83, 84 EPC**

**Rule: 27, 29, 31, 88 EPC**

**Keyword: "Number of claims  
incurring fees" — "Content of the  
description" — "Form and content of  
claims" — "Correction of errors  
(denied)"**

*Headnote*

*The question whether a claims fee is due under Rule 31(1) EPC has to be considered already in the course of the initial examination of the application as to formal requirements irrespective of whether at a later stage, as a consequence of the outcome of the substantive examination, such a fee may become due under Rule 31(2) in conjunction with Rule 51(4) EPC.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No. 86 101 061.9 containing 10 claims was filed on 27 January 1986 on behalf of Phillips Petroleum Company of Bartlesville, Oklahoma, USA. On the filing date the filing, search and designation fees were paid. Priority was claimed from US application 695 786 filed on 28 January 1985 containing 33 claims. No claims fees were paid in accordance with Rule 31(1) EPC.

II. On 10 April 1986 the Receiving Section wrote to the Applicant's representative pointing out that the examination by the Receiving Section prescribed in Article 91(2) EPC had disclosed that the fees for 33 additional claims annexed to the description had not yet been paid as required by Rule 31(1) EPC and that if the claims fee for any claim were not paid in due time, the claims concerned would be deemed to have been abandoned in accordance with Rule 31(3) EPC.

The Receiving Section explained further that the application contained, under the heading "Claims", 10 claims. However, it contained 33 further claims which were annexed to the description with the following words: "The following parts of the description are preferred embodiments 1 to 33 presented in the format of claims". It was further stated that these additional 33 claims were

**Décision de la Chambre de  
recours juridique, en date du  
6 mars 1987  
J 5/87  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford  
Membres: E. Persson  
W. Moser

**Demandeur: Phillips  
Petroleum Company**

**Référence: Nombre de  
revendications donnant lieu au  
paiement de taxes/PHILLIPS**

**Article: 83, 84 CBE**

**Règle: 27, 29, 31, 88 CBE**

**Mot clé: "Nombre de revendications  
donnant lieu au paiement de taxes" —  
"Contenu de la description" — "Forme  
et contenu des revendications" —  
"Correction d'erreurs autorisée (non)"**

*Sommaire*

*C'est dès l'examen initial de la demande quant à certaines irrégularités que doit se poser la question de savoir si une taxe de revendication doit être payée en application de la règle 31(1) CBE, indépendamment du fait qu'à un stade ultérieur, suivant les conclusions de l'examen quant au fond, cette taxe puisse être exigible ou non conformément à la règle 31(2) en liaison avec la règle 51(4) CBE.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 86101 061.9 comportant 10 revendications a été déposée au nom de la Phillips Petroleum Company, Bartlesville, Oklahoma, USA le 27 janvier 1986, date à laquelle les taxes de dépôt, de recherche et de désignation ont été acquittées. Cette demande revendiquait la priorité d'une demande n° 695 786 déposée aux Etats-Unis le 28 janvier 1985 et comportant 33 revendications. Aucune taxe de revendication n'a été payée en application de la règle 31(1) CBE.

II. Le 10 avril 1986, la Section de dépôt a écrit au mandataire du demandeur pour lui indiquer que l'examen effectué par elle et prévu à l'article 91(2) CBE avait révélé que les taxes relatives à 33 revendications supplémentaires annexées à la description n'avaient pas encore été acquittées comme l'exigeait la règle 31(1) CBE, et qu'en cas de défaut de paiement dans les délais de la taxe de revendication afférente à une revendication, le demandeur serait réputé avoir abandonné cette revendication, conformément à la règle 31(3) CBE.

La Section de dépôt a ajouté que si la demande comportait effectivement, sous le titre "revendications", un nombre de 10 revendications, elle contenait en outre 33 revendications supplémentaires annexées à la description et introduites par la déclaration suivante: "les parties ci-après de la description concernent des réalisations préférées numérotées de 1 à 33 et présentées en

Außerdem seien diese 33 zusätzlichen Ansprüche in Anspruchsform abgefaßt und würden in der genannten Einführung und in den Bezugnahmen auf die abhängigen Ansprüche auch als Ansprüche bezeichnet. Formal stehe daher fest, daß diese 33 Sätze nicht Teil der Beschreibung, sondern der Ansprüche seien. Auch inhaltlich bestehe kein Zweifel daran, daß jeder der 33 Sätze einen Sachverhalt definiere, für den Schutz begehrt werde. Auch wenn die zusätzlichen Ansprüche der Beschreibung beigelegt seien, blieben sie doch Ansprüche. Die Anmelderin habe sie in die Anmeldung aufgenommen, um sich die Möglichkeit vorzubehalten, sie als Grundlage für die Sachprüfung zu benutzen. Dies ergebe sich nicht nur aus dem Wortlaut der Anmeldung, sondern auch daraus, daß die 33 zusätzlichen Ansprüche in der europäischen Patentanmeldung mit den 33 Ansprüchen der Prioritätsunterlage, den einzigen Ansprüchen der Voranmeldung, identisch seien.

In Regel 31 (1) Satz 1 EPÜ heiße es, daß bei mehr als 10 Patentansprüchen für jeden weiteren Anspruch eine Anspruchsgebühr zu entrichten sei. Die Anmelderin könne Regel 31 nicht dadurch umgehen, daß sie die Ansprüche in den falschen Teil der Anmeldung aufnehme.

III. Die Anmelderin bat das Amt in einem am 17. April 1986 eingegangenen kurzen Schreiben, zur Kenntnis zu nehmen, daß die Ausführungsarten 1 bis 33 zur Beschreibung gehörten und somit keine zusätzlichen Gebühren anfielen.

IV. Am 27. Juni 1986 teilte die Eingangsstelle der Anmelderin gemäß Regel 31 (3) EPÜ mit, daß die 33 zusätzlichen Ansprüche in der Anlage zu der Beschreibung als fallengelassen gälten, da die vorgeschriebenen Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet worden seien.

V. Die Anmelderin erwiderte mit einem am 14. Juli 1986 eingegangenen Schreiben, daß die Feststellung des Europäischen Patentamts ihres Erachtens nicht zutrefte. Sie stellte sich erneut auf den Standpunkt, daß es sich — wie in der Anmeldung auf S. 19 angegeben — "bei den folgenden Teilen der Beschreibung" (S. 20 bis 23) "um die in Anspruchsform abgefaßten bevorzugten Ausführungsarten 1 bis 33" handle. Dieser Satz lasse keinen Zweifel daran, daß die Ausführungsarten 1 bis 33 Teil der Beschreibung seien. Die Anmeldung enthalte 10 Ansprüche, die mit "Patentansprüche" überschrieben seien; diese Zahl stimme mit der Anspruchszahl überein, die unter X auf S. 3 des Anmeldeformblatts eingetragen sei.

Die Anmelderin beantragte eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ, mit

drafted as claims and named as claims in the said introduction and in the references to dependent claims. Formally it was therefore clear that the 33 phrases were not a part of the description but claims. Also, in substance, there was no doubt that each of the 33 phrases defined a matter for which protection was sought. Notwithstanding the fact that the additional claims were annexed to the description they remained claims. The Applicant had included them into the application in order to maintain the possibility of making them a basis for substantive examination. This became apparent, not only from the wording of the application, but also from the fact that the 33 additional claims in the European application were identical to the 33 claims in the priority document, the only claims in the earlier application.

Rule 31(1), first sentence, EPC, stipulates, it was stated, that a claims fee becomes due for any claim over and above ten. The Applicant cannot circumvent Rule 31 by arranging the claims in the wrong part of the specification.

III. The Applicant responded with a brief letter received on 17 April 1986 requesting the Office to note that embodiments 1 to 33 belonged to the description and thus no additional fees were to be paid.

IV. On 27 June 1986 the Receiving Section despatched a communication pursuant to Rule 31 (3) EPC informing the Applicant that the additional 33 claims annexed to the description were deemed to be abandoned since the prescribed claims fees were not paid in due time.

V. The Applicant replied by letter received on 14 July 1986 expressing the opinion that the finding of the European Patent Office was inaccurate. The Applicant restated his position that in the application as set forth on page 19, "the following part of the description" (pages 20 to 23) "are preferred embodiments 1 to 33 presented in the format of claims". In view of this sentence there could be no doubt that embodiments 1 to 33 formed a part of the description. There were 10 claims in the application identified by the headline "claims", which number of 10 coincided with the number of claims set forth under X on page 3 of the application form.

The Applicant requested a decision under Rule 69 (2) EPC to the effect that

revêtant la forme de revendications". Elle a également fait observer que ces 33 revendications supplémentaires étaient précisément rédigées sous forme de revendications et désignées comme telles dans cette introduction ainsi que dans les passages faisant référence aux revendications dépendantes. Du point de vue de la forme, ces 33 énoncés ne faisaient donc sans aucun doute pas partie de la description mais constituaient des revendications. En ce qui concerne le fond, chacun des 33 énoncés définissait incontestablement un objet pour lequel la protection était demandée. Quoique les revendications supplémentaires aient été annexées à la description, elles n'en constituaient pas moins des revendications. Le demandeur les a incorporées à la demande pour se réserver la possibilité d'en faire la base de l'examen quant au fond. Cela ressortait non seulement du texte même de la demande, mais aussi du fait que les 33 revendications supplémentaires figurant dans la demande de brevet européen étaient identiques aux 33 revendications contenues dans le document de priorité, qui ne comportait pas d'autres revendications.

La Section de dépôt a en outre indiqué que la règle 31 (1), première phrase de la CBE disposait qu'une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième. Le demandeur ne peut tourner la règle 31 en plaçant les revendications dans une partie de la demande qui n'est pas appropriée.

III. Dans une lettre succincte parvenue le 17 avril 1986 à l'Office, le demandeur a prié celui-ci de prendre acte que les réalisations numérotées de 1 à 33 faisaient partie de la description et qu'aucune taxe supplémentaire ne devait donc être payée.

IV. Le 27 juin 1986, la Section de dépôt a émis une notification aux fins de la règle 31(3) CBE, informant le demandeur que les 33 revendications supplémentaires annexées à la description étaient réputées avoir été abandonnées, pour défaut de paiement dans les délais des taxes de revendication prévues.

V. Dans une lettre reçue le 14 juillet 1986, le demandeur a répondu à cette notification, en déclarant qu'il estimait erronées les conclusions de l'Office européen des brevets. Il a réaffirmé que, comme il était dit à la page 19 de la demande, "les parties ci-après de la description" (pages 20 à 23) "concernent des réalisations préférées numérotées de 1 à 33 et présentées en revêtant la forme de revendications". Il a ajouté que cette phrase ne laissait planer aucun doute quant au fait que les réalisations 1 à 33 faisaient partie de la description. La demande comportait 10 revendications figurant sous le titre "revendications", nombre qui correspondait au nombre de revendications mentionné sous X, à la page 3 du formulaire de requête en délivrance.

Le demandeur a requis une décision conformément à la règle 69 (2) CBE,

der festgestellt werden sollte, daß sie auf keinen Teil der Anmeldung verzichtet habe.

VI. Am 13. August 1986 traf die Eingangsstelle die Entscheidung, daß die der Beschreibung beigefügten 33 Ansprüche gemäß Regel 31(3) EPÜ als fallengelassen gälten. Sie begründete dies u. a. wie folgt:

a) Nicht die Überschrift eines Teils der Anmeldung entscheide darüber, um welchen Teil es sich handle. Wenn z. B. überhaupt keine Überschriften angegeben seien, müsse das EPA anhand des Inhalts feststellen, welcher Teil die Beschreibung und welcher die Ansprüche darstelle. Auch wenn nur ein Teil mit der Überschrift "Beschreibung", aber keiner mit der Überschrift "Ansprüche" vorhanden sei, müsse das EPA nach Artikel 80 und 90(1) a) EPÜ einen Anmeldetag zuerkennen, falls unter der Überschrift "Beschreibung" der Gegenstand definiert sei, für den Schutz begehrt werde (Art. 84 EPÜ). Auch könne die Überschrift "Zeichnungen" über einem Text, bei dem es sich offensichtlich um Ansprüche handle, das Wesen dieses Anmeldungsteils nicht verändern. Kurz gesagt, sei es immer der Inhalt eines Anmeldungsteils, der seinen rechtlichen Charakter bestimme, und nicht die vom Anmelder gewählte Reihenfolge oder Überschrift. Die Befolgung dieses Grundsatzes wirke sich bei der Zuerkennung eines Anmeldetags zugunsten des Anmelders und bei der Berechnung der Anspruchsgebühren zu seinen Ungunsten aus.

b) In den Regeln 27 und 29 EPÜ seien Form und Inhalt der Beschreibung bzw. der Patentansprüche festgelegt. Der Anmelder dürfe sich über diese Vorschriften nicht einfach hinwegsetzen und seine Anmeldung so abfassen, daßer damit die Absichten und Vorschriften der Ausführungsordnung zum EPÜ unterlaufe und die in Regel 31 (1) EPÜ vorgesehene Entrichtung von Anspruchsgebühren umgehe. Die Aufnahme der Ansprüche in den falschen Teil der Anmeldung ändere nichts an der Tatsache, daß die Anmeldung insgesamt 43 Ansprüche enthalte, von denen 33 gemäß Regel 31(1) EPÜ gebührenpflichtig seien.

c) Da die Anmeldung 43 Ansprüche enthalte und keine Anspruchsgebühren entrichtet worden seien, müsse die Mitteilung der Eingangsstelle vom 27. Juni 1986 (vgl. Nr. IV) aufrechterhalten werden; die zusätzlichen 33 Ansprüche gälten als fallengelassen. Der Antrag der Anmelderin auf Aufhebung dieser Entscheidung werde dementsprechend zurückgewiesen.

no part of the application should be deemed to be abandoned.

VI. On 13 August 1986 the Receiving Section issued a decision according to which the 33 claims annexed to the description were deemed to have been abandoned in accordance with Rule 31 (3) EPC. In the reasons for the decision it was stated inter alia as follows:

(a) It is not the heading of a part of the specification which is decisive for determining which part it is. If, for example, there is no heading at all, the EPO has to look at the content of the text when evaluating which part is the description and which part contains the claims. Even if there was only a part entitled "description" and no part entitled "claims" the EPO would have to give a filing date under Articles 80 and 90 (1) (a) EPC, if under the heading "description" there appeared a text defining the matter for which protection is sought (Article 84 EPC). Moreover, the title "drawings" above a text which appears to be the claims could not change the character of that part. In summary, it is always the substance of a text which determines the legal character of a part of the application and not the arbitrary order or heading chosen by the Applicant. This has to be taken into consideration in favour of the Applicant when according a filing date and to his disadvantage when calculating the claims fees.

(b) Rules 27 and 29 EPC govern the form and contents of the description and claims respectively. The Applicant is not at liberty to ignore these provisions and arrange his application in such a way as to effectively undermine the intentions and provisions of the Implementing Regulations to the EPC with a view to circumventing Rule 31 (1) and the requirement to pay claims fees. Placing the claims in the wrong part of the application does not alter the fact that the application contains a total of 43 claims — 33 of which are subject to the payment of fees as provided by Rule 31 (1) EPC.

(c) As the application contains 43 claims and no claims fees have been paid the Receiving Section's communication of 27 June 1986 (cf. point IV. above) must be maintained and the additional 33 claims are deemed to have been abandoned. The Applicant's request that this decision be reversed is accordingly rejected.

afin qu'il soit constaté qu'aucune partie de la demande n'était réputée avoir été abandonnée.

VI. Le 13 août 1986, la Section de dépôt a rendu une décision selon laquelle, en vertu de la règle 31 (3) CBE, les 33 revendications annexées à la description étaient réputées avoir été abandonnées. Les motifs de la décision étaient entre autres les suivantes:

a) Le titre donné à une partie de la demande ne saurait décider une fois pour toutes de quelle partie il s'agit. Par exemple, en l'absence de tout titre, il appartient à l'OEB de prendre connaissance du texte pour savoir quelles parties de celui-ci constituent respectivement la description et les revendications. Même s'il n'existe qu'une partie intitulée "Description" et aucune partie intitulée "Revendications", l'OEB doit accorder à la demande une date de dépôt conformément aux articles 80 et 90(1) CBE, si le texte qui suit le titre "Description" comporte une définition de l'objet de la protection demandée (article 84 CBE). A fortiori, à supposer que le titre "Dessins" précède un texte qui serévéle constituer les revendications, le caractère de cette partie de la demande ne s'en trouverait pas modifié. En bref, c'est toujours la teneur d'un texte qui détermine sa nature juridique en tant que partie de la demande, et non pas l'ordre dans lequel ce texte apparaît ni le titre qui lui est donné dans la demande selon le choix arbitrairement opéré par le demandeur. Ce principe s'applique à la fois dans un sens favorable au demandeur, lorsqu'il s'agit d'accorder une date de dépôt, et à son désavantage au moment de calculer les taxes de revendication.

b) La forme et le contenu de la description, d'une part, et des revendications, d'autre part, sont respectivement régis par les règles 27 et 29 CBE. Le demandeur ne peut à son gré se dispenser des'y conformer et présenter sa demande d'une manière qui irait en fait à l'encontre des intentions et des dispositions du règlement d'application de la CBE, en vue de tourner la règle 31 (1) et l'obligation de payer les taxes de revendication. Le fait que les revendications n'aient pas été placées à l'endroit approprié dans la demande n'entraîne pas que le nombre total de revendications contenu dans celle-ci ne s'élève pas effectivement à 43, dont 33 doivent donner lieu au paiement de taxes, comme le prévoit la règle 31 (1) CBE.

c) Vu que la demande comporte 43 revendications et qu'aucune taxe de revendication n'a été acquittée, la notification émise le 27 juin 1986 par la Section de dépôt (cf. IV supra) demeure valable et les 33 revendications supplémentaires sont réputées avoir été abandonnées. La requête du demandeur tendant à l'annulation de cette décision est par conséquent rejetée.

VII. Mit dem am 23. Oktober 1986

VII. By letter filed on 23 October

VII. Dans une lettre en date du

eingegangenen Schreiben legte die Anmelderin gegen die Entscheidung der Eingangsstelle Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet und die Beschwerdebegründung mit Schreiben vom 19. Dezember 1986 nachgereicht. Dem Schreiben war ein Antrag auf Berichtigung der Beschreibung nach Regel 88 EPU beigefügt; danach sollen in dem Satz "bei den folgenden Teilen der Beschreibung handelt es sich um die in Anspruchsform abgefaßten bevorzugten Ausführungsarten 1 bis 33" (s. Nr. II) die Worte "in Anspruchsform abgefaßten" gestrichen werden und in dem darauf folgenden Text in den Bezugnahmen auf "Anspruch 1", "Anspruch 2" usw. das Wort "Anspruch" jeweils durch "Ausführungsart" ersetzt werden.

VIII. Hilfsweise macht die Beschwerdeführerin geltend, daß die ursprüngliche Aufzählung von 33 bevorzugten Ausführungsarten, die der Beschreibung in Form von Ansprüchen beigefügt seien, Bestandteil der Beschreibung und dazu gedacht sei, die Erfindung gemäß Artikel 83 EPÜ so deutlich und vollständig zu offenbaren, daß ein Fachmann sie ausführen könne. Wenn feststehe, daß eine Offenbarung Teil der Beschreibung sei, gälten nur die in Artikel 83 EPÜ gestellten Anforderungen. Durch die Forderung, daß alle möglichen in der Ausführungsordnung zum EPÜ genannten Formerfordernisse erfüllt werden müßten, würde das grundsätzliche Recht des Anmelders ausgehöhlt, in der Beschreibung eine Offenbarung zu geben. Die Formalprüfung durch die Eingangsstelle dürfe nicht dahingehend ausgedehnt werden, daß sachlich geprüft werde, ob ein Teil der Anmeldung, der im Erteilungsantrag als Beschreibung bezeichnet sei, als Ansprüche ausgelegt werden könnte. Der Anmelder könne vielmehr in die Beschreibung jegliche Art von Offenbarung — in welcher Form auch immer — aufnehmen, solange sie zur Erläuterung der Erfindung diene. Außerdem trage die von der Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall angewandte Verfahrensweise auch dazu bei, der Recherchenabteilung des EPA die Arbeit zu erleichtern. Die Feststellung in der angefochtenen Entscheidung, die Beschwerdeführerin habe den Wortlaut der zugrundeliegenden US-Ansprüche deshalb in die Beschreibung aufgenommen, um sich die Möglichkeit vorzubehalten, diese Offenbarung als Grundlage für die Sachprüfung zu benutzen (vgl. Nr. II), sei durchaus zutreffend. Dies sei jedoch nur zum Nutzen der Recherchenabteilung und liege vor allem durchaus im Rahmen der Bestimmungen des EPÜ, wie Regel 31 (2) und 51 (4) EPÜ in Verbindung mit Artikel 84 und 123 (2) EPÜ zu entnehmen sei. Schließlich sei das in der vorliegenden Anmeldung praktizierte System seit über 8 Jahren in Rund 500 Fällen anstandslos angewandt worden.

1986 the Applicant filed an appeal against the decision by the Receiving Section. The appeal fee was duly paid and a Statement of Grounds was communicated in a letter dated 19 December 1986. To that letter was annexed a request for correction of the description under Rule 88 EPC to the effect that in the sentence "The following parts of the description are preferred embodiments 1 to 33 presented in the format of claims", referred to under point II. above, the words "presented in the format of claims" should be deleted and in the following text the references to "Claim 1", "Claim 2" etc. should in each case be replaced by the word "embodiment".

VIII. Alternatively, the Appellant maintained that the initial enumeration of 33 preferred embodiments added to the description in the format of claims formed a part of the description serving the purpose of disclosing the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art as requested under Article 83 EPC. If and when it was made clear that a disclosure formed part of the description, requirements other than called for in Article 83 EPC did not exist. Requesting to meet all kinds of formal requirements set out in the Rules of the EPC would mean to undermine an applicant's right to provide disclosure in the description. The formal examination by the Receiving Section should not be extended to a substantive examination as to whether or not a part of an application identified as description in the request for grant might be interpreted as claims. Rather, it was submitted that an applicant can include in the description any disclosure — irrespective of the formal appearance of that disclosure — as long as the disclosure illustrates the invention. Moreover, the practice utilised by the Appellant in the present case also served to facilitate the work of the Search Division of the EPO. The finding in the decision under appeal that the Appellant had included the wording of the basic US claims in the description in order to maintain the possibility of making this disclosure a basis for substantive examination (cf. point II. above) was quite adequate. However, this was only helpful for the Search Division and, most important, well within the provisions of the EPC as could be deduced from Rules 31 (2) and 51 (4) EPC in conjunction with Articles 84 and 123 (2) EPC. Finally, it was submitted that the system practised in the present application had been used for more than 8 years in some 500 cases without any problem.

23 octobre 1986, le demandeur a formé un recours contre la décision de la Section de dépôt. Il a dûment acquitté la taxe de recours et déposé le 19 décembre 1986 le mémoire exposant les motifs du recours, dans une lettre comportant en annexe une requête en rectification de la description du titre de la règle 88 CBE, visant à supprimer les mots "présentées en revêtant la forme de revendications", dans la phrase "les parties ci-après de la description concernent des réalisations préférées numérotées de 1 à 33 et présentées en revêtant la forme de revendications" (cf. II supra), et à remplacer chaque fois, dans le texte qui suit cette phrase, les mentions "revendication 1", "revendication 2", etc. par le terme "réalisation".

VIII. A titre subsidiaire, le requérant a soutenu que l'énumération initiale des 33 réalisations préférées qui avaient été ajoutées à la description en revêtant la forme de revendications faisait partie de la description, leur but étant d'exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, conformément à l'article 83 CBE. Dès lors qu'il avait été établi qu'un exposé de l'invention faisait partie de la description, il n'existait pas d'autres conditions à satisfaire que celles prévues à l'article 83 CBE. Exiger de remplir toute espèce de condition de forme énoncée dans le règlement d'exécution de la CBE reviendrait à restreindre le droit fondamental qu'a le demandeur d'exposer l'invention dans la description. L'examen quant à certaines irrégularités qui incombent à la Section de dépôt ne doit pas s'étendre à un examen quant au fond visant à déterminer si une partie d'une demande, mentionnée comme constituant la description dans la requête en délivrance, peut être interprétée ou non comme des revendications. Par contre, le requérant a soutenu qu'un demandeur pouvait inclure dans la description tout exposé de l'invention — quelle que soit la disposition formelle de cet exposé — aussi longtemps que celui-ci servait à illustrer l'invention. En outre, la manière d'agir du requérant dans la présente espèce contribuait également à faciliter la tâche de la division de la recherche de l'OEB. S'il était vrai que la décision attaquée constatait avec raison que le requérant avait introduit dans la description l'énoncé des revendications de la demande américaine initiale en vue de se réserver la possibilité de faire de cet exposé de l'invention la base de l'examen quant au fond (cf. point II supra), cela ne présentait néanmoins une utilité que pour la division de la recherche et, ce qui était de la plus haute importance, s'accordait parfaitement avec les dispositions de la CBE, comme on pouvait le déduire des règles 31 (2) et 51 (4) CBE en liaison avec les articles 84 et 123(2) CBE. Enfin, le requérant a déclaré que la pratique qu'il avait suivie dans la présente demande de brevet avait en fait été appliquée sans aucun problème depuis plus de huit ans dans quelque 500 cas.

**Entscheidungsgründe**

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

2. Enthält nach Regel 31(1) EPÜ eine europäische Patentanmeldung bei der Einreichung mehr als 10 Patentansprüche, so ist für jeden weiteren Patentanspruch eine Anspruchsgebühr zu entrichten. Die Anspruchsgebühren sind bis zum Ablauf eines Monats nach Einreichung der Anmeldung zu entrichten. Wird die Gebühr für einen Patentanspruch nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt dies nach Regel 31(3) EPÜ als Verzicht auf diesen Anspruch. Diese zusätzliche Gebühr ist offensichtlich durch den höheren Arbeitsaufwand bei der Recherche und Prüfung einer Anmeldung mit so vielen Patentansprüchen begründet.

3. Es ist festzuhalten, daß die Frage, ob eine Anspruchsgebühr nach Regel 31(1) EPÜ anfällt, bereits bei der ersten Formalprüfung der Anmeldung zu stellen ist, und zwar unabhängig davon, ob die Sachprüfung später ergibt, daß eine solche Gebühr aufgrund von Regel 31(2) in Verbindung mit Regel 51(4) EPÜ entrichtet werden muß.

4. Die Kammer schließt sich der in der angefochtenen Entscheidung vertretenen Auffassung an, daß ein Anmelder sich nicht über die in Regel 27 und 29 EPÜ enthaltenen Vorschriften über Form und Inhalt der Beschreibung bzw. der Ansprüche hinwegsetzen darf. Das europäische Patentsystem kann nur dann richtig funktionieren, wenn diese Bestimmungen eingehalten werden.

5. Die Kammer kann im vorliegenden Fall das Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht gelten lassen. Daß der angefochtene Anhang zur Beschreibung dazu benötigt wird oder auch nur dazu beiträgt, die Erfindung in der in Artikel 83 EPÜ geforderten Weise zu offenbaren. Der Anhang besteht vielmehr sowohl von der Form als auch vom Inhalt her nur aus Ansprüchen im Sinne von Artikel 84 und Regel 29 EPÜ. Außerdem hat die Beschwerdeführerin diesen Anhang, der mit den Ansprüchen der prioritätsbegründenden US-Anmeldung identisch ist, unstreitig deshalb in die Anmeldung aufgenommen, um sich die Möglichkeit vorzubehalten, seinen Inhalt der Sachprüfung zugrunde zu legen.

6. Unter diesen Umständen vertritt die Kammer die Auffassung, daß die Eingangsstelle die Anspruchsgebühren für die 33 Ansprüche im Anhang zur Beschreibung gemäß Regel 31(1) EPÜ zu Recht verlangt hat. Da die Beschwerdeführerin es abgelehnt hat, diese Gebühren zu entrichten, ist die Eingangsstelle wiederum zu Recht davon ausgegangen, daß sie damit gemäß Regel 31(3) EPÜ auf diese Ansprüche verzichtet.

**Reasons for the Decision**

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

2. According to Rule 31(1) EPC any European patent application comprising more than 10 claims at the time of filing shall, in respect of each claim over and above that number, incur payment of a claims fee. This claims fee shall be payable within one month after the filing of the application. If the claims fee for any claim is not paid in due time, the claim concerned shall, in accordance with Rule 31(3) EPC, be deemed to be abandoned. The justification for this additional fee is obviously the extra work needed for the search and the examination of an application comprising such a large number of claims.

3. It is to be noted that the question whether a claims fee is due under Rule 31(1) EPC has to be considered already in the course of the initial examination of the application as to formal requirements irrespective of whether at a later stage, as a consequence of the outcome of the substantive examination, such a fee may become due under Rule 31(2) in conjunction with Rule 51(4) EPC.

4. The Board shares the view expressed in the contested decision that an applicant is not at liberty to ignore the provisions on the form and the content of the description and the claims contained in Rules 27 and 29 EPC. It is of great importance for the proper functioning of the European patent system that these provisions are duly observed.

5. In the present case the Board is unable to accept the submission of the Appellant, that the disputed addendum to the description was necessary for providing the disclosure of the invention required by Article 83 EPC or even contributed to serve that purpose. On the contrary, the addendum appears in form as well as in substance only to consist of claims within the meaning of Article 84 and Rule 29 EPC. Furthermore, it is indisputable that the addendum, identically corresponding to the claims of the US priority application, was included in the application in order to maintain the possibility of making its content a basis for substantive examination.

6. In these circumstances, the Board takes the view that the Receiving Section was right in requiring claims fees in accordance with Rule 31(1) EPC in respect of the 33 claims contained in the addendum to the description. Since the Appellant refused to pay such fees, the Receiving Section was also right in deeming these claims to be abandoned in accordance with Rule 31(3) EPC.

**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. Conformément à la règle 31(1) CBE, toute demande de brevet européen qui comporte plus de 10 revendications lorsqu'elle est déposée donne lieu au paiement d'une taxe de revendication pour toute revendication en sus de la dixième. Cette taxe doit être acquittée au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. En cas de défaut de paiement dans les délais de la taxe de revendication afférente à une revendication, cette revendication est réputée avoir été abandonnée, en application de la règle 31(3) CBE. Cette taxe supplémentaire est manifestement justifiée par le surcroît de travail qu'exigent la recherche et l'examen dans le cas d'une demande comportant des revendications aussi nombreuses.

3. Il convient de faire observer que c'est dès l'examen initial de la demande quant à certaines irrégularités que doit se poser la question de savoir si une taxe de revendication doit être payée en application de la règle 31(1) CBE, indépendamment du fait qu'à un stade ultérieur, suivant les conclusions de l'examen quant au fond, cette taxe puisse être exigible ou non conformément à la règle 31(2) en liaison avec la règle 51(4) CBE.

4. La Chambre partage le point de vue exprimé dans la décision attaquée, à savoir que le demandeur ne peut à son gré se dispenser d'observer les dispositions des règles 27 et 29 CBE concernant la forme et le contenu de la description et des revendications. Pour que le système du brevet européen puisse fonctionner correctement, ces dispositions doivent être dûment respectées.

5. Dans la présente affaire, la Chambre ne saurait admettre que, comme l'a conclu le requérant, la partie complémentaire de la description, objet du litige, ait été nécessaire pour exposer l'invention conformément à l'article 83 CBE ou ait même contribué à produire cet effet. Au contraire, cette partie complémentaire apparaît, tant au point de vue de la forme que du fond, consister uniquement en des revendications au sens de l'article 84 et de la règle 29 CBE. En outre, il est incontestable que cette même partie, qui correspond point par point aux revendications de la demande américaine ouvrant le droit de priorité, a été incluse dans la présente demande pour ménager la possibilité de faire de son contenu la base de l'examen quant au fond.

6. Dans ces circonstances, de l'avis de la Chambre, la Section de dépôt a requis à juste titre le paiement des taxes de revendication en vertu de la règle 31(1) CBE pour les 33 revendications figurant dans la partie complémentaire de la description. Le requérant ayant refusé d'acquiescer ces taxes, la Section de dépôt a également agi correctement en considérant ces revendications comme ayant été abandonnées, conformément à la règle 31(3) CBE.

7. Was den Antrag auf Berichtigung der Beschreibung nach Regel 88 EPU angeht, so ist die Kammer nicht davon überzeugt, daß die beantragte Berichtigung so offensichtlich ist, daß sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird. Die Argumente, die die Beschwerdeführerin zur Aufrechterhaltung der Anmeldung in der eingereichten Fassung anführt, sprechen im Gegenteil eher dafür, daß keine Unrichtigkeit im Sinne der Regel 88 EPU vorliegt. Der Antrag muß daher zurückgewiesen werden.

#### **Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Der Antrag auf Berichtigung der Beschreibung nach Regel 88 EPU wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

7. As to the request for correction of the description under Rule 88 EPC, the Board is not satisfied that the correction requested is obvious in the sense that it is immediately evident that nothing else would have been intended than what is now offered as the correction. On the contrary, the arguments put forward by the Appellant in favour of the application as filed would seem to indicate very clearly that there was no mistake at all within the meaning of Rule 88 EPC. Consequently, the request has to be rejected.

#### **Order**

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

1. The request for correction of the description under Rule 88 EPC is rejected.
2. The appeal is rejected.

7. S'agissant de la requête en rectification de la description au titre de la règle 88 CBE, la Chambre, loin d'être convaincue que la rectification demandée s'impose à l'évidence, en ce sens qu'il doit apparaître immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur, estime au contraire que les arguments avancés par le requérant en faveur du maintien de la demande telle que déposée semblent indiquer sans ambiguïté que la description ne comportait aucune erreur au sens où l'entend la règle 88 CBE. Il convient donc de rejeter la requête.

#### **Dispositif**

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

1. La requête en rectification de la description au titre de la règle 88 CBE est rejetée.
2. Le recours est rejeté.



**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.2  
vom 21. August 1986  
T 163/84  
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P.A.M. Lançon  
Mitglieder: G.S.A. Szabo  
O.P. Bossung

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
BAYER AG**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:  
BASF AG**

**Stichwort:**

**Acetophenonderivate/BAYER**

Artikel: 52 (1), 56 EPÜ

**Kennwort: "Erfinderische Tätigkeit  
- Zwischenprodukte für bekannte  
Endprodukte Mehrstufenverfahren -  
Teilverfahren - Patentierbarkeit -  
Elementenschutz"**

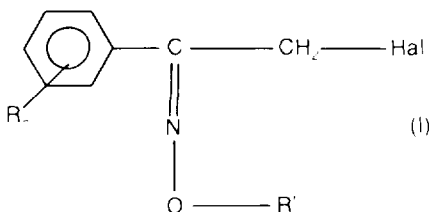
*Leitsatz*

Ein neues chemisches Zwischenprodukt wird nicht allein deshalb erfinderisch, weil es im Laufe eines erfinderischen Mehrstufenverfahrens hergestellt und zu einem bekannten Endprodukt weiterverarbeitet wird. Ein solches Produkt ist aber jedenfalls dann patentierbar, wenn seine Weiterverarbeitung erfinderisch ist. (Im Anschluß an "Bisepoxyäther"/BASF, T 22/82, ABI. EPA 9/1982, S. 341).

**Sachverhalt und Anträge**

I. Auf die europäische Patentanmeldung 80 100 882.2, die am 22. Februar 1980 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der Voranmeldung vom 1. März 1979 (DE 2 907 972) angemeldet worden ist, ist am 2. Dezember 1981 das europäische Patent 15 456 mit drei Ansprüchen erteilt worden. Die Ansprüche haben den folgenden Wortlaut:

1.  $\omega$ -Halogen-acetophenon-oximether der allgemeinen Formel



in welcher

R für Fluor, Chlor, Brom, Nitro und Cyano steht, ferner für Alkyl und Alkylsulfonyl mit jeweils 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, für Alkoxy und Alkylthio mit 1 bis 2 Kohlenstoffatomen sowie für Halogenalkyl mit bis zu 2 Kohlenstoffatomen bis zu 3 Halogenatomen steht, außerdem für Phenyl oder Phenoxy steht, wobei diese beiden Reste substituiert sein können durch Halogen, Cyano, Nitro sowie Halogenalkyl

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.2  
dated 21 August 1986  
T 163/84  
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P.A.M. Lançon  
Members: G.S.A. Szabo  
O.P. Bossung

**Patent proprietor/Respondent:  
BAYER AG**

**Opponent/Appellant: BASF AG**

**Headword: Acetophenone  
derivatives/BAYER**

Article: 52(1), 56 EPC

**Keyword: "Inventive step -  
Intermediate products for known end  
products - Multi-stage process - Part  
process - Patentability - Protection of  
elements"**

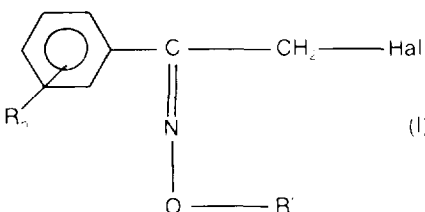
*Headnote*

A new chemical intermediate product is not inventive merely because it is prepared in the course of an inventive multi-stage process and is further processed to a known end product. Such a product is however at any rate patentable when its further processing is inventive. (Further to "Bis-epoxy ethers/BASF", T 22/82, OJ EPO 9/1982, p. 341).

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent No. 15 456 was granted on 2 December 1981 on the basis of European patent application No. 80 100 882.2 filed on 22 February 1980 claiming the priority of a previous application (DE 2 907 972) of 1 March 1979. It has three claims reading as follows:

1.  $\omega$ -Halogeno-acetophenone oxime ethers of the general formula



in which

R represents fluorine, chlorine, bromine, nitro and cyano, further represents alkyl and alkylsulphonyl with in either case 1 to 4 carbon atoms, alkoxy and alkylthio with 1 to 2 carbon atoms and halogenoalkyl with up to 2 carbon atoms and up to 3 halogen atoms, and in addition represents phenyl or phenoxy, it being possible for these two radicals to be substituted by halogen, cyano, nitro and halogenoalkyl with up

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.2,  
en date du 21 août 1986  
T 163/84  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président: P.A.M. Lançon  
Membres: G.S.A. Szabo  
O.P. Bossung

**Titulaire du brevet/intimé:  
BAYER AG**

**Opposant/requérant: BASFAG**

**Référence: Dérivés  
d'acétophénone/BAYER**

Article: 52(1), 56 CBE

**Mot clé: "Activité inventive -  
produits intermédiaires pour la  
préparation de produits finals connus -  
procédé à plusieurs étapes - partie de  
procédé - brevetabilité - protection des  
éléments de l'invention"**

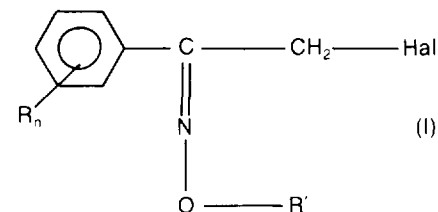
*Sommaire*

Un nouveau produit chimique intermédiaire ne saurait impliquer une activité inventive du seul fait qu'il a été préparé au cours de la mise en oeuvre d'un procédé à plusieurs étapes, impliquant une activité inventive, et qu'il a été transformé en un produit final connu, mais il doit en tout état de cause être considéré comme brevetable si sa transformation implique une activité inventive (cf. la décision T 22/82 "Bis-époxyéthers/BASF", JO OEB 9/1982, p. 341).

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 80 100 882.2 déposée le 22 février 1980, revendiquant la priorité d'une demande antérieure en date du 1<sup>er</sup> mars 1979 (DE-2-907 972), a donné lieu le 2 décembre 1981 à la délivrance du brevet européen n° 15 456, comportant trois revendications énoncées comme suit:

1. Ethers d'oximes d' $\omega$ -halogéno-acétophénonones de formule générale:



dans laquelle

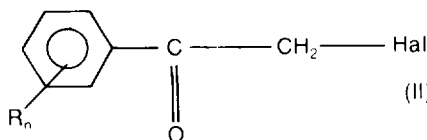
R est le fluor, le chlore, le brome, le groupe nitro et le groupe cyano, en outre un groupe alkyle et un groupe alkylsulfonyl ayant chacun 1 à 4 atomes de carbone, un groupe alkoxy et un groupe alkylthio ayant 1 ou 2 atomes de carbone ainsi qu'un groupe halogénoalkyle ayant jusqu'à 2 atomes de carbone et jusqu'à 3 atomes d'halogènes, en outre le groupe phényle ou le groupe phénoxy, ces deux restes pouvant être

mit bis zu 2 Kohlenstoff- und bis zu 3 Halogenatomen.

R' für Alkyl, Alkenyl und Alkynyl mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen und für Cycloalkylalkyl mit 5 bis 7 Kohlenstoffatomen im Cycloalkylteil und 1 bis 2 Kohlenstoffatomen im Alkylteil steht, wobei der Cycloalkylteil gegebenenfalls durch Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen substituiert sein kann, sowie für Benzyl oder Styryl steht, wobei die beiden genannten Reste substituiert sein können durch Halogen, Cyano, Nitro, Amino, Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, Phenyl, Phenoxy und Halogenalkyl mit bis zu 2 Kohlenstoff- und bis zu 3 Halogenatomen,

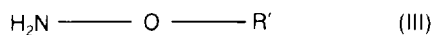
n für die Zahlen 1 oder 2 steht und Hal für Chlor oder Brom steht.

2. Verfahren zur Herstellung von  $\omega$ -Halogen-acetophenon-oximethern der Formel 1 in Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man  $\omega$ -Halogen-acetophenone der Formel



in welcher

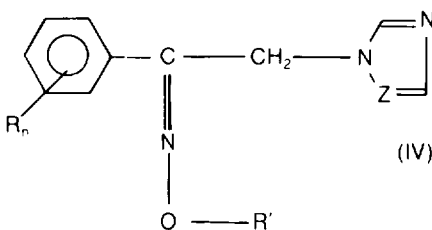
Hal, R und n die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung haben, mit substituierten Hydroxylaminen der Formel



in welcher

R' die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung hat, in Gegenwart eines Verdünnungsmittels umgesetzt.

3. Verwendung von  $\omega$ -Halogen-acetophenon-oximethern der Formel I in Anspruch 1 als Zwischenprodukte zur Herstellung von weitgehend bekannten  $\omega$ -Azolyl-acetophenon-oximethern der allgemeinen Formel



in welcher

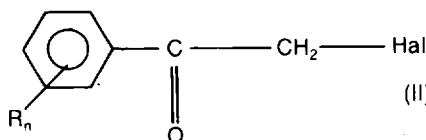
R, R' und n die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung besitzen und Z für die CH-Gruppe oder ein Stickstoffatom steht, dadurch gekennzeichnet, daß man die  $\omega$ -Halogen-acetophenon-oxi-

to 2 carbon atoms and up to 3 halogen atoms,

R' represents alkyl, alkenyl and alkynyl with in each case up to 4 carbon atoms and cycloalkylalkyl with 5 to 7 carbon atoms in the cycloalkyl part and 1 to 2 carbon atoms in the alkyl part, it being possible for the cycloalkyl part to be optionally substituted by alkyl with 1 to 4 carbon atoms, and also represents benzyl or styryl, it being possible for the indicated two radicals to be substituted by halogen, cyano, nitro, amino, alkyl with 1 to 4 carbon atoms, phenyl, phenoxy and halogenoalkyl with up to 2 carbon atoms and up to 3 halogen atoms,

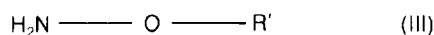
n represents the numbers 1 or 2 and Hal represents chlorine or bromine.

2. Process for the preparation of  $\omega$ -halogeno-acetophenone oxime ethers of the formula I in Claim 1, characterised in that  $\omega$ -halogeno-acetophenones of the formula



in which

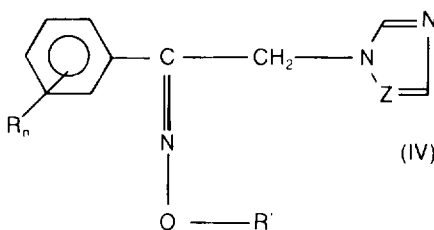
Hal, R and n have the meaning given in Claim 1, are reacted with substituted hydroxylamines of the formula



in which

R' has the meaning given in Claim 1, in the presence of a diluent.

3. Use of  $\omega$ -halogeno-acetophenone oxime ethers of the formula I in Claim 1 as intermediate products for the preparation of largely known  $\omega$ -azolyl-acetophenone oxime ethers of the general formula



in which

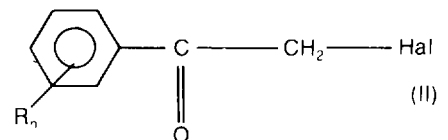
R, R' and n have the meaning given in Claim 1 and Z represents the CH group or a nitrogen atom, characterised in that the  $\omega$ -halogeno-acetophenone oxime ethers of the formula I

substitués par un halogène, un groupe cyano, un groupe nitro ainsi qu'un groupe halogénalkyle ayant jusqu'à 2 atomes de carbone et jusqu'à 3 atomes d'halogènes,

R' est un groupe alkyle, un groupe alcényle et un groupe alcynyle ayant chacun jusqu'à 4 atomes de carbone et un groupe cycloalkyalkyle ayant 5 à 7 atomes de carbone dans la partie cycloalkylique et 1 ou 2 atomes de carbone dans la partie alkylique, la partie cycloalkylique pouvant être substituée, le cas échéant, par un radical alkyle ayant 1 à 4 atomes de carbone, ainsi que le groupe benzyle ou le groupe styryle, les deux restes mentionnés en dernier lieu pouvant être substitués par un halogène, un groupe cyano, nitro, amino, alkyle ayant 1 à 4 atomes de carbone, le groupe phényle, le groupe phénoxy ou un groupe halogénalkyle ayant jusqu'à 2 atomes de carbone et jusqu'à 3 atomes d'halogènes,

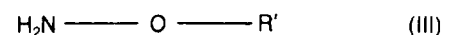
n représente les nombres 1 ou 2 et Hal est le chlore ou le brome.

2. Procédé de production d'éthers d'oximes d' $\omega$ -halogéno-acétophénones de formule I suivant la revendication 1, caractérisé en ce qu'on fait réagir des  $\omega$ -halogéno-acétophénones de formule:



dans laquelle

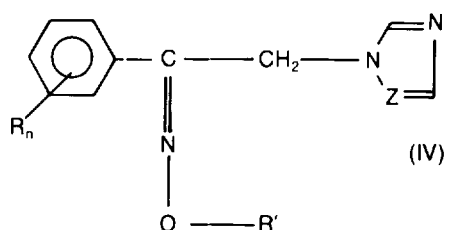
Hal, R et n ont la définition indiquée dans la revendication 1, avec des hydroxylamines substituées de formule:



dans laquelle

R' a la définition indiquée dans la revendication 1, en présence d'un diluant.

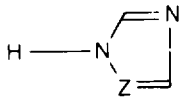
3. Utilisation d'éthers d'oximes d' $\omega$ -halogéno-acétophénones de formule I suivant la revendication 1 comme produits intermédiaires pour la préparation d'éthers d'oximes d' $\omega$ -azolyl-acétophénones très connus de formule générale:



dans laquelle

R, R' et n ont la définition indiquée dans la revendication 1 et Z est le groupe CH ou un atome d'azote, caractérisée en ce qu'on fait réagir les éthers d'oximes d' $\omega$ -halogéno-acétophénones

mether der Formel I in Anspruch 1 mit Azolen der Formel



(V)

in welcher

Z die obenangegebene Bedeutung hat, in Gegenwart eines Säurebindemittels und in Gegenwart eines Verdünnungsmittels umgesetzt.

II. Gegen die Erteilung des Europäischen Patents hat die Einsprechende Einspruch eingelegt und den Widerruf des Patents wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit beantragt. Die Begründungen wurden auf neue Entgegenhaltungen, unter anderem auf Dokumente

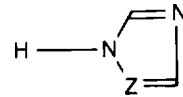
- (1) DE-A-2 657 578 (SIEGFRIED AG)
- (2) DE-A-2 723 942 (BASF AG)
- (3) DE-A-2 613 167 (BAYER AG)
- (4) Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, 4. Auflage, Bd. 10/4, Seiten 73/74 (1968)
- (5) Troxler et al., Helv. Chim. Acta, Bd. 51, S. 1616 ff. (1968)
- (6) Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, 4. Auflage, Bd. 10/1, Seiten 1181 und 1183 (1971)
- (7) Mixich, Thiele, Arzneim.-Forschung, Bd. 29 (II), S. 1510 ff. (1979)
- (8) Beilstein, 4. Aufl., Hauptwerk, Bd. 7, S. 282 (1925)
- (9) DE-A-2 431 407 (BAYER AG)
- (10) Godefroi et al. J. Med. Chem., Bd. 12, S. 784-791 (1969) gestützt.

III. Durch Entscheidung vom 29. Februar 1984 (Mündliche Verhandlung) hat die Einspruchsabteilung den Einspruch zurückgewiesen. Die Zurückweisung wurde im wesentlichen damit begründet, daß es nicht notwendig sei, daß die Weiterverarbeitung der Zwischenprodukte (I) zu den bekannten Endprodukten (IV) auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Es komme lediglich darauf an, ob das neue Gesamtverfahren, bei dem die Zwischenprodukte (I) verwendet werden, auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Das bekannte Verfahren nach der Literatur könnte das Endprodukt durch eine Azolierung und dann eine Reaktion mit Hydroxylamin nur in einer Gesamtausbeute von 60% herstellen. Sollte die Reaktion mit Hydroxylaminether statt Hydroxylamin durchgeführt werden, seien die Erwartungen noch schlechter (40%). Dagegen betrage die Ausbeute des patentgemäßen Verfahrens rund 84%. Eine solche Ausbeutesteigerung sei für den Fachmann nicht vorhersehbar gewesen, weil die Einsprechende keinen Stand der Technik genannt hat, der entweder für die Einzelschritte oder für das Gesamtverfahren bessere Ausbeuten ermitteln lasse.

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am 29. Juni 1984 formgerecht Beschwerde erhoben und diese

in Claim 1 are reacted with azoles of the formula



(V)

in which

Z has the above mentioned meaning, in the presence of an acid-binding agent and in the presence of a diluent.

II. The opponents filed notice of opposition to the grant of the European patent, requesting that it be revoked on grounds of lack of inventive step and citing new documents in support of this claim, including:

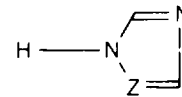
- (1) DE-A-2 657 578 (SIEGFRIED AG)
- (2) DE-A-2 723 942 (BASF AG)
- (3) DE-A-2 613 167 (BAYER AG)
- (4) Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, 4th edition, vol. 10/4, pp. 73 and 74 (1968)
- (5) Troxler et al., Helv. Chim. Acta, vol. 51, p. 1616 et seq. (1968)
- (6) Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, 4th edition, vol. 10/1, pp. 1181 and 1183 (1971)
- (7) Mixich, Thiele, Arzneim.-Forschung, vol. 29 (II), p. 1510 et seq. (1979)
- (8) Beilstein, 4th edition, Hauptwerk, vol. 7, p. 282 (1925)
- (9) DE-A-2 431 407 (BAYER AG)
- (10) Godefroi et al. J. Med. Chem., vol. 12, p. 784-791 (1969).

III. By decision dated 29 February 1984 (oral proceedings) the Opposition Division rejected the opposition, essentially on the grounds that further processing of the intermediate products (I) to the known end products (IV) did not have to involve an inventive step. What alone mattered was whether the new complete process in which the intermediates (I) were used involved an inventive step.

According to the literature the known process involving azolation followed by a reaction with hydroxylamine gave an overall end product yield of only 60%. If the reaction was carried out with hydroxylamine ether instead of hydroxylamine, expectations were even lower (40%). By contrast, the yield from the process according to the patent lay in the region of 84%. Such an increase could not have been foreseen by the man skilled in the art since the opponent had indicated no prior art from which improved yields could be inferred either for the individual stages or for the complete process.

IV. The opponents duly appealed against this decision on 29 June 1984, submitting a statement of grounds on 9

de formule I suivant la revendication 1 avec des azoles de formule:



(V)

dans laquelle

Z a la définition indiquée ci-dessus, en présence d'un accepteur d'acide et en présence d'un diluant.

II. La requérante a formé opposition à l'encontre du brevet européen qui a été délivré et en a demandé la révocation pour défaut d'activité inventive. Dans son mémoire exposant les motifs de son opposition, elle a cité de nouvelles antériorités, notamment les documents suivants:

- (1) DE-A-2 657 578 (SIEGFRIED AG)
- (2) DE-A-2 723 942 (BASF AG)
- (3) DE-A-2 613 167 (BAYER AG)
- (4) Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, 4e édition, Vol. 10/4, pages 73/74 (1968)
- (5) Troxler et al., Helv. Chim. Acta, Vol. 51, p. 1616 s. (1968)
- (6) Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie 4e édition, Vol. 10/1, pages 1181 et 1183 (1971)
- (7) Mixich, Thiele, Arzneim.-Forschung, Vol. 29 (II), p. 1510 s. (1979)
- (8) Beilstein, 4<sup>e</sup> édition, Hauptwerk, Vol. 7, p. 282 (1925)
- (9) DE-A-2 431 407 (BAYER AG)
- (10) Godefroi et al. J. Med. Chem., Vol. 12, p. 784 à 791 (1969).

III. Par une décision rendue lors de la procédure orale du 29 février 1984, la Division d'opposition a rejeté l'opposition, en faisant valoir essentiellement comme motif que la transformation des produits intermédiaires (I) en produits finals connus (IV) ne devait pas obligatoirement impliquer une activité inventive; il suffisait en effet que le procédé global nouveau dans lequel on utilise les produits intermédiaires (I) implique une activité inventive.

Selon la Division d'opposition, le procédé connu de l'art antérieur qui est utilisé pour la préparation du produit final par azolisation (condensation de l'azole), suivie d'une réaction avec l'hydroxylamine ne permet d'obtenir qu'un rendement total de 60%. Si l'on remplace dans cette réaction l'hydroxylamine par l'éther d'hydroxylamine, il faut s'attendre à un rendement encore plus mauvais (40%). Par contre, avec le procédé selon le brevet, le rendement est de 84% environ. Cette amélioration du rendement n'était pas prévisible pour l'homme du métier, les antériorités citées par l'opposante ne permettant pas d'escompter de meilleurs rendements pour les différentes étapes du procédé ou pour le procédé global.

IV. Le 29 juin 1984, l'opposante a formé un recours en bonne et due forme à l'encontre de cette décision, et

am 9. Oktober 1984 begründet. Nach einem Zwischenbescheid der Kammer fand eine mündliche Verhandlung am 21. August 1986 statt.

V. Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) letztlich folgendes aus:

a) Die Einspruchsabteilung sei von der Entscheidung "Bis-epoxyäther/BASF" (T 22/82, ABI. EPA 9/1982, 341) ausgegangen und habe festgestellt, daß die als erfinderisch angesehene Leistung in der Aufindung des Gesamtverfahrens zu sehen sei. Im gegebenen Fall sei dies jedoch nicht beansprucht worden. Die genannte Entscheidung sei im vorliegenden Fall auch nicht anwendbar, weil dort das Zwischenprodukt selbst unerwartete vorteilhafte Eigenschaften zeige.

b) Die angeblich niedrige Ausbeute im Vergleich der verschiedenen Entgegenhaltungen mit den entsprechenden Verfahrensstufen nach dem Patent, sei hier nicht maßgeblich. Beispiele in Patenten seien im allgemeinen nur Illustrationen von Möglichkeiten, aber keine entwickelten "technischen" Maßnahmen. Letztlich hänge die "Ausbeute" eines chemischen Verfahrens von dem handwerklichen Geschick des Fachmanns ab. Es sei naheliegend gewesen, diese Methoden für den hier verfolgten Zweck anzuwenden.

VI. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) tritt diesem Vorbringen entgegen. Sie vertritt die Auffassung, daß es nicht notwendig sei, das Gesamtverfahren in Anspruch zu nehmen. Es ergebe sich zwanglos aus den Ansprüchen. Die Vorteile, die der Verfahrensweg über die Zwischenprodukte aufweise, seien unbestritten und wesentlich. Auch Stufe 2 des Gesamtverfahrens weise eine völlig unerwartete Verbesserung der Ausbeuten im Vergleich mit den zitierten Kondensationsreaktionen der verschiedenen Azole mit Acetophenonderivaten auf.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents. Die Beschwerdegegnerin beantragt nach Hauptantrag die Beschwerde zurückzuweisen. Nach erstem Hilfsantrag beantragt sie, den Anspruch 3 unter Einbeziehung der Herstellungsstufe zu beschränken, und nach zweitem Hilfsantrag, den Patentanspruch 3 entfallen zu lassen.

#### Entscheidungsgründe

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

2. Die geltenden Patentansprüche sind in formeller Hinsicht nicht zu beanstanden, weil sie ihre Stütze in den ursprünglichen Unterlagen finden.

3. Anspruch 1 ist auf bestimmte

October 1984. Following an interim communication from the Board oral proceedings were held on 21 August 1986.

V. In support of their appeal the appellants (opponents) finally submitted as follows:

(a) The Opposition Division had based its approach on the "Bis-epoxy ethers/BASF" decision (T 22/82, OJ EPO 9/1982, p. 341), concluding that the inventiveness lay in the process as a whole. This latter, however, had not been claimed in the case under review; nor moreover was that decision applicable to the present case because there the intermediate product itself showed unexpected advantageous properties.

(b) The supposedly low yield of the various citations compared with the corresponding procedural steps according to the patent was not decisive here. Examples in patents were generally only illustrations of possibilities rather than developed technical methods. The "yield" of a chemical process depended ultimately on the skill of the expert. It had been obvious to use these methods for the purpose intended here.

VI. The respondents (patent proprietors) countered these submissions, arguing that the complete process did not have to be specially claimed, since it was evident from the claims as they stood. The advantages shown by the process via the intermediate products were undisputed and substantial. Even stage 2 of the complete process revealed a wholly unexpected improvement in yields compared with the cited condensation reactions of the various azoles with acetophenone derivatives.

VII. The appellants requested that the contested decision be set aside and the European patent revoked. The respondents submitted that the appeal should be dismissed, failing which Claim 3 should preferably be limited by including the preparation stage or else dropped.

#### Reasons for the Decision

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

2. There is no formal objection to the present claims, they being supported by the original documents.

3. Claim 1 is directed towards

le 9 octobre 1984, elle a produit le mémoire exposant les motifs du recours. Après envoi d'une notification de la Chambre, une procédure orale a eu lieu le 21 août 1986.

V. Les derniers arguments avancés par la requérante et opposante étaient les suivants:

a) la Division d'opposition a constaté, en se fondant sur la décision T 22/82 "Bis-époxyéthers/BASF", publiée au JO OEB 9/1982, p. 341, que c'était dans la découverte du procédé global que résidait la prestation considérée comme inventive; or ce n'est pas ce procédé global qui a été revendiqué en l'occurrence. De plus, la décision précitée n'est pas applicable à la présente espèce pour une autre raison: dans l'affaire en question, c'était le produit intermédiaire lui-même qui présentait des propriétés avantageuses inattendues;

b) peu importe en l'occurrence la prétendue faiblesse des chiffres de rendement cités dans les différentes antériorités, par rapport aux chiffres obtenus aux étapes correspondantes du procédé selon l'invention. Les exemples cités dans les brevets ne sont en général que l'illustration de certaines possibilités, et non des mesures "techniques" très élaborées. En fin de compte, le "rendement" d'un procédé chimique dépend de l'habileté de l'homme du métier qui le met en pratique. Il était évident de penser à faire appel aux méthodes revendiquées pour obtenir le résultat recherché.

VI. L'intimée et titulaire du brevet a riposté en déclarant qu'il n'était pas nécessaire de revendiquer le procédé global, celui-ci ressortant tout naturellement du texte des revendications. Les avantages de l'utilisation des produits intermédiaires dans ce procédé étaient incontestables et substantiels. De plus, la seconde étape du procédé global permettait d'obtenir une amélioration des rendements parfaitement inattendue, si on la compare avec les réactions de condensation des différents azoles avec des dérivés d'acétophénones, dans les antériorités qui ont été citées.

VII. La requérante conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la révocation du brevet européen. L'intimée quant à elle conclut dans sa requête principale au rejet du recours; dans sa première requête subsidiaire, elle demande qu'on limite la revendication 3 en englobant l'étape de préparation, et dans sa seconde requête subsidiaire, elle demande la suppression de la revendication 3.

#### Motifs de la décision

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

2. Les revendications actuelles n'appellent aucune objection de forme, car elles se fondent sur les pièces initiales de la demande.

3. La revendication 1 porte sur cer-

substituierte  $\omega$ -Halogen-acetophenon-oximether gerichtet. Diese sind für die Herstellung bekannter substituierter  $\omega$ -Azolyl-acetophenon-oximether durch Azolierung geeignet (vgl. Verwendungsanspruch 3). Im Hinblick auf diese Reaktivität ist eigentlich die Entgegenhaltung (9) der nächstkommende Stand der Technik, weil dort ein 2,4-chlor-substituiertes  $\omega$ -Brom-acetophenon mit 1,2,4-Triazol in einer Ausbeute von 60% der Theorie kondensiert wird. Die technische Aufgabe war es daher, im Hinblick auf diese Technik die Kondensation mit einem Azol wesentlich zu verbessern. Die Lösung der Aufgabe besteht in der Bereitstellung der beanspruchten Zwischenprodukte und in deren Verwendung für die Herstellung bekannter Azol-Derivate.

4. Die erfindungsgemäße Reaktion von 2,4-Chloro-acetophenon-oxim-O-methylether mit 1,2,4-Triazol bringt eine Ausbeute von 84% (Berechnung nach S. 11, Z. 9-11 und S. 10, Z. 29-31), was wesentlich besser ist als die entsprechende Azolierung des identisch substituierten Ketons gemäß (9), Beispiel 3, S. 29 (60%). Obwohl andere Beispiele gemäß (10) auch nur Ausbeuten von 58 bis 77% aufweisen, verwenden diese Kondensationen Imidazol, d.h. ein Diazol statt einem Triazol. Der Ansicht der Beschwerdeführerin, daß Vergleiche dieser Art unzulässig seien, weil Beispiele im Stand der Technik nur erste Versuche und keine entwickelten Verfahren darstellen, kann nicht zugestimmt werden. Ohne besonderen Anlaß die veröffentlichten Beispiele zu bezweifeln, würde der Fachmann diese als seinen tatsächlichen Ausgangspunkt betrachten. Es ist daher glaubhaft, daß die technische Aufgabe tatsächlich gelöst wird. Die Auslegung einer Lehre einer Entgegenhaltung ist auf deren tatsächlichen Offenbarungsgehalt im Sinne einer fertigen konkreten technischen Regel abzustellen (vgl. "Spiroverbindungen/CIBA-GEIGY T 181/82, ABl. EPA 9/1984, 401 auf Seite 411, Punkt 8, oder T 68/83, 21.03.1986, Seite 11).

Da die beanspruchten Zwischenprodukte unbestritten neu sind, gilt dasselbe für ihre Herstellung und Verwendung gemäß Ansprüchen 2 und 3.

5. Es ist zu untersuchen, ob die Bereitstellung der Zwischenprodukte auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Die Frage ist, ob es für den Fachmann naheliegend war, eine bessere Kondensation von  $\omega$ -Halogen-substituierten Acetophenon-Derivaten zu erwarten, wenn der Keton erst in einem O-substituierten Oxim umgewandelt wird. Die Beschwerdeführerin hat selber eingeräumt, daß der Fachmann eine Reaktionsbegünstigung aufgrund des Austausches der Oxogruppe durch eine Oximgruppe nicht mit Sicherheit erwarten konnte. Obwohl die erstgenannte Gruppe die Reaktionsfähigkeit der  $\beta$ -Methylengruppe möglicherweise erhöhen konnte, läßt sich aus dem allgemei-

specific substituted  $\omega$ -halogeno-acetophenone oxime ethers. These are suitable for the preparation of known substituted  $\omega$ -azolyl-acetophenone oxime ethers by azolation (see use Claim 3). For this type of reaction citation (9) is in fact the nearest prior art since there a 2,4-chlorine-substituted  $\omega$ -bromine-acetophenone is condensed with 1,2,4-triazole to yield 60% of the theoretical value. Given this technique the technical problem therefore consisted in considerably improving condensation with an azole. The solution to the problem lies in preparing the claimed intermediates and in their use for the preparation of known azole derivatives.

4. The reaction according to the invention of 2,4-chloro-acetophenone oxime-O-methyl ethers with 1,2,4-triazole gives a yield of 84% (calculation per p. 11, lines 9-11, and p. 10, lines 29-31), which is considerably better than the corresponding azolation of the identically substituted ketone according to (9), example 3, p. 29 (60%). Although further examples in (10) also reveal yields of only 58 to 77%, these condensations use imidazole, i.e. a diazole instead of a triazole. The Board does not share the appellants' view that comparisons of this kind are not admissible because prior art examples represent only preliminary experiments and not developed processes. Without good cause for questioning the published examples the skilled person would in practice take them as his starting point. The Board is therefore satisfied that the technical problem is actually solved. The interpretation of a citation's teaching must be based on what it actually discloses, as representing complete and specific technical instructions (see "Spiro compounds/CIBA GEIGY", T 181/82, OJ EPO 9/1984, p. 401, specifically p. 411, point 8, or T 68/83, dated 21 March 1986, p. 11).

As the novelty of the claimed intermediates is undisputed, their preparation and use as claimed in Claims 2 and 3 are also new.

5. It has to be examined whether the preparation of the intermediates involves an inventive step. The question is whether it was obvious to a skilled person to expect improved condensation from  $\omega$ -halogen-substituted acetophenone derivatives when the ketone is first converted into an O-substituted oxime. The appellants have themselves conceded that the skilled person could not with certainty expect reaction to be aided by replacing the oxo group by an oxime group. Although the first-named group might possibly increase the reactivity of the  $\beta$ -methylene group, there was nothing in the general knowledge of the art to indicate what effect the oxime group

tains éthers d'oximes d' $\omega$ -halogéno-acétophénones substitués, qui se prêtent à la préparation par azolisation d'éthers d'oximes d' $\omega$ -azolyl-acétophénones substitués déjà connus (cf. revendication d'utilisation 3). Eu égard à cette réactivité, c'est le document (9) qui constitue l'état de la technique le plus proche, car dans ce document la condensation d'une  $\omega$ -bromo-acétophénone 2,4 chloro substituée avec le 1,2,4 triazole permet d'obtenir un rendement égal à 60 % de la valeur théorique. Le problème technique qui se posait, étant donné cet état de la technique, était de trouver comment améliorer sensiblement la condensation avec un azole. La solution proposée consiste à préparer les produits intermédiaires revendiqués et à les utiliser pour la production de dérivés d'azole connus.

4. La réaction selon l'invention de l'O-méthyléther de l'oxime de la 2,4 chloro-acétophénone avec le triazole-1,2,4 donne un rendement de 84 % (cf. le calcul effectué p. 11 de la description, lignes 9 à 11 et p. 10, lignes 29 à 31), ce qui est bien supérieur au rendement de 60 % obtenu par azolisation correspondante de la cétone substituée de manière identique, selon l'exemple 3 du document 9, p. 29. Dans d'autres exemples, fournis dans le document 10, l'on n'obtient que des rendements compris là encore entre 58 et 77 %, ces condensations utilisant l'imidazole, c'est-à-dire un diazole au lieu d'un triazole. La requérante estime à tort que des comparaisons de ce type ne sont pas valables, sous prétexte que les exemples cités dans l'état de la technique ne doivent être considérés que comme des premiers essais et non comme des procédés très élaborés. S'il n'a pas de raison particulière de mettre en doute la valeur des exemples qui ont été publiés, l'homme du métier les prendra effectivement comme point de départ. Il y a donc lieu de penser que le problème technique est effectivement résolu. L'enseignement tiré d'une antériorité doit être interprété en fonction de la teneur effective de l'exposé, au sens d'une règle technique concrète finie (cf. décision T 181/82, "Composés spiro/CIBA-GEIGY", JO OEB 9/1984, p. 401 à 411, point 8, ou décision T 68/83, non publiée, en date du 21 mars 1986, p. 11).

Les produits intermédiaires revendiqués étant incontestablement nouveaux, leur préparation et leur utilisation selon les revendications 2 et 3 sont également nouvelles.

5. Il convient à présent d'examiner si la préparation des produits intermédiaires implique une activité inventive. La question qui se pose est de savoir si pour l'homme du métier il était évident de prévoir une meilleure condensation des dérivés de l'acétophénone  $\omega$ -halogéno substitués si la cétone est préalablement transformée en une oxime O-substituée. La requérante a reconnu elle-même que l'homme du métier ne pouvait s'attendre à ce que le remplacement du groupe oxo par un groupe oxime entraîne une amélioration de cette réaction de condensation. Alors que le premier de ces groupes pouvait éventuellement augmenter la réactivité du groupe  $\beta$ -méthylène, l'homme du

nen Fachwissen keine Vermutung über den Einfluß der Oximgruppe unter den Umständen der Reaktion gewinnen. Es war dem Fachmann auch bekannt, daß der Ersatz von Diazol durch Triazole eine Ausbeuteverringerung verursacht (vgl. (9) mit Verbindung 3, in Tabelle 1, S. 785 (10)), so daß er irgendeine Verbesserung mit Triazolen nicht erwarten konnte. Im Gegensatz zu dieser Erwartung sind die Ergebnisse mit diesem Reagenten überraschend besser geworden.

6. Die Verwendung der Zwischenprodukte selbst gemäß Anspruch 3 weist einen günstigen, unerwarteten "Verfahrenseffekt" auf (vgl. "Bis-epoxyäther/BASF" Entscheidung, S. 346, Punkt 7). Die Struktur des Zwischenprodukts spielt eine unmittelbare Rolle in dieser Reaktion und die strukturelle Andersartigkeit der Verbindung manifestiert sich in einer wertvollen Wirkung (a.a.O. S. 345, Punkt 6). Das Verfahren und auch das neue Mittel dafür beruhen daher auf erfinderischer Tätigkeit, die nicht von der etwaigen Gewährbarkeit des Gesamtverfahrens hergeleitet wird. Ein solches Gesamtverfahren braucht daher nicht in Anspruch genommen zu werden. Obwohl das Herstellungsverfahren auch selbst aufgrund eigener Effekte und Vorteile erfinderisch sein könnte, ist Anspruch 2 schon wegen der Patentfähigkeit der Produkte selbst gewährbar, selbst wenn es um ein sog. Analogieverfahren ginge.

7. Ein Gesamtverfahren kann aufgrund der Kombination allein erfinderisch sein, ohne daß es irgendwelche patentierbare Teilstufen erhalten würde. Andererseits kann der erfinderische Charakter des Ganzen auf mindestens einem erfinderischen Teil beruhen. Im gegebenen Fall hat die Einspruchsabteilung die erfinderische Tätigkeit für das Gesamtverfahren anerkannt und dann daraus die Patentierbarkeit der Teile als zwangsläufig abgeleitet. Die Kammer vertritt jedoch die Ansicht, daß alle formell und im Wesen unabhängigen Anspruchskategorien unter Berücksichtigung der eigenen Aufgabe und erzielten Effekte (Wirkungen) zu beurteilen sind.

8. Es gibt keinen Zweifel daran, daß auch das Gesamtverfahren als eine Kombination gegenüber dem eigenen nächstliegenden Stand der Technik (d.h. das bekannte Gesamtverfahren nach Azolierung und Oximbildung gemäß DE-A-2 723 942 und DE-A-2 431 407) erfinderisch ist. Das gilt unbeschadet der oben geäußerten Auffassung der Kammer, daß die 2. Stufe schon allein patentfähig ist. Der Vergleich der Gesamtverfahren weist eine wesentliche, unerwartete Ausbeutерhöhung auf (vgl. Patentschrift S. 11, Z. 15 bis S. 12, Z. 11 einerseits, und S. 10, Z. 13 bis S. 11, Z. 12 andererseits). Trotz des einfachen Austausches der Azolierung

would have under reaction conditions. Furthermore, the use of triazoles instead of diazole was known to reduce the yield (compare (9) with compound 3 in Table 1, p. 785 (10)), so that the skilled person could not expect them to produce any improvement. Contrary to expectations the results using this reagent were surprisingly better.

6. The use of the intermediates themselves according to Claim 3 reveals a favourable, unexpected "process effect" (see "Bis-epoxy ethers/BASF" decision, p. 346, point 7). The structure of the intermediate is a direct factor in this reaction and the structural difference in the compound manifests itself in a valuable effect (loc. cit., p. 345, point 6). The process and also the new agent for it therefore involve an inventive step which is not derived from the possible patentability of the process as a whole. Such a complete process does not therefore need to be claimed. Although the preparation process could itself also be inventive by virtue of particular effects and advantages, Claim 2 is allowable anyway because the products themselves are patentable, even if an analogy process is involved.

7. A complete process may be inventive by virtue of the combination alone without there being any patentable individual stages. On the other hand the inventive character of the whole may be based on at least one inventive part. In the present case the Opposition Division accepted that the process as a whole involved an inventive step and from that inferred that the parts were necessarily patentable. The Board considers however that all the formally and substantively independent claim categories should be judged in the light of their particular purpose and the effects achieved.

8. There is no doubt that the complete process is also inventive as a combination compared with its own nearest prior art (i.e. the known complete process using azolation and oxime formation according to DE-A-2 431 407 and DE-A-2 723 942), notwithstanding the Board's view expressed above that the second stage is patentable in its own right. Comparison of the complete processes reveals a considerable and unexpected increase in yield (see patent specification p. 11, line 15, to p. 12, line 11, on the one hand, and p. 10, line 13, to p. 11, line 12, on the other). Despite the simple replacement of azolation by oxime formation the complete process

métier qui n'aurait fait appel qu'à ses connaissances générales n'aurait pu prévoir le rôle que joue le groupe oxime dans ces conditions opératoires. L'homme du métier savait par ailleurs que le remplacement du diazole par des triazoles entraîne une diminution du rendement (cf. le document (9) ainsi que le composé 3 mentionné dans le tableau 1, p. 785 du document (10), si bien qu'il ne pouvait s'attendre à une quelconque amélioration dans le cas de l'utilisation des triazoles. Or, contrairement à ce qu'il pouvait prévoir, les résultats obtenus avec ces réactifs se sont améliorés de manière surprenante.

6. "L'effet dérivant du procédé" constaté du fait même de l'utilisation des produits intermédiaires selon la revendication 3 est inattendu et avantageux (cf. décision "Bis-époxyéthers/BASF", JO OEB 9/1982, p. 346, point 7). Dans cette réaction, la structure du produit intermédiaire joue directement un rôle, et la différence structurale du composé produit des effets précieux (loc. cit., p. 345, point 6). Le procédé ainsi que le nouveau produit qu'il utilise impliquent donc une activité inventive, ce qui ne résulte pas de la brevetabilité qui aurait pu éventuellement être reconnue au procédé global. Il n'est donc pas nécessaire de revendiquer ce procédé global. Bien que le procédé de préparation puisse lui-même impliquer une activité inventive en raison de ses effets et de ses avantages propres, la revendication 2 qui expose ce procédé doit être admise du seul fait que les produits intermédiaires sont eux-mêmes brevetables, même si ce procédé était ce qu'on appelle un procédé par analogie.

7. Un procédé global peut impliquer une activité inventive du seul fait qu'il constitue une combinaison à caractère inventif, sans qu'aucune de ses étapes partielles puisse être reconnue brevetable. A l'inverse, l'activité inventive qu'implique le procédé global peut tenir au caractère inventif de l'une au moins de ses parties. Dans la présente espèce, la Division d'opposition a reconnu que le procédé global impliquait une activité inventive, et en a conclu que ses différentes parties étaient nécessairement brevetables. La Chambre estime toutefois qu'il convient d'examiner toutes les catégories de revendications correspondant à des revendications indépendantes tant par la forme que par le contenu en tenant compte du problème propre à chacune et des résultats (des effets) obtenus selon chacune.

8. Il ne fait aucun doute que comparé à l'état de la technique le plus proche (c'est-à-dire le procédé global connu par azolisation et obtention d'oximes, tel qu'il est exposé dans le document DE-A-2 723 942 et DE-A-2 431 407), le procédé global implique lui aussi une activité inventive, en tant qu'il constitue une combinaison inventive d'étapes, et ceci indépendamment de ce que vient de constater la Chambre, à savoir qu'à elle seule la seconde étape du procédé est déjà brevetable. La comparaison des procédés globaux fait apparaître une augmentation substantielle et inattendue du rendement dans le cas du procédé selon l'invention (cf. fascicule

durch die Oximbildung ist das Gesamtverfahren erfinderisch, weil es nicht darum geht, ob der Fachmann die Möglichkeit der Reaktionsstufen hätte vorsehen können, sondern darum, ob er dies in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch getan hätte (vgl. Simethicon-Tablette/RIDER, T 2/83, ABl. EPA 6/1984, 265, Leitsatz II).

9. Jedoch kann die Patentierbarkeit der Zwischenprodukte im vorliegenden Fall nicht automatisch auf Grund der a.a.O. erwähnten "Bis-epoxyäther/BASF" Entscheidung anerkannt werden. In dieser Sache bestand keine unmittelbare Vergleichsmöglichkeit mit einem bekannten Mehrstufenverfahren. Statt quantitativem Vergleich mit analogen Reaktionsstufen mußte die **qualitative** Besonderheit der Zwischenprodukte in Betracht gezogen werden. Jedoch wurde die Verwendung der neuen eigenartigen Zwischenprodukte als erfinderisch anerkannt (a.a.O., S. 350, Punkt 15). In jenem Fall haben die Zwischenprodukte gerade wegen ihrer "strukturellen Andersartigkeit" und die dadurch manifestierte "Wirkung" für die zweite Stufe des Gesamtverfahrens einen erfinderischen Beitrag gegeben (S. 345, Punkt 6). Ohne diesen wäre das vorteilhafte Gesamtverfahren nicht denkbar gewesen (S. 341, Leitsatz 1, zweiter Absatz).

10. In dem hier zu entscheidenden Fall sind die Gesamtverfahren sowohl im Ganzen wie in ihren Teilabschnitten **quantitativ** vergleichbar. Ob hier die Zwischenprodukte auch selbst patentfähig sind, hängt ab von ihrem Beitrag zu dem quantitativen Effekt, den sie selbst in der Azolierungsstufe verursachen. Die Kammer hat keinen Zweifel daran, daß der quantitative Erfolg auf die Zwischenprodukte zurückgeht, so daß ihre Patentierung gerechtfertigt erscheint.

Teile eines patentfähigen Gesamtverfahrens sind nicht automatisch für sich patentierbar. Andernfalls könnten auch nicht erfinderische neue Produkte eines erfinderischen Verfahrens als Zwischenprodukte durch eine einfache Ergänzung des Verfahrens mit einer trivialen Weiterverarbeitungsstufe zu einem "Gesamtverfahren" patentfähig gemacht werden. Es ist daher die Auffassung der Kammer, daß ein neues chemisches Zwischenprodukt nicht allein deshalb erfinderisch wird, weil es im Laufe eines erfinderischen Mehrstufenverfahrens hergestellt und zu einem bekannten Endprodukt weiterverarbeitet wird. Dazu bedarf es zusätzlicher Überlegungen, wie z. B., daß das Verfahren zur Herstellung des neuen Zwi-

is inventive because what matters is not whether the skilled person could have foreseen the possibility of the reaction stages but whether he would have done so in expectation of some improvement or advantage (see Simethicone Tablet/RIDER, T 2/83 in OJ EPO 6/1984, p. 265, Headnote II).

9. Nevertheless, the patentability of the intermediates in the present case cannot automatically be recognised on the basis of the above-mentioned "Bis-epoxy ethers/BASF" decision. In that particular case no direct comparison with a known multi-stage process was possible. Instead of a quantitative comparison with analogous reaction stages, consideration had to be given to the special **qualitative** properties of the intermediates. However, the use of new original intermediates was recognised as inventive (op. cit., p. 350, point 15). In that particular case the intermediates contributed to the inventiveness of the second stage of the complete process precisely because of their "structural difference" and the "effect" manifested thereby (p. 345, point 6). Without this contribution the advantageous complete process would have been inconceivable (p. 341, Headnote I, second paragraph).

10. In the case to be decided here the complete processes are **quantitatively** comparable both overall and in their individual stages. Whether the intermediates are themselves also patentable here depends on their contribution to the quantitative effect produced by them even at the azolization stage. The Board is in no doubt that the quantitative success is attributable to the intermediates, and hence that grant of a patent for them is justified.

Parts of a patentable complete process are not **per se** automatically patentable. If they were, even non-inventive new products of an inventive process as intermediates could be made patentable by simply adding a trivial further processing stage to the process to form a "complete process". The Board therefore holds that a new chemical intermediate does not become inventive merely because it is prepared in the course of an inventive multi-stage process and is further processed to a known end product. There must also be other factors, such as that the process for preparing the new intermediate enabled it to be prepared for the first time and did so inventively and other methods of preparing it appeared

du brevet en cause, de la ligne 15, page 11 à la ligne 11, page 12: procédé connu, et de la ligne 13, page 10 à la ligne 12, page 11: procédé selon le brevet). Bien qu'il soit simple de remplacer l'azolisation par la production d'oximes, le procédé global n'en implique pas moins une activité inventive, car il ne s'agit pas de savoir si l'homme du métier aurait pu prévoir cette possibilité en ce qui concerne les étapes de la réaction, mais s'il aurait retenu cette possibilité parce qu'il en escomptait un perfectionnement ou un avantage quelconque (cf. décision T 2/83 "Comprimé de siméthicone/RIDER", publiée au JO OEB 6/1984, p. 265, point II du sommaire).

9. Toutefois dans la présente espèce les produits intermédiaires ne peuvent automatiquement être reconnus brevetables en vertu de la décision susmentionnée "Bis-époxyéthers/BASF". Il n'existait dans cette affaire aucune possibilité directe de comparaison avec un procédé à plusieurs étapes déjà connu, si bien que faute d'avoir pu établir une comparaison quantitative portant sur des étapes analogues de la réaction, l'on avait dû examiner d'un point de vue **qualitatif** les propriétés particulières des produits intermédiaires. Il avait toutefois été reconnu que l'utilisation de ces produits intermédiaires nouveaux, aux propriétés particulières, impliquait une activité inventive (loc. cit., p. 350, point 15). Dans cette affaire, c'est précisément en raison de leur "différence structurale" et de l'"activité" manifestée de ce fait dans la deuxième étape du procédé que les produits intermédiaires ont contribué à faire reconnaître l'existence d'une activité inventive (loc. cit., p. 345, point 6), sans laquelle le procédé global avantageux n'était pas concevable (loc. cit. p. 341, point 1 du sommaire, deuxième paragraphe).

10. Dans le cas qui est soumis ici à la Chambre, il est possible de comparer **quantitativement** les procédés globaux, considérés aussi bien dans leur ensemble que dans leurs différentes parties. La brevetabilité des produits intermédiaires eux-mêmes est fonction du rôle qu'ils jouent pour l'obtention de l'effet quantitatif qu'ils exercent eux-mêmes au stade de l'azolisation. Pour la Chambre, il ne fait aucun doute que l'amélioration quantitative qui a été obtenue est due aux produits intermédiaires, si bien qu'il y a lieu de reconnaître leur brevetabilité.

Les différentes parties d'un procédé global reconnu comme brevetable ne sont pas elles-mêmes automatiquement brevetables, car cela signifierait sinon qu'il suffirait de compléter de manière simple un procédé impliquant une activité inventive en lui adjoignant une étape banale de transformation dans laquelle seraient utilisés comme produits intermédiaires des produits nouveaux n'impliquant pas d'activité inventive, pour faire admettre que ces produits, en tant que parties du "procédé global" ainsi obtenu impliquent eux aussi une activité inventive. C'est pourquoi la Chambre estime qu'un produit chimique intermédiaire nouveau n'implique pas une activité inventive du seul fait qu'il est obtenu

schenproduktes erstmals in erfinderischer Weise dessen Herstellung ermöglichte und andere Wege zu seiner Herstellung ausgeschlossen schienen (vgl. etwa die Sachlage im Falle "Zeolith/BASF", T 219/83, ABI. EPA 7/1986, 211, 220 ins besondere Abs. 11 und 12). Jedenfalls ist ein solches Produkt aber dann patentierbar, wenn seine Weiterverarbeitung, wie hier, erfinderisch ist (im Anschluß an "Bis-epoxyäther/BASF", T 22/82).

to be ruled out (see, for example, the circumstances of the "Zeolites/BASF" case, T 219/83, OJ EPO 7/1986, p. 211, specifically p. 220, points 11 and 12). Such a product is at any rate patentable when its further processing is inventive, as here (further to "Bis-epoxyethers/BASF", T 22/82).

au cours d'un procédé en plusieurs étapes impliquant une activité inventive, et qu'il est transformé en un produit final connu. Il faut pour cela que d'autres considérations puissent intervenir: ce serait le cas par exemple si le procédé de préparation du nouveau produit intermédiaire était le premier qui permette sa préparation d'une manière inventive, et s'il paraissait exclu que ce produit puisse être préparé par un autre moyen (comme c'était le cas par exemple dans l'affaire ayant fait l'objet de la décision T 219/83 "Zéolithes/BASF", publiée au JO OEB 7/1986 p. 211: voir notamment les points 11 et 12 p. 220). Un tel produit est toutefois brevetable en tout état de cause, si sa transformation, comme c'est le cas ici, implique une activité inventive (cf. la décision T 22/82 "Bis-époxyéthers/BASF").

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Order**

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

The appeal is dismissed.

**Dispositif**

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

Le recours est rejeté.



**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.5.1  
vom 31. Juli 1986  
T 237/84  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Korsakoff  
Mitglieder: P. Ford  
J. van Voorthuizen  
C. Payraudeau  
W. Oettinger

Anmelder: N.V.  
Philips' Gloeilampenfabrieken  
Stichwort: Bezugszeichen/PHILIPS

Artikel: 69 (1), 84 EPÜ

Regeln: 29 (1), (6), (7), 86 (3) EPÜ

Kennwort: "Bezugszeichen in  
Ansprüchen"

*Leitsatz*

*I. Bezugszeichen in einem Anspruch (Regel 29 (7) EPÜ) dienen dazu, diesen für den Leser verständlicher zu machen. Sie schränken den Schutzbereich des Anspruchs nicht ein, sondern machen ihn klarer und lassen eine knappere Formulierung zu, als dies sonst möglich wäre (Art. 84 EPÜ).*

*II. Eine Angabe in der Beschreibung einer europäischen Patentanmeldung über den Zweck dieser Bezugszeichen ist nicht "offensichtlich belanglos oder unnötig" und damit nicht unzulässig im Sinne der Regel 34 (1) c) EPÜ, wenn auch nur die geringste Gefahr besteht, daß ein nationales Gericht eines benannten Staates ohne diese Angabe annehmen könnte, daß die Patentansprüche durch die Bezugszeichen eingeschränkt werden.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 81 200 098.2 wurde am 28. Januar 1981 im Namen der Beschwerdeführerin in deutscher Sprache eingereicht und am 26. August 1981 unter der Nummer 0 034 381 veröffentlicht. Nach Stellung des Prüfungsantrags am 14. Oktober 1981 forderte die Prüfungsabteilung die Beschwerdeführerin am 21. Juni 1982 telefonisch auf, entsprechend Regel 29 (7) EPÜ Bezugszeichen in die Ansprüche aufzunehmen. Die Beschwerdeführerin kam dieser Aufforderung nach. Weitere Änderungen der Anmeldung wurden später ebenfalls telefonisch mit der Prüfungsabteilung abgesprochen und am 5. November 1982 ordnungsgemäß eingereicht.

II. In der Ankündigung der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ vom 4. August 1983 teilte die Prüfungsabteilung der Beschwerdeführerin die Fassung mit, in der sie auf die Anmeldung ein europäisches Patent zu erteilen beabsichtigte; zu dieser Fassung gehörten auch die Ansprüche mit den 1982 eingefügten Bezugszeichen.

**Decision of the Technical  
Board of Appeal 3.5.1  
dated 31 July 1986  
T 237/84  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: G. Korsakoff  
Members: P. Ford  
J. van Voorthuizen  
C. Payraudeau  
W. Oettinger

Applicant: N.V. Philips'  
Gloeilampenfabrieken  
Headword: "Reference  
signs/PHILIPS"

Article: 69(1), 84 EPC

Rule: 29(1), (6), (7), 86(3) EPC

Keyword: "Referencesigns in claims"

*Headnote*

*I. The purpose of reference signs in a claim (Rule 29(7) EPC) is to make the claims easier for all to understand. They do not limit the scope of the claim but they do affect its clarity and may enable it to be expressed more concisely than would otherwise be possible (Article 84 EPC).*

*II. Inclusion in the description of a European patent application of a statement as to the purpose of inclusion of such reference signs is not "obviously irrelevant or unnecessary", such as to be prohibited matter within the meaning of Rule 34(1)(c) EPC, when there is a possibility - albeit remote - that a national Court in a designated State might regard the claims as limited by the inclusion of such reference signs, in the absence of such a statement.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No.81 200 098.2 was filed on behalf of the Appellant in the German language on 28 January 1981 and published under No. 0 034 381 on 26 August 1981. After the request for examination had been filed on 14 October 1981, the Examining Division, by telephone on 21 June 1982, requested the Appellant to add reference signs to the claims in accordance with the provisions of Rule 29(7) EPC. The Appellant complied with this request. Further amendments to the application were subsequently agreed with the Examining Division, also by telephone, and duly filed on 5 November 1982.

II. By advance notice of a Communication in accordance with Rule 51(4) and (5) EPC dated 4 August 1983, the Examining Division informed the Appellant of the text in which it intended to grant a European patent on the application, which text included the claims incorporating the reference signs which had been added to them in 1982.

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.5.1,  
en date du 31 juillet 1986  
T 237/84  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: G. Korsakoff  
Membres: P. Ford  
J. van Voorthuizen  
C. Payraudeau  
W. Oettinger

Demandeur: N.V.  
Philips' Gloeilampenfabrieken

Référence: Signes de  
référence/PHILIPS

Article: 69(1), 84 CBE

Règle: 29(1), (6), (7), 86(3) CBE

Mot clé: "Signes de référence  
contenus dans les revendications"

*Sommaire*

*I. Les signes de référence utilisés dans une revendication (règle 29(7) CBE) ont pour but d'en faciliter à tous la compréhension. Sans limiter la portée de la revendication, les signes de référence contribuent à sa clarté et sont susceptibles d'en rendre l'énoncé plus concis que ce ne serait le cas sinon (article 84 CBE).*

*II. L'introduction dans la description contenue dans une demande de brevet européen d'une remarque précisant à quelles fins de tels signes de référence ont été inclus n'est pas "manifestement étrangère au sujet ou superflue", au point de constituer un élément prohibé au sens de la règle 34(1)(c) CBE, s'il existe un risque, même minime, qu'en l'absence d'une telle remarque un tribunal national d'un Etat désigné considère les revendications comme limitées par l'introduction de ces signes de référence.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 81 200 098.2 a été déposée en langue allemande au nom de la requérante le 28 janvier 1981 et publiée sous le numéro 0 034 381 le 26 août 1981. La requête en examen a été présentée le 14 octobre 1981. Le 21 juin 1982, la Division d'examen a invité par téléphone la requérante à ajouter des signes de référence dans les revendications, conformément aux dispositions de la règle 29(7) CBE. La requérante a déféré à cette invitation, puis, toujours par téléphone, est convenue avec la Division d'examen de nouvelles modifications, qu'elle a déposées en bonne et due forme le 5 novembre 1982.

II. Le 4 août 1983, dans l'avis préalable concernant l'envoi de la notification prévue à la règle 51(4) et (5) CBE, la Division d'examen a notifié à la requérante le texte de la demande dans lequel elle envisageait de délivrer un brevet européen, texte qui contenait les revendications comportant les signes de référence ajoutés en 1982.

III. Mit Schreiben vom 7. September 1983 erwiderte der Vertreter der Beschwerdeführerin auf die Ankündigung, daß er mit der Erteilung des Patents in der mitgeteilten Fassung einverstanden sei, sofern alle Bezugszeichen aus den Ansprüchen gestrichen würden.

IV. Nach telefonischen Rücksprachen zwischen dem beauftragten Prüfer und dem Vertreter der Beschwerdeführerin und ordnungsgemäß bestätigten fernschriftlichen Mitteilungen des Vertreters fand am 21. Februar 1984 auf Antrag der Beschwerdeführerin eine mündliche Verhandlung vor der Prüfungsabteilung statt, die gemäß Artikel 18(2) EPU durch einen rechtskundigen Prüfer ergänzt worden war. Am Ende der Verhandlung wurde die europäische Patentanmeldung von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen.

V. In der schriftlichen Begründung der am 9. Mai 1984 abgesandten Entscheidung vertrat die Prüfungsabteilung die Auffassung, die Beschwerdeführerin könne die europäische Patentanmeldung im damals erreichten Stadium nur mit ihrer Zustimmung ändern (Regel 86(3) EPÜ). Eine Streichung der Bezugszeichen wäre keine Verbesserung der europäischen Patentanmeldung; es müsse berücksichtigt werden, daß die betroffenen Handelskonkurrenten der Beschwerdeführerin ein Interesse daran hätten, die Ansprüche richtig zu verstehen. Regel 29(7) EPÜ unterstütze die Forderung des Artikels 84 EPÜ nach Klarheit der Ansprüche. Anspruch 1 sei im vorliegenden Fall 30 Schreibmaschinenzeilen lang und beziehe sich auf sehr viele zusammenwirkende technische Bestandteile, die mehr als 50mal genannt und mit nicht weniger als 38 Bezugszeichen versehen seien. Die Ansprüche erstreckten sich insgesamt über mehr als 5 Seiten. Dazu kämen noch 7 Seiten Zeichnungen.

Die Beschwerdeführerin habe hilfsweise verschiedene Änderungen der europäischen Patentanmeldung für den Fall vorgeschlagen, daß die Bezugszeichen in den Ansprüchen verbleiben müßten; dazu gehörten auch Fußnoten zu den Ansprüchen, in denen darauf hingewiesen wurde, daß die Ausführungsarten in der Zeichnung nur als Beispiele dienten, sowie eine erläuternde Erklärung in der Beschreibung. Diese würden aus den in der Rechtsauskunft Nr. 12/82 (ABI. EPA 1982, 109) genannten Gründen für unzulässig erachtet. Die Ansprüche müßten den Schutzbereich durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung angeben (Regel 29(1) EPÜ). Angaben über die Auslegung seien überflüssig und unzulässig (in Anwendung von Regel 34(1) c) EPÜ). Auch eine Liste der in den Ansprüchen enthaltenen Bezugszeichen sei überflüssig und unzulässig.

Die Beschwerdeführerin habe behauptet, daß sich im Vereinigten Königreich Schwierigkeiten bei der Auslegung der Ansprüche ergäben, wenn die Bezugszeichen nicht aus den Ansprüchen gestrichen würden. Die vorge-

III. By letter dated 7 September 1983, the Appellant's representative responded to the advanced notice, indicating approval of the patent being granted with the text as notified but subject to the deletion of all reference signs from the claims.

IV. Following telephone conversations between the primary examiner and the Applicant's representative and duly confirmed telex messages from the Appellant's representative, oral proceedings were held at the Appellant's request before the Examining Division, now enlarged pursuant to Article 18(2) EPC by a legally qualified examiner, on 21 February 1984. At the conclusion of the proceedings, the European patent application was refused by the Examining Division.

V. In the written Reasons for the Decision, issued on 9 May 1984, the Examining Division held that the Appellant could only amend the European patent application, at the stage reached, with the consent of the Examining Division (Rule 86(3) EPC). Deletion of the reference signs would not improve the European patent application: the interests of potentially affected trade competitors of the Appellant in understanding the claims had to be considered. Rule 29(7) EPC supported the requirement of Article 84 EPC that claims shall be clear. Claim 1 in the present case was 30 typewritten lines long and referred to a large number of cooperating technical elements which were identified more than 50 times by no less than 38 reference signs. The claims as a whole extended over more than five pages. There were seven pages of drawings.

The Appellant had proposed various alternative amendments to the European patent application if the reference signs had to remain in the claims: these included footnotes to the claims, stressing that the embodiments shown in the drawing were by way of example only, or an explanatory statement in the description. These were considered to be unallowable for the reasons set out in Legal Advice No. 12/82 (OJ EPO 1982, 109). So far as the claims were concerned, they had to define the scope of protection in terms of the technical features of the invention (Rule 29(7) EPC). Any statements relating to interpretation were superfluous and inadmissible (Rule 34(1)(c) EPC applied). A listing of the reference signs included in the claims would likewise be superfluous and inadmissible.

The Appellant had submitted that difficulties of interpretation of the claims would arise in the United Kingdom unless the reference signs were deleted from the claims. The Examining Division was not satisfied that this would be so

III. Dans sa réponse du 7 septembre 1983 à l'avis préalable, le mandataire de la requérante a marqué son accord sur la délivrance du brevet dans le texte qui lui avait été notifié, sous réserve toutefois de la suppression de tous les signes de référence contenus dans les revendications.

IV. Le premier examinateur et le mandataire de la requérante ont eu alors des entretiens téléphoniques, et le mandataire a envoyé des télex dont il a donné dûment confirmation, après quoi une procédure orale s'est déroulée le 21 février 1984 à la demande de la requérante devant la Division d'examen, complétée pour la circonstance par un examinateur juriste conformément à l'article 18(2) CBE. La procédure orale s'est conclue par le rejet de la demande de brevet européen par la Division d'examen.

V. Dans l'exposé écrit des motifs de la décision, en date du 9 mai 1984, la Division d'examen a considéré qu'à ce stade de la procédure, la requérante ne pouvait modifier la demande de brevet européen qu'avec son autorisation (règle 86(3) CBE). La demande de brevet européen ne serait pas améliorée par la suppression des signes de référence; or, il convenait de tenir compte des intérêts des concurrents de la requérante, qui pourraient être lésés s'ils n'étaient pas en mesure de comprendre les revendications. La règle 29(7) CBE est une confirmation de l'article 84 CBE, qui exige que les revendications soient claires. Dans la présente espèce, la revendication 1 comptait 30 lignes dactylographiées et faisait référence à de nombreux éléments techniques associés entre eux, identifiés plus de 50 fois par 38 signes de référence. Au total, les revendications s'étendaient sur plus de cinq pages, et les dessins sur sept pages.

La requérante a proposé diverses modifications possibles de la demande de brevet européen pour le cas où les signes de référence devraient être maintenus dans les revendications, notamment des notes au bas des revendications pour souligner que les modes de réalisation illustrés par les dessins n'étaient exposés qu'à titre d'exemple, ou l'insertion d'un commentaire explicatif dans la description. Les modifications proposées ont été considérées comme inadmissibles pour les raisons énoncées dans le renseignement juridique n° 12/82 (JO OEB 3/1982, p. 109). Les revendications doivent en effet déterminer l'étendue de la protection en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention (règle 29(1) CBE). Toute précision relative à l'interprétation est superflue et interdite (la règle 34(1)(c) CBE est applicable). Il en va de même de toute liste des signes de référence contenus dans les revendications.

La requérante a allégué que des difficultés d'interprétation des revendications surgiraient au Royaume-Uni si les signes de référence contenus dans les revendications n'étaient pas supprimés. Après avoir examiné les comptes rendus

legten Präzedenzfälle und Artikel hätten die Prüfungsabteilung nicht von der Richtigkeit dieser Behauptung überzeugen können.

VI. Die Verfahrenssprache wurde nach Abschluß des erstinstanzlichen Verfahrens von Deutsch in Englisch geändert.

VII. Am 18. Juni 1984 legte die Beschwerdeführerin gegen die Entscheidung Beschwerde ein und entrichtete die entsprechende Gebühr. Die Beschwerdebegründung wurde am 10. September 1984 fristgerecht nachgereicht. In der Begründung warf die Beschwerdeführerin folgende Fragen auf:

a) Ist die Streichung von Bezugszeichen eine Änderung im Sinne der Regel 86 (3) EPÜ? Wenn ja, ist sie zustimmungsbedürftig?

b) Kann ein europäisches Patent allein deshalb verweigert werden, weil der Anmelder bei Erhalt der Ankündigung der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ auf der Streichung der Bezugszeichen besteht?

c) Hat die Prüfungsabteilung einen Verfahrensfehler nach Artikel 113(1) EPÜ begangen, indem sie in der mündlichen Verhandlung erstmals auf die Regel 86 (3) EPÜ verwies und dann beim Vertreter der Anmelderin den Eindruck erweckte, daß es sich hierbei nur um eine Frage von untergeordneter Bedeutung handelt?

d) Kann eine europäische Patentanmeldung aufgrund eines Verstoßes gegen Regel 29(7) EPÜ zurückgewiesen werden? Wenn ja, reicht das Beweismaterial im vorliegenden Fall aus, um eine Zurückweisung zu rechtfertigen?

VIII. In einem Bescheid vom 28. August 1985 vertrat die Technische Beschwerdekammer die Auffassung, daß die Aufnahme der Bezugszeichen in die Ansprüche zu Recht verlangt worden sei und daß diese in den Ansprüchen verbleiben sollten. Die Kammer sei jedoch bereit, die Aufnahme einer Erklärung in die Beschreibung, daß die Bezugszeichen hinter den in den Ansprüchen genannten technischen Merkmalen lediglich zum besseren Verständnis der Ansprüche aufgenommen worden seien, in der Sache zu prüfen. Es wurde auf Artikel 69 (1) Satz 2 EPÜ verwiesen, wonach "die Beschreibung und die Zeichnungen ... zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen" sind; ferner wurde auf das Protokoll zu diesem Artikel hingewiesen. Die Kammer gab klar zu erkennen, daß sie jede Änderung der Anmeldung als reine Vorsichtsmaßnahme seitens der Beschwerdeführerin betrachte. Sie sei nicht davon überzeugt, daß die Befürchtungen hinsichtlich der Einstellung der Gerichte des Vereinigten Königreichs zu Ansprüchen in europäischen Patenten, die Bezugszeichen enthielten, wirklich begründet seien.

on the basis of the case reports and articles submitted.

VI. The language of the proceedings was changed from German to English, following the completion of the proceedings before the first instance.

VII. The Appellant filed a Notice of Appeal against the Decision on 18 June 1984 and the appeal fee was duly paid. A Statement of Grounds of Appeal was duly filed on 10 September 1984. In the Statement, the Appellant raised the following issues:

(a) Is the deletion of reference signs an amendment within the meaning of Rule 86(3) EPC? If it is, is consent required?

(b) Can a European patent be refused merely because the Applicant insists that reference signs be removed when he receives advanced notice of the communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC?

(c) Had there been a violation of procedure in accordance with Article 113(1) EPC when the Examining Division had referred to Rule 86(3) EPC for the first time during the oral proceedings and had then given the Applicant's representative cause to think that this was only a minor issue?

(d) May non-compliance with Rule 29(7) EPC be used as the basis of a refusal of a European patent application? Even if it is, was there enough evidence in the present case to justify refusal?

VIII. By a communication dated 28 August 1985, the Technical Board of Appeal indicated that it considered that the reference signs had properly been required to be included in the claims and that they should remain there. Nevertheless, the Board was prepared to consider the merits of an addition to the text of the description of a statement to the effect that where technical features mentioned in any claim were followed by reference signs, those reference signs had been included for the sole purpose of increasing the intelligibility of the claims. Reference was made to Article 69(1) EPC, second sentence, in accordance with which "the description and the drawings shall be used to interpret the claims" and to the Protocol to the Article. The Board made it clear that it regarded any amendment to the application as a purely precautionary measure on the part of the Appellants. It was not satisfied that there was any real justification for the fears expressed about the attitude of the United Kingdom Courts to claims in European patents containing reference numerals.

d'affaires et les articles produits, la Division d'examen n'a pas été convaincue que tel serait le cas.

VI. A l'issue de la procédure devant la première instance, l'anglais a été substitué à l'allemand comme langue de la procédure.

VII. Le 18 juin 1984, la requérante a formé un recours contre cette décision et a dûment acquitté la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé en bonne et due forme le 10 septembre 1984. Dans ce mémoire, la requérante posait les questions suivantes:

a) la suppression des signes de référence est-elle une modification au sens de la règle 86(3) CBE? Dans l'affirmative, est-elle subordonnée à une autorisation?

b) une demande de brevet européen peut-elle être rejetée au seul motif que le demandeur, dans sa réponse à l'avis préalable concernant l'envoi de la notification prévue à la règle 51(4) et (5) CBE, demande avec insistance la suppression des signes de référence?

c) y-a-t-il eu vice de procédure par violation des dispositions de l'article 113(1) CBE, la Division d'examen ayant fait référence pour la première fois à la règle 86(3) CBE lors de la procédure orale, ce qui a laissé croire au mandataire de la requérante qu'il ne s'agissait en l'occurrence que d'une question d'importance secondaire?

d) l'inobservation des dispositions de la règle 29(7) CBE peut-elle constituer un motif de rejet d'une demande de brevet européen? Et même si c'est le cas, les preuves étaient-elles suffisantes en l'espèce pour justifier le rejet?

VIII. Par notification en date du 28 août 1985, la Chambre a fait savoir qu'elle estimait que c'est à juste titre qu'il avait été demandé d'inclure les signes de référence dans les revendications et qu'ils devraient y être maintenus. Néanmoins, la Chambre s'est déclarée disposée à examiner s'il y avait lieu d'ajouter au texte de la description une remarque précisant que si des signes de référence sont ajoutés à la suite des caractéristiques techniques mentionnées dans une revendication, c'est dans le seul but de faciliter la compréhension des revendications. La Chambre a fait également référence à l'article 69(1) CBE, deuxième phrase, qui dispose que "la description et les dessins servent à interpréter les revendications", et au protocole relatif à cet article. Elle a clairement précisé qu'elle considérait toute modification de la demande comme une simple mesure de précaution de la part de la requérante, et que les craintes exprimées par celle-ci quant à l'attitude que pourraient adopter les tribunaux du Royaume-Uni à l'égard des brevets européens dont les revendications contiennent des numéros de référence ne lui paraissent pas réellement justifiées.

IX. Mit Schreiben vom 15. Oktober 1985 erklärte sich die Beschwerdeführerin bereit, der Kammer wie vorgeschlagen - einen Zusatz zur Beschreibung zur Prüfung vorzulegen. Sie hielt jedoch ihren Hilfsantrag aufrecht, die Ansprüche mit einer Fußnote zu versehen, da diese mit ihnen zusammen in allen drei Amtssprachen veröffentlicht würde. Ferner beantragte sie auf Anregung der Kammer eine weitere kleine Änderung der Beschreibung. Die Beschwerdeführerin brachte weitere Unterlagen und Argumente zur Stützung ihrer Behauptung vor, bei einigen britischen Patentfachleuten herrsche Unsicherheit darüber, wie sich Bezugszeichen auf die Auslegung eines Anspruchs auswirkten.

X. Die Beschwerdeführerin hatte ursprünglich eine mündliche Verhandlung vor der Kammer beantragt. In der Beschwerdebegründung hieß es einschränkend, der Antrag solle nur für den Fall gelten, daß die Kammer in Betracht ziehe, die Entscheidung zur Zurückweisung der Anmeldung aufrechtzuerhalten und alle Änderungen zu ihrer Rettung abzulehnen. Da die Kammer der Auffassung war, sie könne solche Änderungen zulassen, wurde keine mündliche Verhandlung anberaumt.

XI. Mit Entscheidung vom 24. März 1986 gab der Superintending Examiner D.C.L. Blake im Auftrag des Comptroller-General für Patente, Muster und Warenzeichen des Vereinigten Königreichs einem Antrag der Beschwerdeführerin nach § 27 des Patentgesetzes des Vereinigten Königreichs von 1977 statt, die Beschreibung des europäischen Patents (UK) Nr. 0 015 596 u. a. durch Streichung der Bezugszeichen aus den Ansprüchen zu ändern. Er wies den Einspruch eines Dritten gegen diese Änderung mit der Begründung zurück, daß die Streichung der Bezugszeichen den Schutzbereich der Ansprüche nicht erweitere und damit nicht gegen § 76 (2) PatG 1977 (der Artikel 123 EPÜ entspricht) verstoße. Im Vorfeld dieser Entscheidung hatte der Superintending Examiner die vom Einsprechenden angeführte einschlägige englische Rechtsprechung überprüft und war zu der Auffassung gelangt, daß Bezugszeichen in Ansprüchen nach geltender Rechtsprechung als hilfreiche Verdeutlichung der mit Worten beschriebenen Merkmale anzusehen seien; die einzige Maßgabe sei dabei, daß die Definition des Merkmals das Beispiel nicht ausschließen dürfe. Seines Erachtens stehe weder das Patentgesetz von 1977 noch das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ der Auffassung entgegen, daß Bezugszeichen den Schutzbereich nicht auf die als Beispiel angegebene besondere Form der Merkmale beschränkten. Er vertrat ferner die Auffassung, daß Regel 29 (7) EPÜ den Schutzbereich des europäischen Patents zum Teil bestimme und daß seines Erachtens § 125 (1) PatG 1977, der sich auf den Schutzbereich u. a. eines europäischen (UK) Patents beziehe, so auszulegen sei, daß Bezugszeichen in den

IX. By letter dated 15 October 1985, the Appellant indicated willingness to put forward an addition to the text of the description for consideration by the Board, as suggested. The alternative of a footnote to the claims was, however, still suggested as it would then appear, with the claims, in all three official languages. Another minor amendment to the description, suggested by the Board, was also requested. The Appellant submitted further documents and arguments in support of the contention that there was uncertainty amongst some British patent practitioners about the effect of reference signs on the interpretation of a claim.

X. The Appellant originally requested oral proceedings before the Board. In the Statement of Grounds of the appeal, this request was restricted so as to apply only if the Board envisaged upholding the Decision to refuse the application and refusing to allow any amendment to save it. As the Board considered that it was able to allow amendment in order to save the application, no oral proceedings were appointed.

XI. By a decision dated 24 March 1986, Mr D.C.L. Blake, Superintending Examiner acting for the Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks of the United Kingdom, allowed an application by the present Appellants under Section 27, United Kingdom Patents Act 1977, to amend the specification of European patent (UK) No. 0 015 596 by *inter alia* deleting reference numerals from the claims. He dismissed an opposition to these amendments made by a third party, on the ground that the deletion of the reference numerals would not extend the protection conferred by the claims contrary to Section 76(2) Patent Act 1977 (which corresponds to Article 123 EPC). In the course of his decision, the Superintending Examiner reviewed the English case law referred to by the Opponent and concluded that the case law established that the presence in claims of reference numerals should be regarded as a helpful exemplification of the integers identified by words, imparting as the only restriction a definition of the integer which would not exclude the example. He considered that nothing in the Patents Act 1977 or in the Protocol on the interpretation of Article 69 EPC was inconsistent with the view that reference numerals do not limit the extent of protection to the particular form of the features as illustrated. He further considered that Rule 29(7) EPC partly determined the extent of protection conferred by a granted European patent and, in his opinion, it was intended that Section 125(1) Patents Act 1977, which relates to the extent of protection conferred *inter alia* by a European Patent (UK), should be interpreted in such a way that the inclusion of reference numerals in claims does not limit the

IX. Par lettre du 15 octobre 1985, la requérante a indiqué qu'elle était disposée à soumettre à la Chambre un texte complétant la description, comme celle-ci le lui avait proposé. Elle a toutefois proposé à nouveau d'ajouter une note au bas des revendications, étant donné que celle-ci serait publiée dans les trois langues officielles en même temps que les revendications, et a également demandé d'apporter à la description une nouvelle modification d'importance mineure, qui avait été proposée par la Chambre. Elle a en outre produit de nouvelles pièces et développé de nouveaux arguments à l'appui de ses affirmations selon lesquelles l'effet des signes de référence sur l'interprétation d'une revendication est une question qui embarrasse certains spécialistes des brevets au Royaume-Uni.

X. A l'origine, la requérante avait demandé la tenue d'une procédure orale devant la Chambre. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, elle a toutefois précisé qu'elle ne demandait la tenue d'une procédure orale que si la Chambre envisageait de confirmer la décision de rejet et de refuser les modifications qu'elle avait proposées en vue d'obtenir le maintien de sa demande. La Chambre ayant estimé pouvoir autoriser ces modifications, il n'a pas été fixé de procédure orale.

XI. Par décision en date du 24 mars 1986, M. D.C.L. Blake, Superintending Examiner, agissant au nom du Comptroller-General des brevets, des dessins et modèles et des marques du Royaume-Uni, a fait droit à une demande de modification du fascicule du brevet européen (UK) n° 0 015 596, qui avait été présentée par la requérante en vertu de l'article 27 de la loi britannique sur les brevets de 1977, en vue notamment de faire supprimer les numéros de référence contenus dans les revendications. L'examineur a rejeté une opposition formée par un tiers à l'encontre de ces modifications, au motif que la suppression des numéros de référence n'étendrait pas la protection conférée par les revendications, et n'enfreindrait pas de ce fait les dispositions de l'article 76(2) de la loi britannique sur les brevets de 1977 (qui correspondent à celles de l'article 123 CBE). Dans le texte de cette décision, l'examineur analysait le droit jurisprudentiel anglais invoqué par l'opposant et déclarait en conclusion que, selon ce droit, la présence de numéros de référence dans des revendications devait être considérée comme une illustration utile, à l'aide d'exemples, des éléments définis par un texte, à condition simplement que la définition de l'élément n'exclue pas la production de l'exemple. Il a estimé que la thèse selon laquelle les numéros de référence ne limitent pas l'étendue de la protection au mode de réalisation particulier des caractéristiques cité à titre d'exemple n'est pas en contradiction avec les dispositions de la loi sur les brevets de 1977 et du protocole interprétatif de l'article 69 CBE. Il a fait observer en outre que la règle 29(7) CBE définissait en partie l'étendue de la protection conférée par un brevet européen, et que, à son avis,

Ansprüchen den Schutzbereich nicht einschränkten. Da der Einsprechende gegen diese Entscheidung keine Beschwerde beim Patentgericht des High Court of Justice eingelegt hat, ist die Entscheidung nunmehr rechtskräftig

extent of protection. The Opponent did not appeal to the Patents Court of the High Court of Justice, so that the decision has now become final.

l'article 125(1) de la loi britannique sur les brevets de 1977 relatif à l'étendue de la protection conférée entre autres par un brevet européen (UK), devait être interprété comme signifiant que l'introduction de numéros de référence dans des revendications ne limite pas l'étendue de la protection. L'opposant n'ayant pas formé de recours devant le Tribunal des brevets de la Haute Cour de justice, la décision est à présent devenue définitive.

### Entscheidungsgründe

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

2. Bei Anwendung der von der Großen Beschwerdekammer (in den Sachen Gr 01/83, 05/83 und 06/83, ABl. EPA 1985, 60) ausdrücklich anerkannten Grundsätze der Vertragsauslegung ergibt sich eindeutig, daß Artikel 84 EPU über die Patentansprüche und Artikel 69 EPU über den Schutzbereich zusammen betrachtet werden müssen. Wenn es in Artikel 84 EPU heißt, die Patentansprüche müssen den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird, und sie müssen deutlich, knapp gefaßt und von der Beschreibung gestützt sein, so eben deshalb, weil der Schutzbereich eines europäischen Patents oder einer europäischen Patentanmeldung durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt wird, zu deren Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind, wie in Artikel 69 (1) EPU festgelegt und durch das Protokoll über seine Auslegung bekräftigt.

3. Regel 29 EPU geht noch weiter; sie schreibt vor, daß der Gegenstand des Schutzbegehrens durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung anzugeben ist (Regel 29(1) EPU) und daß sich die Patentansprüche nur, wenn dies unbedingt erforderlich ist, auf Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen stützen dürfen (Regel 29 (6) EPU).

4. Regel 29 (7) EPU wiederum sieht folgendes vor: Sind der europäischen Patentanmeldung Zeichnungen beigelegt, so sollen die in den Patentansprüchen genannten technischen Merkmale mit Bezugszeichen versehen werden, wenn dies das Verständnis des Patentanspruchs erleichtert. Die Bezugszeichen dürfen nicht zu einer einschränkenden Auslegung des Patentanspruchs herangezogen werden.

5. Zweck der Bezugszeichen ist es, die Ansprüche für den Leser verständlicher zu machen, und es ist eindeutig Aufgabe der Prüfungsabteilung, im Interesse der Öffentlichkeit zu prüfen, ob bei europäischen Patentanmeldungen, die Zeichnungen enthalten, die Verwendung von Bezugszeichen in den Ansprüchen das Verständnis erleichtert. Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung ist es also nicht so, daß die Bezugszeichen nur dazu da sind, dem Prüfer das Verständnis der Ansprüche zu erleichtern, und daß sie später überflüssig werden und daher gestrichen werden können. Sie schränken den

### Reasons for the Decision

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

2. Applying the principles of treaty interpretation expressly approved by the Enlarged Board of Appeal (in Cases Gr 01/83, 05/83 and 06/83: OJ EPO 1985, 60) it is clear that the provisions of Article 84 EPC, relating to claims, and those of Article 69 EPC, relating to the extent of protection, have to be considered together. When Article 84 EPC provides that the claims shall define the matter for which protection is sought and that they shall be clear and concise and supported by the description, it does so precisely because it is intended that the extent of protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by what is in the claims, using the description and the drawings to interpret the claims, as is provided by Article 69(1) EPC and supported by the Protocol on the interpretation of that article.

3. Rule 29 EPC carries the matter further by requiring definition of the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention (Rule 29(1) EPC), without reliance, except where absolutely necessary, on reference to the description or drawings (Rule 29(6) EPC).

4. Rule 29(7) EPC, on the other hand, provides that if the European patent application contains drawings, the technical features mentioned in the claims shall preferably, if the intelligibility of the claims can thereby be increased, be followed by reference signs. These reference signs shall not be construed as limiting the claims.

5. The purpose of the reference signs is to make the claims easier for all to understand - increased intelligibility - and it is plainly the duty of the Examining Division to consider, in the public interest, in every case in which a European patent application contains drawings, whether the use of reference signs in the claims can increase intelligibility. Contrary to submissions made in the Appellant's Statement of the Grounds of Appeal, such reference signs are not included merely to facilitate quicker understanding of the claims by the Examiner and, thereafter, become redundant so that they can be deleted. They do not limit the scope of a

### 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. Si l'on applique les principes d'interprétation des traités expressément approuvés par la Grande Chambre de recours (affaires Gr 01/83, 05/83 et 06/83: JO OEB 3/1985, p. 60), il est manifeste que les dispositions de l'article 84 CBE relatif aux revendications, et de l'article 69, concernant l'étendue de la protection, doivent être considérées conjointement. Si l'article 84 CBE dispose que les revendications définissent l'objet de la protection demandée et qu'elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description, c'est précisément parce que l'on veut que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou la demande de brevet européen soit déterminée par la teneur des revendications, la description et les dessins servant à interpréter les revendications, comme le prévoit l'article 69(1) CBE et comme le réaffirme le protocole interprétatif de cet article.

3. La règle 29 CBE va plus loin en disposant que les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée (paragraphe 1), sans se fonder, sauf en cas d'absolue nécessité, sur des références à la description ou aux dessins (paragraphe 6).

4. Le paragraphe 7 de cette même règle dispose en revanche que si la demande de brevet européen contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications doivent, en principe, si la compréhension de la revendication s'en trouve facilitée, être suivies de signes de référence, qui ne sauraient être interprétés comme une limitation de la revendication.

5. Les signes de référence visent à rendre les revendications plus compréhensibles pour tous - à faciliter leur compréhension -, et il est clair que chaque fois qu'une demande de brevet européen contient des dessins, la Division d'examen est tenue d'examiner, dans l'intérêt du public, si l'utilisation de signes de référence dans la revendication peut en faciliter la compréhension. Contrairement à ce que la requérante soutient dans son mémoire exposant les motifs du recours, ces signes de référence ne sont pas ajoutés simplement pour permettre à l'examinateur de comprendre plus aisément et plus rapidement les revendications et ne devien-

Schutzbereich des Anspruchs nicht ein, sondern machen ihn klarer und lassen eine knappere Formulierung zu, als dies sonst möglich wäre.

6. Der vorliegende Fall ist ein gutes Beispiel hierfür. Wie bereits gesagt (Nr. V), ist z. B. Anspruch 1 30 Schreibmaschinenzeilen lang und bezieht sich auf viele zusammenwirkende technische Teile, die mehr als 50mal genannt werden und mit 38 Bezugszeichen versehen sind. In seiner derzeitigen Form, d. h. mit den Bezugszeichen, ist der Anspruch so klar, daß er gewährbar ist. Ohne die Bezugszeichen müßte er höchstwahrscheinlich wegen mangelnder Klarheit und damit wegen eines Verstoßes gegen Artikel 84 EPU zurückgewiesen werden, es sei denn, er wird völlig neu formuliert; eine solche Änderung ist jedoch in diesem späten Verfahrensstadium tunlichst zu vermeiden.

7. Die Kammer ist deshalb der Überzeugung, daß die Bezugszeichen in den Ansprüchen verbleiben müssen, wenn die europäische Patentanmeldung zur Erteilung führen soll.

8. Sie hat jedoch das Vorbringen der Beschwerdeführerin geprüft, daß sich im Vereinigten Königreich Schwierigkeiten bei der Auslegung der Ansprüche ergeben könnten, wenn die Bezugszeichen in den Ansprüchen verblieben. Die Beschwerdeführerin hat sich dabei auf Unterlagen aus dem unter Nummer XI genannten Verfahren vor dem Patentamt des Vereinigten Königreichs gestützt. Die Kammer konnte in diesen Unterlagen nichts finden, was die Befürchtungen der Beschwerdeführerin rechtfertigen würde, und die Entscheidung des Superintending Examiner spricht eher dafür, daß sie gänzlich unbegründet sind. Da die Sache jedoch nicht vom Patentgericht oder einem höheren nationalen Gericht geprüft worden ist, ist die Kammer bereit, der Beschwerdeführerin die Änderung der Beschreibung der europäischen Patentanmeldung in der von der Kammer bereits vorgeschlagenen und im Schreiben des Vertreters der Beschwerdeführerin vom 15. November 1985 beantragten Weise zu gestatten; dabei wird in die Beschreibung insbesondere eine Erklärung über den Zweck der Bezugszeichen aufgenommen. Unter den gegebenen Umständen hält die Kammer die Aufnahme dieser Erklärung nicht für "offensichtlich belanglos oder unnötig" im Sinne der Regel 34(1) c) EPU; sie ist also in diesem Punkt anderer Ansicht als die Prüfungsabteilung.

9. Die Beschwerdeführerin hat behauptet, es liege ein Verfahrensmangel im Sinne des Artikels 113(1) EPU seitens der Prüfungsabteilung vor. Sie macht geltend, daß sie erst in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen worden sei, daß sie Regel 86(3) (Einhaltung der Zustimmung der Prüfungsab-

claim but they do affect its clarity and may enable it to be expressed more concisely than would otherwise be possible.

6. The present case provides a clear illustration of the value of reference signs in this respect. As noted above (para. (V)), Claim 1, for example, is 30 typewritten lines long and refers to a large number of cooperating technical elements, identified more than 50 times by 38 reference signs. In its present form, including the reference signs, it is sufficiently clear to be allowed. Without the reference signs, it would almost certainly have to be refused for lack of clarity, as not complying with Article 84 EPC, unless it were to be extensively redrafted, a kind of amendment which should certainly be avoided at a late stage in the application procedure.

7. The Board is, therefore, satisfied that the reference signs must remain in the claims if the European patent application is to be allowed to proceed to grant.

8. It has, however, considered the Appellant's submissions that difficulties of interpretation of the claims might arise in the United Kingdom if the reference signs remain in the claims. The Appellant has relied upon documents filed in the United Kingdom Patent Office proceedings referred to in para. XI above. The Board has not found anything in these documents which justifies the submissions of the Appellant in this respect and the decision of the Superintending Examiner appears to support the view that the fears of the Appellant may be wholly unfounded. Since, however, the matter has not been considered by the Patents Court, let alone by any higher national Court, the Board is prepared to allow the Appellant to amend the description of the European patent application in the manner previously suggested by the Board and requested in the Appellant's representative's letter dated 15 November 1985 so that the description contains, in particular, a statement as to the purpose of inclusion of the reference signs. In the present circumstances, the Board does not regard the inclusion of such a statement as "obviously irrelevant or unnecessary" within the meaning of Rule 34(1)(c) EPC: in this respect it takes a different view from that taken by the Examining Division.

9. The Appellant has alleged that there was a procedural violation, within the meaning of Article 113(1) EPC, by the Examining Division. It is objected that no reference was made to non-compliance with the provisions of Rule 86(3) EPC (requirement of consent of the Examining Division to amend-

ment pas ensuite superflus, si bien qu'ils peuvent alors être supprimés. Sans limiter la portée de la revendication, ils contribuent à sa clarté et sont susceptibles d'en rendre l'énoncé plus concis que ce ne serait le cas sinon.

6. La présente espèce est un bon exemple de l'importance que peuvent revêtir les signes de référence à cet égard. Comme il a été signalé plus haut (point V), la revendication 1, par exemple, compte 30 lignes dactylographiées et fait référence à de nombreux éléments techniques associés les uns aux autres, identifiés plus de 50 fois par 38 signes de référence. Sous sa forme actuelle, c'est-à-dire avec les signes de référence, elle est suffisamment claire pour être admissible. Sans les signes de référence, il est presque certain qu'elle devrait être rejetée pour manque de clarté, et donc non conforme aux dispositions de l'article 84 CBE, à moins d'être largement remaniée, ce qui serait une modification qu'il conviendrait assurément d'éviter à ce stade avancé de la procédure.

7. En conséquence, la Chambre estime que les signes de référence doivent être maintenus dans les revendications pour que la procédure relative à la demande de brevet européen puisse être poursuivie.

8. Elle a cependant examiné les moyens invoqués par la requérante, qui craint des difficultés d'interprétation des revendications au Royaume-Uni, si les signes de référence sont maintenus dans les revendications. La représentante a fait valoir des pièces qu'elle avait produites au cours de la procédure devant l'Office des brevets du Royaume-Uni mentionnée ci-dessus au point XI. Or la Chambre n'a rien trouvé dans ces pièces qui confirme les allégations de la requérante, et la décision rendue par le Superintending Examiner semble montrer elle aussi que les craintes de la requérante sont vraisemblablement dépourvues de tout fondement. Etant donné, toutefois, que l'affaire n'a pas été examinée par le Tribunal des brevets, ni à plus forte raison par une juridiction nationale de degré plus élevé, la Chambre est disposée à autoriser la requérante à apporter à la description de la demande de brevet européen les modifications qui avaient été proposées initialement par la Chambre et demandées par le mandataire de la requérante dans une lettre en date du 15 novembre 1985, ce qui revient à introduire dans la description, en particulier, une remarque précisant à quoi servent les signes de référence qui ont été ajoutés. Dans la présente espèce, la Chambre, en désaccord sur ce point avec la Division d'examen, ne considère pas l'insertion d'une telle remarque comme "manifestement étrangère au sujet ou superflue" au sens où l'entend la règle 34(1) CBE.

9. La requérante a soutenu que la Division d'examen s'était rendue coupable d'un vice de procédure par violation de l'article 113(1) CBE: en effet, il ne lui avait pas été objecté avant la procédure orale qu'elle n'avait pas observé les dispositions de la règle 86(3) CBE (qui stipule que toutes les modifications sou-

teilung zu Änderungen, die nach der Erwiderung auf den 1. Prüfungsbescheid eingereicht werden) nicht erfüllt habe; in der Verhandlung sei die Einholung dieser Zustimmung zunächst als eine Angelegenheit von untergeordneter Bedeutung hingestellt, in der angefochtenen Entscheidung jedoch zu einem wichtigen Gesichtspunkt gemacht worden. Die Kammer kann entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin keinen Verfahrensmangel feststellen. Es ist davon auszugehen, daß jeder europäische zugelassene Vertreter mit den Vorschriften von Regel 86 (3) EPU hinlänglich vertraut ist; er muß also an diese Vorschriften denken, wenn er Änderungen unter Umständen einreicht, die unter diese Regel fallen. Außerdem geht aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung hervor, daß der Vorsitzende der Prüfungsabteilung in seiner Einführung ausdrücklich darauf hingewiesen hatte, daß Regel 86 (3) EPU nicht erfüllt sei; der Vertreter der Beschwerdeführerin hat damit nicht nur die Gelegenheit, sondern geradezu die Aufforderung erhalten, sich dieser Sache anzunehmen.

Damit sind die Vorschriften des Artikels 113(1) EPÜ voll erfüllt worden.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 9. Mai 1984 wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Prüfungsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, auf der Grundlage der folgenden Unterlagen ein europäisches Patent zu erteilen:

a) der in der Ankündigung der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ vom 4. August 1983 genannten Beschreibung mit folgenden Änderungen:

i) den Änderungen auf Seite 2, Zeilen 16 bis 21 des Schreibens des Vertreters der Beschwerdeführerin vom 15. Oktober 1985,

ii) der dem Schreiben des Vertreters der Beschwerdeführerin vom 15. November 1985 beigelegten Austauschseite 12,

iii) der mit Schreiben vom 15. November 1985 eingereichten Erklärung (die auf S. 39 der Beschreibung als letzter Absatz eingefügt werden soll),

b) der in der Ankündigung der Mitteilung genannten Zeichnungen,

c) der in der Ankündigung genannten Ansprüche 1 bis 13.

ments submitted later than in reply to the first communication) until the oral proceedings; that in those proceedings the matter of such consent was treated as of minor importance and then made an important element in the decision under appeal. The Board does not find the alleged violation of procedure to be established. The requirements of Rule 86(3) EPC must be presumed to be very familiar to every European professional representative, such that he must be expected to have them in mind when he submits amendments in circumstances to which they apply. Further, the minutes of the oral proceedings indicate that non-compliance with the requirements of Rule 86(3) EPC was specifically referred to by the Chairman of the Examining Division in his opening remarks, so that the Appellant's representative clearly had an opportunity and even an invitation to deal with the matter.

In these circumstances, the requirements of Article 113(1) EPC were fully satisfied.

#### Order

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

1. The decision of the Examining Division dated 9 May 1984 is set aside.
2. The case is remitted to the Examining Division with the order to grant the European patent applied for on the basis of the following documents:

(a) Description as referred to in the advance Communication under Rules 51 (4) and (5) EPC dated 4 August 1983 subject to the following amendments:

(i) amendments listed on page 2, lines 16-21, of the Appellant's representative's letter dated 15 October 1985,

(ii) new page 12 (to replace previous page 12) accompanying the Appellant's representative's letter dated 15 November 1985,

(iii) Statement submitted with the said letter of 15 November 1985 (to be inserted at the end of page 39 of the description as the final paragraph thereof),

(b) Drawings as referred to in the said advance Communication,

(c) Claims 1-13 as referred to in the said advance Communication.

mises après la réponse à la première notification sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen) et, lors de cette procédure, cette objection avait été traitée comme secondaire; ce n'est que par la suite qu'elle avait pris de l'importance, lorsqu'a été rendue la décision attaquée. Pour la Chambre, le vice de procédure invoqué n'est pas établi. Tout mandataire agréé près l'OEB est censé très bien connaître les exigences de la règle 86(3) CBE, si bien qu'on peut attendre de lui qu'il les ait présentes à l'esprit lorsqu'il produit des modifications dans des cas où ces dispositions sont applicables. En outre, il ressort du procès-verbal de la procédure orale que le président de la Division d'examen avait expressément signalé, dans ses observations préliminaires, que les conditions requises par la règle 86(3) CBE n'étaient pas remplies, et par conséquent le mandataire de la requérante avait manifestement eu l'occasion de prendre position sur ce point, et il y avait même été invité.

Dans ces conditions, il a été en tout point satisfait aux exigences de l'article 113(1) CBE.

#### Dispositif

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

1. La décision de la Division d'examen en date du 9 mai 1984 est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la Division d'examen pour qu'elle délivre le brevet européen demandé sur la base des documents suivants:

a) description dans le texte auquel se réfère l'avis préalable du 4 août 1983 concernant l'envoi de la notification prévue à la règle 51(4) et (5) CBE, avec les modifications suivantes:

i) modifications énumérées à la page 2, lignes 16 à 21, de la lettre du mandataire de la requérante en date du 15 octobre 1985,

ii) nouvelle page 12 (à substituer à l'ancienne page 12) jointe à la lettre du mandataire de la requérante en date du 15 novembre 1985,

iii) remarque jointe à cette lettre du 15 novembre 1985 (à insérer à la fin de la page 39 de la description comme dernier alinéa),

b) dessins sous la forme à laquelle se réfère l'avis préalable susmentionné,

c) revendications 1 à 13 dans le texte auquel se réfère l'avis préalable susmentionné.

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.4.1  
vom 25. August 1986  
T 23/86  
(Amtlicher Text)**

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.4.1  
dated 25 August 1986  
T 23/86  
(Translation)**

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.4.1,  
en date du 25 août 1986  
T 23/86  
(Traduction)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer  
Mitglieder: J. Roscoe  
F. Benussi

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
Naimer, Hubert, Laurenz**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:  
AEG Aktiengesellschaft**

**Stichwort: Rechnergesteuertes  
Schaltgerät/NAIMER**

**Artikel: 52 (1); 56; 84; 100 a, c EPÜ**

**Kennwort: "Erfinderische Tätigkeit"  
- "Klarheit des Anspruchs"**

*Leitsatz*

*Ob ein Patentanspruch "deutlich gefaßt" ist im Sinne von Art. 84 EPÜ, ist im Einspruchsverfahren nur dann zu prüfen, wenn der Patentinhaber Änderungen gemäß Art. 102(3) EPÜ vorgenommen hat. Andernfalls ist der Anspruch so hinzunehmen, wie er ggfs. unter Heranziehen der Beschreibung und Zeichnungen zu verstehen ist.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des mit drei Patentansprüchen erteilten europäischen Patents 0 036 417. Anmeldetag ist der 26.09.1980.

Anspruch 1 lautet:

"Rechnergesteuertes Schaltgerät zur Steuerung von Leistungsschalt-elementen, wie Schützen, Motorschutzschaltern o. dgl. zur Steuerung von Geräten oder Anlagen, bei dem der Rechner über Analog-/Digitalwandler mit mindestens einem die Stromaufnahme des zu überwachenden Gerätes, z. B. eines Motors, Trafos o. dgl. überwachenden Fühler verbunden ist und nach einem bestimmten Modell Kenndaten errechnet und bei Über- und bzw. oder Unterschreiten bestimmter vorgegebener Werte Schaltbefehle abgibt, dadurch gekennzeichnet, daß der bzw. die auf das Magnetfeld der zum zu überwachenden Gerät führenden Leitung bzw. Leitungen ansprechenden Fühler auf einer Platine angeordnet und mit je einer Durchführung versehen sind, welche mit im Gehäuse vorgesehenen Durchbrüchen fluchten, und daß das Gerät zwei Platinen umfaßt, die miteinander elektrisch, durch lösbare Steckverbindungen verbunden sind, und von denen die eine mit Anschlußklemmen und dem vom Rechner gesteuerten Schaltelement so-

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer  
Members: J. Roscoe  
F. Benussi

**Patentproprietor/Respondent:  
Hubert Laurenz Naimer**

**Opponent/Appellant: AEG  
Aktiengesellschaft**

**Headword: Computer-controlled  
switching device/NAIMER**

**Article: 52(1), 56, 84, 100(a), (c) EPC**

**Keyword: "Inventive step" -  
"Clearness of claim"**

*Headnote*

*The question of whether a claim is "clear" in the sense of Art. 84 EPC must be looked at in opposition proceedings only if the patent proprietor has made amendments referred to in Art. 102(3). Otherwise, the claim should be understood as it stands, having regard if necessary to the description and drawings.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. The respondents are the proprietors of European Patent No. 0 036 417 based on an application filed on 26 September 1980.

It has three claims, Claim 1 of which is as follows:

"A computer-controlled switching device for controlling power-switching elements such as relays, protective motor cut-outs or the like, for controlling equipment or installations, in which the computer is connected via an analog-digital converter to at least one sensor monitoring the current consumption of the equipment being monitored such as a motor, transformer or the like, calculates data according to a particular model and issues switching commands when certain preset values are exceeded or not reached, characterised in that the sensor or sensors responding to the magnetic field of the conductor(s) of the equipment being monitored are arranged on a board and each have a passage aligned with an opening provided in the housing, and in that the device has two boards electrically connected together by disengageable plug-type connections, one board carrying connecting terminals and the switching element controlled by the computer and where appropriate a mains or other voltage source, while the other carries the sensor and computer together with

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer  
Membres: J. Roscoe  
F. Benussi

**Titulaire du brevet/intimé:  
Naimer, Hubert, Laurenz**

**Opposant/requérant: AEG  
Aktiengesellschaft**

**Référence: Appareil de  
commutation contrôlé par  
ordinateur/NAIMER**

**Article: 52(1), 56, 84, 100a) et c) CBE**

**Mot-clé: "Activité inventive" -  
"Clarté de la revendication"**

*Sommaire*

*Il n'y a lieu de vérifier, au cours de la procédure d'opposition, si une revendication est "claire" au sens de l'article 84 CBE que si le titulaire du brevet y a apporté des modifications conformé-ment à l'article 102(3). Si tel n'est pas le cas, il convient de donner à la revendication le sens qui se dégage des termes mêmes dans lesquels elle est rédigée, le cas échéant en s'appuyant sur la description et les dessins.*

**Exposé des motifs et conclusions**

I. L'intimée est titulaire du brevet européen n° 0 036 417, délivré sur la base de trois revendications. La demande de brevet a été déposée le 26.9.1980.

La revendication 1 s'énonce comme suit:

"Appareil de commutation contrôlé par ordinateur pour commander des éléments de commutation de puissance, tels que des relais, des disjoncteurs de protection de moteur ou similaires, pour commander des appareils ou des installations dans lesquels le calculateur est relié par des convertisseurs analogiques digitaux avec au moins un détecteur surveillant l'intensité du courant de l'appareil à surveiller, par exemple un moteur, un transformateur ou similaire, calcule des valeurs caractéristiques selon un modèle déterminé, et délivre des ordres de commutation si certaines valeurs prédéterminées sont dépassées dans le sens supérieur ou inférieur; caractérisé en ce que le ou les détecteurs sensibles au champ magnétique de la (des) ligne(s) menant à l'appareil à surveiller sont disposés sur une platine, sont munis chacun d'un passage qui est aligné avec des ouvertures prévues dans le boîtier, et en ce que l'appareil comprend deux platines qui sont liées électriquement entre elles par des connecteurs amovibles à fiches, l'une étant équipée de bornes de



wie gegebenenfalls einem Netzgerät und bzw. oder einer Spannungsquelle und die andere mit den Fühlern und dem Rechner samt den Analog-Digitalwandlern und den Einstellelementen bestückt ist."

Die Ansprüche 2 und 3 sind von Anspruch 1 abhängig.

II. Ein von der Beschwerdeführerin eingelegter Einspruch gegen die Patenterteilung ist von der Einspruchsabteilung 045 durch die der Beschwerdeführerin am 20.12.1985 zugestellte Entscheidung zurückgewiesen worden.

III. Mit der am 17.01.1986 unter rechtzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr eingegangenen und am 03.04.1986 begründeten Beschwerde beantragt die Beschwerdeführerin das Streitpatent vollständig zu widerrufen. Die Beschwerdeführerin behauptet:

a) Die ersten vier Zeilen des Anspruchs 1 seien unklar. Dieser Anspruch gebe daher zu unklaren Rechtsverhältnissen Anlaß.

b) Die DE-B-2 310 103 sei zur Bildung des Oberbegriffs des Anspruchs 1 ungeeignet.

c) Die von der Einspruchsabteilung als erfinderisch beurteilte Gesamtkonzeption, wonach zwei lösbar miteinander elektrisch verbundene Platinen vorhanden sind, von denen eine mit den Schwachstromelementen und die andere mit den Starkstromelementen bestückt ist, sei nicht erkennbar, da die Fühler keine Schwachstromelemente seien.

d) Der Gegenstand der DE-B-2 359 452 komme dem des Streitpatents nahe und weise ihm gegenüber sogar einen technischen Vorteil auf.

e) Aus DE-A-2 209 786 sei es bekannt, für bestimmte Bauelemente einer Steuerung getrennte Platinen vorzusehen, wodurch der Gegenstand des Streitpatents nahegelegt sei.

f) Auch ein klargestellter Anspruch 1 könne somit mangels erfinderischer Tätigkeit seines Gegenstandes nicht bestehen bleiben.

g) Die Ansprüche 2 und 3 enthielten nur naheliegende, rein konstruktive Merkmale.

IV. Die Beschwerdegegnerin und Patentinhaberin beantragt die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreitet, daß der Anspruch 1 unklar und sein Gegenstand durch den nachgewiesenen Stand der Technik nahegelegt sei. Sie bestreitet ferner, daß das aus DE-B-2 359 452 bekannte Gerät technisch vorteilhafter als das nach dem Streitpatent sei.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den

the analog-digital converters and the setting elements."

Claims 2 and 3 are dependent on Claim 1.

II. An opposition filed by the appellants against the patent was rejected by the Opposition Division in a decision delivered to the appellants on 20 December 1985.

III. In the appeal lodged on 17 January 1986 for which the fee was paid on time and the grounds submitted on 3 April 1986 the appellants proposed that the disputed patent be revoked in its entirety, asserting that:

(a) The first four lines of Claim 1 were unclear, with the result that the claim confused the legal position.

(b) DE-B-2 310 103 was not a suitable basis for the preamble to Claim 1.

(c) The general idea, deemed inventive by the Opposition Division, of two boards electrically connected together so as to be disengageable, one of which carries the light-current elements and the other the heavy-current elements, was not manifest, as the sensors were not light-current elements.

(d) The subject-matter of DE-B-2 359 452 came close to that of the disputed patent and even had a technical advantage over it.

(e) The idea of providing separate boards for certain components of a control system was known from DE-A-2 209 786, which suggested the subject-matter of the disputed patent.

(f) Even if Claim 1 were to be more clearly stated, it would still not stand because its subject-matter lacked inventive step.

(g) Claims 2 and 3 related only to obvious, purely constructional features.

IV. The respondents/patent proprietors ask that the appeal be rejected.

They do not agree that Claim 1 is unclear and that its subject-matter is obvious from the demonstrated prior art. They also dispute that the device known from DE-B-2 359 452 is technically more advantageous than that of the disputed patent.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Arti-

connexion et de l'élément de commutation contrôlé par le calculateur ainsi qu'éventuellement d'une unité d'alimentation et/ou d'une source de tension, et l'autre étant équipée des détecteurs et du calculateur avec les convertisseurs analogiques digitaux et les éléments de réglage".

Les revendications 2 et 3 sont dépendantes de la revendication 1.

II. Une opposition formée par la requérante contre la délivrance du brevet a été rejetée par décision de la division d'opposition 045, signifiée à la requérante le 20.12.1985.

III. Par recours formé le 17.1.1986 et motivé le 3.4.1986, la taxe de recours ayant été acquittée dans les délais, la requérante sollicite la révocation du brevet litigieux dans son intégralité. La requérante invoque les arguments suivants:

a) les quatre premières lignes de la revendication 1 ne seraient pas claires, d'où une possibilité de confusion au plan juridique;

b) la citation du document DE-B-2 310 103 dans le préambule de la revendication 1 ne serait pas pertinente;

c) contrairement à l'opinion de la division d'opposition, il n'apparaîtrait pas que la conception d'ensemble, selon laquelle deux platines amovibles sont liées électriquement entre elles et équipées, l'une, d'éléments courants faibles, et l'autre, d'éléments courants forts, implique une activité inventive, car les détecteurs ne sont pas des éléments courants faibles;

d) l'objet du document DE-B-2 359 452 serait proche de celui du brevet litigieux, et présenterait même un avantage technique sur celui-ci;

e) le procédé consistant à prévoir des platines distinctes pour certains éléments d'un circuit de commande serait connu d'après le document DE-A-2 209 786, d'où l'évidence de l'objet du brevet litigieux;

f) même formulée clairement, la revendication 1 ne pourrait donc pas être maintenue, en raison de l'absence de caractère inventif de son objet;

g) les revendications 2 et 3 ne concerneraient que des caractéristiques évidentes, ayant uniquement trait à la construction.

IV. L'intimée, titulaire du brevet, conclut au rejet du recours.

Elle conteste l'absence de clarté de la revendication 1, de même que l'évidence de son objet compte tenu de l'état de la technique pris en considération. Elle conteste en outre que l'appareil divulgué dans le document DE-B-2 359 452 soit techniquement plus avantageux que l'objet du brevet litigieux.

#### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions

Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ und ist somit zulässig.

2. Zunächst ist auf folgendes hinzuweisen: Artikel 84, wonach Patentansprüche deutlich gefaßt sein müssen, ist ein Anmelde-Erfordernis des EPÜ, dem allerdings auch im Einspruchsverfahren gemäß Artikel 102 (3) bei der Vornahme von irgendwelchen Änderungen durch den Patentinhaber Rechnung zu tragen ist. Ein Einspruch kann aber nicht darauf gestützt werden, daß ein Patentanspruch nach Art. 84 nicht deutlich gefaßt ist. Im Einspruchsverfahren ist nur zu prüfen:

ob das Patent (insgesamt) die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann (Art. 100 b)),

ob der Gegenstand eines Patentanspruchs, so wie er aus seinem Wortlaut, ggf. unter Heranziehung der Beschreibung und Zeichnungen (gemäß Artikel 69 (1) Satz 2), vom Fachmann unter Zuhilfenahme seines Fachwissens verstanden wird, patentfähig ist (Artikel 100 a) und

ob dieser Gegenstand nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinausgeht (Artikel 100 c)).

Es besteht somit keine Veranlassung zu prüfen, ob der betreffende Patentanspruch auch aus sich heraus, also ohne Heranziehen der Beschreibung und Zeichnungen und ohne weiteres Nachdenken, für den Fachmann keinerlei Anlaß für irgendwelche Zweifel an seiner Bedeutung bietet. Das Einspruchsverfahren ist nämlich keine Fortsetzung des Prüfungsverfahrens unter Beteiligung Dritter. Es dient vielmehr, ähnlich wie ein Nichtigkeitsverfahren, der materiellrechtlichen Prüfung, ob das Patent auch im Hinblick auf nach der Patenterteilung ermittelte Tatsachen noch Bestand haben kann (vgl. Entscheidung Gr 01/84, Punkt 9 - ABI EPA 1985, 304).

Im vorliegenden Falle besteht übrigens die von der Beschwerdeführerin gerügte Unklarheit des Anspruchs 1 nicht. Im erteilten Patentanspruch ist bei der Angabe des Anwendungsgebiets des Erfindungsgegenstands ("zur Steuerung von ...") zwar nach dem Wort "Leistungsschaltelementen" hinzugefügt "wie Schützen, Motorschutzschaltern o. dgl.". Diese Beispiele für Leistungsschaltelemente bringen im vorliegenden Fall aber keine Unklarheit in den Anspruch. Denn einerseits erläutern sie ohnehin nur eine reine Zweckangabe näher ("zur Steuerung von ...") und nicht etwa ein den Erfindungsgegenstand definierendes Merkmal und andererseits machen sie dem Fachmann ohne weiteres Nachdenken und bereits ohne Lesen der Beschreibung deutlich, daß mit dem Begriff "Leistungsschaltelement" ein elektromechanisches oder elektronisches Bauelement gemeint ist, das in der Lage ist, auf ein Steuersignal hin, elektrische Starkstromleitungen unter

cles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. It should first be pointed out that Article 84, which states that claims must be clear, is an EPC requirement relating to applications that under Article 102(3) must also be taken into account in opposition proceedings whenever the patent proprietor makes any amendments. Opposition cannot however be based on the assertion that a claim is not clear as required by Art. 84. The only points to be considered in opposition proceedings are:

whether the patent (as a whole) discloses the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art (Art. 100(b)),

whether the subject-matter of a claim as understood from its wording, if necessary using the description and drawings in accordance with Article 69(1), second sentence, by a person skilled in the art helped by his technical knowledge is patentable (Article 100(a)) and

whether this subject-matter does not extend beyond the content of the application as filed (Article 100(c)).

There is thus no reason to consider whether the relevant claim on its own, without reference to the description and drawings and without further reflection, raises doubts as to its meaning in the mind of a person skilled in the art. Opposition proceedings are not a continuation of the examination proceedings involving third parties but, like revocation proceedings, serve as a substantive legal test of whether the patent still stands in the light of facts emerging after it has been granted (cf. Decision Gr 01/84, point 9 - OJ EPO 10/1985, p.304).

In the present case, incidentally, Claim 1 is not unclear as the appellants contend. In the claim of the patent as granted, although in the statement of the invention's field of application ("for controlling ..."), the words "power switching elements" are followed by "such as relays, protective motor cut-outs or the like", these examples do not render the claim any less clear. All they do on the one hand is define in more detail a mere statement of purpose ("for controlling ...") and not for instance a feature characterising the invention, while on the other they make it quite clear to the person skilled in the art from the outset without any need even to read the description that the term "power switching elements" is used to mean an electromechanical or electronic component which in response to a control signal is able to open or close electric power circuits. While the examples given might be superfluous, they do not notably detract either from the clearness of the claim or

énoncées aux articles 106 à 108 et à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. Il convient tout d'abord de souligner les points suivants: la clarté de l'énoncé des revendications est l'une des conditions posées à l'article 84 de la CBE pour le dépôt des demandes. Cette exigence doit être également satisfaite en cas de modifications quelconques apportées au cours de la procédure d'opposition par le titulaire du brevet conformément à l'article 102(3). Une opposition ne saurait toutefois se fonder sur cet argument qu'une revendication n'est pas énoncée avec la clarté requise selon l'article 84. Au cours de la procédure d'opposition, il y a uniquement lieu de vérifier:

si le brevet (dans son ensemble) expose l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (article 100 b)),

si l'objet d'une revendication, tel que l'homme du métier le comprend normalement d'après son énoncé, en s'appuyant le cas échéant sur la description et sur les dessins (conformément à l'article 69(1), deuxième phrase), est brevetable (article 100 a)) et

si l'objet ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (article 100 c)).

Il n'y a donc pas lieu d'examiner si, pour l'homme du métier, la signification de la revendication en cause se dégage sans aucun doute possible des termes mêmes dans lesquels celle-ci est rédigée, c'est-à-dire sans qu'il doive avoir recours à la description ou aux dessins et sans pousser plus loin la réflexion. En effet, la procédure d'opposition ne constitue pas un prolongement de la procédure d'examen impliquant l'intervention de tiers. Comme une procédure d'annulation, elle sert plutôt à vérifier si, au plan du droit et compte tenu de faits mis en lumière après la délivrance, le brevet peut encore être maintenu (cf. décision Gr 01/84, point 9, JO OEB n° 10/1985, p. 304).

Au reste, contrairement à ce que prétend la requérante, il n'y a pas, en l'espèce, absence de clarté. Certes, dans la revendication du brevet délivré, le domaine d'application de l'objet de l'invention ("pour commander des ...") est complété, après "éléments de commutation de puissance", par "... tels que des relais, des disjoncteurs de protection de moteur ou similaires", mais l'énoncé de ces exemples d'éléments de commutation ne nuit pas, en l'occurrence, à la clarté de la revendication. En effet, d'une part, ils ne font que préciser une fonction ("pour commander des ..."), et non pas par exemple une caractéristique définissant l'objet de l'invention et, d'autre part, grâce à eux, il apparaît évident à l'homme du métier, sans qu'il ait besoin pour ce faire de pousser plus loin la réflexion, ni même de lire la description, que, par "éléments de commutation de puissance", il faut entendre un composant électromécanique ou électronique capable, à l'arrivée d'un signal de

Last zu unterbrechen oder zu schließen. Die Beispielangabe ist hier allenfalls überflüssig; sie führt aber nicht zu irgendwelchen erkennbaren Unklarheiten oder unklaren Rechtsverhältnissen. Das gleiche gilt übrigens auch für die (von der Beschwerdeführerin nicht gerügte) Angabe "z. B. eines Motors, Trafos o. dgl." als Beispiele für das zu überwachende Gerät.

3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu.

3.1 Aus der DE-B-2 310 103 ist ein Schaltgerät mit sämtlichen Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 bekannt. Jedoch ist dieser Druckschrift nichts über den mechanischen Aufbau und daher keines der kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 zu entnehmen.

3.2 Aus der DE-B-2 359 452 ist ein Gehäuse mit Geräten zur Überwachung eines in Leitern fließenden Stroms, also ein Schaltgerät bekannt. Dieses Gerät weist Fühler 102 mit je einer Durchführung 103 auf, die auf das Magnetfeld der zum zu überwachenden Gerät führenden Leitung ansprechen. Dieser Druckschrift ist aber nicht zu entnehmen, ob das Gerät rechnergesteuert ist und Analog-/Digitalwandler aufweist. Ferner ist nicht erkennbar, daß die Fühler 102 auf einer Platine angeordnet sind. Auch liegen die Durchführungen 103 in Durchbrüchen 101 zweier Seitendeckel 34. Sie fluchten also nicht mit den Durchbrüchen im Gehäuse. Außerdem ist in den einzelnen, dem Gehäuse beim Gegenstand des Streitpatents vergleichbaren Gehäuserahmen 31 jeweils nur eine Platine vorhanden, so daß sämtliche Merkmale, die in Spalte 4, Zeile 50 bis 60 des Streitpatents angegeben sind, fehlen.

3.3 Aus der DE-A-2 209 786 ist ein Gehäuse zur Aufnahme elektrischer Bauelemente bekannt, das mehrere Platinen aufweist, die miteinander elektrisch verbunden sind. Im Unterschied zum Gegenstand des Streitpatents tragen diese Platinen einen Verstärker, ein Relais, ein Zeitteil und ein Netzteil. Das Gehäuse enthält somit kein rechnergesteuertes Schaltgerät mit A/D-Wandler und Fühler, d. h. es fehlen alle Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1. Darüber hinaus ist die elektrische Verbindung der Platinen untereinander durch Lötungen hergestellt (siehe Seite 4, Zeilen 13 bis 16 dieser Druckschrift), also keine Steckverbindung vorhanden. Auch tragen die Platinen weder Fühler noch Rechner noch Schaltelemente. Es fehlen daher die in Anspruch 1, Spalte 4, Zeile 44 bis 49 und 52 bis 60 aufgeführten Merkmale.

3.4 Die von der Beschwerdeführerin nicht aufgegriffene DE-A-2 736 546 kommt dem Gegenstand des Streitpa-

the legal position. Incidentally, the same also applies to the words "such as a motor, transformer or the like" as examples of the equipment to be monitored, which the appellants do not criticise.

3. The subject-matter of Claim 1 is novel.

3.1 DE-B-2 310 103 discloses a switching device with all the features of the preamble to Claim 1. It does not however say anything about the mechanical structure and therefore contains none of the characterising features of that claim.

3.2 DE-B-2 359 452 discloses a housing with means for monitoring a current passing along conductors, i.e. a switching device. This device has sensors 102, each with a passage 103, which respond to the magnetic field of the conductor leading to the equipment to be monitored. It cannot however be deduced from this document whether the device is computer-controlled and has analog-digital converters. Nor is it evident that the sensors 102 are arranged on a board. Also, the passages 103 are located in openings 101 in two side covers 34, so that they do not align with the openings in the housing. Moreover, the housing frames 31, which may be compared to the housing in the disputed patent, each contain only one board. All the features stated in column 4, lines 50 to 60 of the disputed patent are therefore lacking.

3.3 DE-A-2 209 786 discloses a housing to contain electrical components which has several electrically interconnected boards. In contrast to those of the disputed patent, these boards carry an amplifier, a relay module, a timer module and a mains supply unit. The housing, therefore, does not contain a computer-controlled switching device with analog-digital converter and sensor and hence lacks all the features of the preamble to Claim 1. In addition, the electrical connection between the boards is effected by soldering (see page 4, lines 13 to 16) and not by means of a plug-and-sockets system. Nor do the boards carry sensors, computers, or switching elements. The features stated in Claim 1, column 5, lines 26 to 31 and 34 to 42 are therefore lacking.

3.4 DE-A-2 736 546, which is not discussed by the appellants, is not closer to the subject-matter of the dis-

commande, de couper ou de fermer en charge des circuits électriques pour courants forts. Peut-être les exemples sont-ils ici superflus; toutefois, ils n'entraînent apparemment ni perte de clarté, ni confusion d'ordre juridique. La même observation vaut pour les exemples d'appareils à surveiller, "p. ex. un moteur, un transformateur de puissance ou similaire ..." (point sur lequel la requérante n'émet aucune critique).

3. L'objet de la revendication 1 est nouveau.

3.1 Le document DE-B-2 310 103 divulgue un appareil de commutation possédant l'ensemble des caractéristiques énoncées dans le préambule de la revendication 1. Toutefois, ce document ne fournit aucune indication quant à la conception mécanique, et par conséquent, il n'est possible d'en tirer aucune des caractéristiques décrites dans la revendication 1.

3.2 Le document DE-D-2 359 452 divulgue un boîtier avec des appareils pour surveiller le courant véhiculé par des conducteurs, c'est-à-dire un appareil de commutation. Cet appareil comporte des détecteurs 102 munis chacun d'un passage 103, et qui réagissent au champ magnétique de la ligne menant à l'appareil à surveiller: ce document ne précise cependant pas si l'appareil est contrôlé par ordinateur, ni s'il comporte des convertisseurs analogiques digitaux. De plus, il n'est pas indiqué si les détecteurs 102 sont montés sur une platine. D'autre part, les passages 103 sont situés dans les deux ouvertures 101 pratiquées dans deux couvercles latéraux 34. Ils ne sont donc pas alignés sur les ouvertures prévues dans le boîtier. Enfin, chaque châssis 31, comparable à celui du boîtier de l'objet du brevet litigieux, ne comporte qu'une seule platine, si bien que font défaut l'ensemble des caractéristiques figurant dans la colonne 4, lignes 50 à 60 du brevet litigieux.

3.3 Le document DE-A-2 209 786 divulgue un boîtier abritant des composants électriques, comportant plusieurs platines électriquement reliées entre elles. A la différence de l'objet du brevet litigieux, ces platines supportent un amplificateur, un circuit relais, un circuit temps et une alimentation. Le boîtier ne contient donc pas l'appareil de commutation contrôlé par ordinateur avec convertisseurs A/D et détecteurs, en d'autres termes, il ne possède aucune des caractéristiques énoncées dans le préambule de la revendication 1. En outre, la liaison électrique des platines entre elles est réalisée par soudage (cf. page 4, lignes 13 à 16 de ce document), d'où l'absence de connecteurs à fiches. Les platines ne comportent pas non plus de détecteurs, ni d'ordinateur, ni d'élément de commutation. On ne retrouve par conséquent aucune des caractéristiques figurant dans la revendication 1, colonne 4, lignes 44 à 49 et 52 à 60.

3.4 L'objet du document DE-A-2 736 546, qui n'a pas été pris en considération par la requérante, ne se rapproche

tents nicht näher und kann deshalb bei der Prüfung der Neuheit außer Betracht bleiben.

3.5 Die im europäischen Recherchenbericht genannten DE-A-2 310 103 und DE-A-2 359 452 sind inhaltsgleich mit den entsprechenden "B"-Dokumenten.

4. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht auf erfinderischer Tätigkeit.

4.1 Der Anspruch 1 geht im Oberbegriff aus von einem Stand der Technik, wie er aus der DE-B-2 310 103 bekannt ist. Die Beschwerdeführerin macht hierzu geltend, daß diese Druckschrift für die Bildung des Oberbegriffs nicht geeignet sei. Dieser Druckschrift sei nämlich lediglich die Funktionsweise eines Schaltgeräts zu entnehmen, wie dies auch im Oberbegriff des Anspruchs 1 der Fall sei; es sei ihr aber nichts über den mechanischen Aufbau des Geräts zu entnehmen, um den es beim Streitpatent gerade gehe. Dieser Auffassung kann die Beschwerdekammer nicht zustimmen. Erstens enthält der Oberbegriff des Anspruchs 1 nicht nur Funktionsangaben wie "Kenndaten errechnen", "Schaltbefehle abgeben" sondern auch Angaben, die die schaltungsmäßige Zuordnung einzelner Bauelemente betreffen ("der Rechner über Analog/Digitalwandler mit einem ... Fühler verbunden ist"). Zweitens dienen die besagten Funktionsangaben im vorliegenden Fall dem Verständnis des Zusammenwirkens der verschiedenen Bauelemente. Durch das Zusammenwirken der verschiedenen Bauelemente wird aber auch der mechanische Aufbau des Geräts mitbestimmt.

Es ist deshalb in Ermangelung eines näher kommenden Standes der Technik richtig von dem nur auf die Funktionsweise eines gattungsgleichen Geräts abstellenden Dokument DE-B-2 310 103 auszugehen.

4.2 Hiervon ausgehend liegt dem Gegenstand des Streitpatents die Aufgabe zugrunde, ein solches Schaltgerät konstruktiv so zu gestalten, daß es einfach zu montieren und einfach aufgebaut ist (Spalte 1, Zeile 23 bis 26 und 43 bis 53 des Streitpatents) und eine Trennung der nur Schwachstrom führenden von den auch Starkstrom führenden Bauelementen ermöglicht wird (Spalte 2, Zeile 13 bis 25 des Streitpatents).

4.3 Diese Aufgabe ist durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs angegebenen Merkmale gelöst. Dies ist bezüglich der beiden erstgenannten Teilaufgaben (Einfachheit von Montage und Aufbau) ohne weiteres ersichtlich, denn eine lösbare Steckverbindung ist leichter zu montieren als Lötverbindungen und die Anordnung auf Platinen führt zu einem besonders einfachen Aufbau. Es gilt aber auch für die letztgenannte Teilaufgabe.

Der Beschwerdeführerin kann nämlich nicht darin gefolgt werden, daß die Fühler 18 keine Schwachstromelemente seien. Vielmehr wird aus der Beschreibung Spalte 3, Zeile 25 bis 29 deutlich,

puted patent and can therefore be disregarded in considering novelty.

3.5 DE-A-2 310 103 and DE-A-2 359 452 mentioned in the European search report are identical in content to the corresponding published patent specifications.

4. The subject-matter of Claim 1 is based on inventive step.

4.1 The preamble of Claim 1 starts from the state of the art as known from DE-B-2 310 103. The appellants contend that the latter was not a suitable basis for this purpose since it disclosed only the manner of operation of a switching device as does the preamble of Claim 1 but did not disclose anything about the mechanical construction of the device, which is precisely what the disputed patent is concerned with. The Board of Appeal cannot agree with this view. Firstly, the preamble of Claim 1 contains not only references to function, such as "calculates data" or "issues switching commands", but also information relating to the arrangement of individual components within the circuit ("the computer is connected via an analog-digital converter to ... one sensor ..."). Secondly, the references to functions here help one understand how the various components interact. This interaction of the various components, however, is also a factor determining the mechanical structure of the device.

In the absence of any closer state of the art, it is therefore right to start out from DE-B-2 310 103 which concentrates only on the manner of operation of a similar device.

4.2 Starting from this premise, the problem the subject-matter of the disputed patent sets out to solve is to design a switching device of this kind that is easy to assemble and of simple construction (column 1, lines 23 to 26 and 43 to 53 of the disputed patent) and enables components carrying only light current to be separated from those which also carry heavy current (column 2, lines 13 to 15).

4.3 This is achieved by the features stated in the characterising part of the claim. While this is quite obvious as regards the first two aims stated - simplicity of assembly and construction - since a disengageable plug-and-socket type connection is easier to assemble than soldered ones and the arrangement on boards makes for particular simplicity of construction, it is also true of the last-mentioned aim.

However, the Board cannot agree with the appellants that the sensors 18 are not light-current elements. On the contrary, it is evident from column 3, lines 25 to 29 of the description that the

pas davantage de celui du brevet litigieux, et, de ce fait, il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour l'examen de la nouveauté.

3.5 Le contenu des documents DE-A-2 310 103 et DE-A-2 359 412, mentionnés dans le rapport de recherche européenne, est identique à celui des documents "B" correspondants.

4. L'objet de la revendication 1 implique une activité inventive.

4.1 Le préambule de la revendication 1 se fonde sur l'état de la technique représenté par le document DE-B-2 310 103. La requérante fait valoir à ce propos que la citation de ce document dans le préambule ne serait pas pertinente. Ce document fournirait simplement des indications sur le mode de fonctionnement d'un appareil de commutation, comme cela est également le cas dans le préambule de la revendication 1: il n'enseignerait rien sur la conception mécanique, dont il s'agit précisément dans le brevet litigieux. La Chambre ne saurait suivre la requérante sur ce point. Premièrement, le préambule de la revendication 1 ne se borne pas à indiquer des fonctions, telles que "calculer des valeurs caractéristiques", "donner des ordres de commutation"; elle contient également des renseignements sur l'agencement des différents composants du circuit ("le calculateur est relié par des convertisseurs analogiques digitaux avec ... un détecteur"). Deuxièmement, les fonctions évoquées ont en l'espèce pour objet de faciliter la compréhension de l'interaction des différents composants. Or, l'interaction des différents composants contribue également à déterminer la conception mécanique de l'appareil.

En l'absence d'antériorités se référant à un état plus proche de la technique, le renvoi au document DE-B-2 310 103, qui ne traite que du mode de fonctionnement d'un appareil similaire, est justifié.

4.2 A partir de l'état de la technique ainsi défini, l'objet du brevet litigieux vise à résoudre le problème consistant à construire un appareil de commutation de ce type, de manière qu'il soit facile à monter et simple dans sa conception (colonne 1, lignes 23 à 26 et 43 à 53 du brevet litigieux), tout en assurant l'isolation entre les composants qui ne conduisent que du courant faible et ceux qui conduisent également du courant fort (colonne 2, lignes 13 à 25 du brevet litigieux).

4.3 Ce problème est résolu grâce aux caractéristiques indiquées dans la partie caractérisante de la revendication. En effet, pour ce qui est des deux premiers éléments du problème (simplicité de montage et de conception), il est indéniable qu'une liaison par connecteurs à fiches amovibles est plus facile à réaliser que des liaisons par soudage, et que le montage sur platines aboutit à une conception particulièrement simple.

Cela vaut également pour le dernier élément du problème. Il n'est pas possible de suivre la requérante lorsqu'elle déclare que les détecteurs 18 ne sont pas des composants pour courant fai-

daß die Fühler selbst nur Schwachstrom führen. Starkstrom fließt lediglich in den Leitungen, die von diesen Fühlern überwacht werden. Das wird besonders deutlich, wenn gemäß Spalte 1, Zeile 54 und 55 als Fühler Hallgeneratoren verwendet werden.

4.4 Der Beschwerdeführerin kann ferner nicht darin zugestimmt werden, daß die DE-B-2 359 452 dem Gegenstand des Streitpatents recht nahe komme, nur weil dort ebenfalls mit elektrischen Bauelementen bestückte Leiterplatten an Gehäusen untergebracht sind. Dieser Druckschrift ist nämlich nicht zu entnehmen, wo und wie die Durchführungen 102 im Gehäuse angebracht sind. Die von der Beschwerdeführerin geäußerten Mutmaßungen darüber, daß die auf das Magnetfeld ansprechenden Bauteile bei der bekannten Anordnung auf den Platinen angebracht seien und diese mit den Außenflächen der Anschlußfahnen der Durchführung 102 in Verbindung gebracht oder in diese eingeschoben werden könnten, mögen sich dem Fachmann nach vorheriger Kenntnisnahme des Streitpatents aufdrängen, nicht aber ohne dessen Kenntnis. Im übrigen sind beim Gegenstand des Streitpatents der Einfachheit halber die Fühler auf der Platine selbst angeordnet und nicht erst über Anschlußfahnen mit dieser verbunden. Falls, wie die Beschwerdeführerin behauptet, der Fachmann in dieser getrennten Anordnung einen technischen Vorteil erkennt, so würde ihn dies eher davon abhalten, statt der Verbindung über Anschlußfahnen die Fühler direkt auf der Platine anzuordnen. Aber auch von der Aufgabenstellung her führt diese Druckschrift nicht zum Gegenstand des Streitpatents hin, denn die bekannte Anordnung soll die Herstellung von Gehäusen unterschiedlicher Größe für viele Anwendungsarten ermöglichen, während beim Streitpatent ein einziges Gehäuse für einen speziellen Anwendungszweck verwendet wird.

4.5 Ebenso wenig vermag die DE-A-2 209 786 den Gegenstand des Streitpatents nahezulegen. Einerseits sind bei der hieraus bekannten Anordnung die elektrischen Verbindungen zwischen den einzelnen Platinen durch Verlöten hergestellt, was in Aufbau und Montage zweifellos komplizierter ist als die bei der strittigen Anordnung verwendete Steckverbindung. Andererseits wird durch die Verteilung unterschiedlicher Baugruppen wie Verstärker-, Netz-, Relais- und Zeitteil auf jeweils eine von mehreren Platinen noch nicht nahegelegt, speziell eine Aufteilung nach Schwachstrom- und Starkstromelementen auf nur zwei Platinen vorzunehmen, worin die Einspruchsabteilung mit Recht den Kern der Erfindung gesehen hat.

4.6 Darüber hinaus gibt auch die DE-A-2 736 546 keine Anregung wie beim Streitpatent auf der einen der beiden lösbar miteinander verbundenen Platinen nur die Schwachstromele-

sensors themselves carry only light current. Heavy current flows only through the conductors monitored by these sensors. This becomes particularly clear when in column 1, lines 54 and 55, reference is made to Hall generators being used as sensors.

4.4 Nor is it possible, moreover, to agree with the appellants' contention that DE-B-2 359 452 comes very close to the subject-matter of the disputed patent simply because this also refers to circuit boards carrying electrical components likewise accommodated in housings. It cannot be deduced from this patent where and how the passages 102 are made in the housing. The appellants' assumptions that the components responding to the magnetic field in the known arrangement are located on the circuit boards and that the latter are brought into contact with the outer surfaces of the connecting lugs of passage 102, or could be pushed into these, might well suggest themselves to the person skilled in the art having prior knowledge of the disputed patent, but not to one without such knowledge. For the rest, in the case of the disputed patent the sensors are, for the sake of simplicity, arranged on the board itself and are not just connected to it by means of connecting lugs. If, as the appellants maintain, a person skilled in the art would see a technical advantage in this separate arrangement, this would if anything prevent him from arranging the sensors directly on the board instead of using connecting lugs. Nor, moreover, does DE-B-2 359 452 lead to the subject-matter of the disputed patent from the point of view of the type of problem stated since the known arrangement is intended to allow the manufacture of housings of different sizes for a variety of purposes whereas in the disputed patent a single housing is used for one particular purpose.

4.5 DE-A-2 209 786 likewise does not really suggest the subject-matter of the disputed patent. On the one hand, in the arrangement it shows the electrical connections between the individual boards to be obtained by soldering, which as far as construction and assembly is concerned is undoubtedly more complicated than in the case of the plug-and-socket connections used in the arrangement of the disputed patent. On the other hand, the distribution of different sub-assemblies such as amplifier, power-supply, relay and timer modules, each on one of several boards, still does not suggest dividing light-current and heavy-current elements between just two boards, which the Opposition Division rightly saw as the crux of the invention.

4.6 Moreover, DE-A-2 736 546 does not, as does the disputed patent, give any indication that the light-current elements only might be located on one of the two disengageably connected

ble. Bien au contraire, il ressort clairement de la description (colonne 3, lignes 25 à 29), que ces détecteurs eux-mêmes ne conduisent que du courant faible. Le courant fort passe uniquement dans les lignes surveillées par les détecteurs. Cela est d'autant plus évident que, comme il est précisé à la colonne 1, lignes 54 et 55, les détecteurs utilisés sont des générateurs à effet Hall.

4.4 Il n'est pas possible non plus de souscrire à l'assertion de la requérante suivant laquelle l'objet du document DE-B-2 359 452 serait très proche de celui du brevet en litige, pour la simple raison que, là aussi, des platines à circuit imprimé munies de composants électriques sont logées dans des boîtiers. L'endroit et la façon dont les passages 102 sont aménagés dans le boîtier n'apparaît pas dans ce document. Il est possible que, conformément à la supposition émise à ce propos par la requérante, l'homme du métier soit inévitablement amené à présumer que les composants réagissant au champ magnétique sont montés sur les platines suivant la disposition connue, et que ces dernières sont reliées aux faces externes des plots de raccordement du passage 102 ou insérées dans ces plots mais il ne pourra aboutir à cette conclusion que s'il a auparavant pris connaissance du brevet litigieux. Au reste, pour des raisons de simplicité, les détecteurs faisant l'objet de ce dernier sont montés directement sur les platines, et non pas reliés à elles par des plots. Si, ainsi que le prétend la requérante, l'homme du métier décèle un avantage technique dans cet agencement séparé, cela devrait plutôt le dissuader de monter les détecteurs directement sur la platine au lieu de recourir à des plots de raccordement. En ce qui concerne le problème posé, le document DE-B-2 359 452 ne conduit pas non plus à l'objet du brevet litigieux ; en effet, la disposition connue doit permettre de réaliser des boîtiers de différentes tailles destinés à de multiples applications, tandis qu'un seul boîtier, conçu pour une application bien précise, est utilisé dans le brevet litigieux.

4.5 Le document DE-A-2 209 786 ne démontre pas davantage l'évidence de l'objet du brevet en litige. D'une part, dans la disposition divulguée dans ce document, les liaisons électriques entre les différentes platines sont réalisées par soudage, solution indéniablement plus complexe, au point de vue de la conception et du montage, que les connecteurs à fiches mis en oeuvre dans la disposition litigieuse. D'autre part, le fait que les différents modules, tels qu'amplificateur, alimentation, circuit relais et circuit temps, soient répartis sur des platines différentes, n'indique pas de manière évidente qu'il y a deux platines distinctes pour les éléments courants faibles et les éléments courants forts. Or, c'est précisément en cela que la division d'opposition a vu, à juste titre, l'élément clé de l'invention.

4.6 De surcroît, à la différence du brevet litigieux, le document DE-A-2 736 546 ne précise pas que l'une des deux platines amovibles liées entre elles ne doit comporter que les éléments

mente und auf der anderen nur die Starkstromelemente anzubringen.

4.7 Vor die Aufgabe gestellt ein rechnergesteuertes Schaltgerät baulich so zu gestalten, daß Aufbau und Montage einfach sind und eine Beeinflussung der empfindlichen Schwachstrombauelemente durch Starkstrombauelemente, insbesondere ein Leistungsschaltelement, vermieden oder wenigstens verringert wird, kann der Fachmann somit aus keiner der genannten Druckschriften eine Anregung für die beanspruchte Lösung dieser Aufgaben gewinnen.

5. Die Ansprüche 2 und 3 sind auf Anspruch 1 zurückbezogen und bringen zweckmäßige Ausgestaltungen des Gegenstandes des Anspruchs 1. Sie haben deshalb gleichfalls Bestand.

6. In Anspruch 2 (Spalte 5, Zeile 3 der Streitpatentschrift) ist gegenüber den der Erteilung zugrunde gelegten Unterlagen ein Druckfehler unterlaufen. Anstelle von "Gebäudes" muß es richtig heißen "Gehäuses". Eine Korrektur der Patentschrift erübrigt sich jedoch in Anbetracht der Offensichtlichkeit dieses Druckfehlers.

boards and the heavy-current elements only on the other.

4.7 Set the task of designing a computer-controlled switching device that is of simple construction and easy to assemble and in which any influencing of sensitive light-current components by heavy-current components, especially a power switch, is avoided or at least reduced, a person skilled in the art would not therefore be guided by any of the citations towards the solution claimed.

5. Claims 2 and 3 refer back to Claim 1 and describe advantageous embodiments of the device as claimed in Claim 1. They therefore also stand.

6. In the original German version of Claim 2 (column 5, line 3) a printer's error has resulted in the word "Gebäudes" (building) appearing instead of the "Gehäuses" (housing) contained in the document used as the basis for grant. Correction of the patent specification is unnecessary, however, given the obviousness of the error.

courants faibles et l'autre, uniquement les éléments courants forts.

4.7 Confronté au problème qui consiste à élaborer un appareil de commutation contrôlé par ordinateur tel que la conception et le montage en soient simples et les influences des éléments courants forts, en particulier celles d'un élément de commutation de puissance, sur les fragiles éléments courants faibles soient évitées, ou du moins limitées, l'homme du métier ne trouvera dans aucune des antériorités citées des indications lui permettant d'aboutir à la solution revendiquée.

5. Les revendications 2 et 3 se réfèrent à la revendication 1, et apportent des précisions utiles concernant l'objet de la revendication 1. Elles sont par conséquent également admissibles.

6. Dans la version allemande de la revendication 2 (colonne 5, ligne 3 du brevet litigieux), une faute d'impression a été commise par rapport aux documents soumis en vue de la délivrance. Il y a lieu de supprimer le mot "Gebäudes" et de le remplacer par le mot "Gehäuses". Toutefois, vu le caractère manifeste de cette erreur, un corrigendum du fascicule de brevet ne s'impose pas.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

#### Order

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

The appeal is rejected.

#### Dispositif

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

Le recours est rejeté.

## MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

### Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts von 29. Juli 1987 über die Einreichung von europäischen Patentan- meldungen, internationalen Anmeldungen und anderen Unterlagen mittels technischer Einrich- tungen zur Nachrichten- übermittlung

Aufgrund der Regeln 24 Absatz 1 und 36 Absatz 5 EPU in der Fassung des Beschlusses des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation vom 5. Juni 1987 (ABI. EPA 7/1987, 274) und gestützt auf Regel 92.4 PCT wird bestimmt, daß mit **Wirkung ab 1. Oktober 1987** für die Einreichung von europäischen Patentanmeldungen, internationalen Anmeldungen und anderen Unterlagen folgende Bestimmungen gelten:

#### 1. Einreichung von europäischen Patentanmeldungen und Internationalen Anmeldungen

1.1 Europäische Patentanmeldungen können **schriftlich** beim Europäischen Patentamt in München und seiner Zweigstelle in Den Haag sowie den zuständigen nationalen Behörden der Vertragsstaaten im Sinne von Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe b EPU unmittelbar oder durch die Post eingereicht werden (Regel 24 (1) Satz 1 EPU).

1.2 Sie können ferner bei den zuständigen nationalen Behörden der Vertragsstaaten mittels **Telekopie (Telefax)** eingereicht werden, **sofern diese Behörden die Einreichung von Patentanmeldungen durch Telekopie gestatten**. Gegenwärtig gestatten dies das Deutsche Patentamt (DE), das Institut national de la propriété industrielle (FR), das Österreichische Patentamt (AT), das schwedische Patentamt (SE) und das Bundesamt für geistiges Eigentum (CH). Die bei einer solchen nationalen Behörde durch Telekopie eingereichte europäische Patentanmeldung erhält den Tag des Eingangs der telekopierten Anwendungsunterlagen bei der nationalen Behörde als Anmeldetag, wenn diese Unterlagen den Erfordernissen des Artikels 80 EPU entsprechen.

Wird eine europäische Patentanmeldung bei einer nationalen Behörde, die dies gestattet, durch Telekopie eingereicht, so fordert das Europäische Patentamt nach Eingang der telekopierten Unterlagen den Anmelder auf, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von **zwei Monaten** schriftliche Anmeldungsunterlagen nachzureichen, die den Inhalt der telekopierten Unterlagen wiedergeben und der Ausführungsordnung zum EPU entsprechen, insbe-

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Decision of the President of the European Patent Office dated 29 July 1987 on the use of technical means of communication for filing European patent applications, international applications and other documents

In accordance with Rules 24(1) and 36(5) EPC as amended by Decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation dated 5 June 1987 (OJ EPO 7/1987, p. 274) and having regard to Rule 92.4 PCT, the following provisions shall apply **with effect from 1 October 1987** to the filing of European patent applications, international applications and other documents:

#### 1. Filing of European patent applications and international applications

1.1 European patent applications may be filed **in writing**, either directly or by post, with the European Patent Office in Munich or its branch at The Hague or with the competent national authorities of the Contracting States in accordance with Article 75 (1) (b) EPC (Rule 24(1), first sentence, EPC).

1.2 They may also be filed with the competent national authorities of Contracting States **by facsimile if those authorities permit patent applications to be filed in that way**. This is at present the case with the German Patent Office (DE), the Institut national de la propriété industrielle (FR), the Austrian Patent Office (AT), the Swedish Patent Office (SE) and the Swiss Federal Intellectual Property Office (CH). A European patent application filed by facsimile with such an authority is accorded the date of receipt of the application documents in facsimile as the date of filing if those documents comply with the requirements of Article 80 EPC.

If a European patent application is filed by facsimile with a national authority which permits this method, the European Patent Office invites the applicant, once the documents transmitted in facsimile have been received, to supply within a non-extendable period of **two months** written confirmation reproducing the content of the facsimile documents, complying with the requirements of the Implementing Regulations to the EPC and in particular correctly

## COMMUNICATION DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 29 juillet 1987, relative au dépôt des demandes de brevet européen, des demandes internationales et d'autres pièces par des moyens techniques de communication

En application des règles 24, paragraphe 1 et 36, paragraphe 5 CBE telles que modifiées par décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets en date du 5 juin 1987 (JO OEB n° 7/1987, p. 274) et vu la règle 92.4) PCT, il est décidé qu'**avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 1987**, le dépôt des demandes de brevet européen, des demandes internationales et d'autres pièces est régi par les dispositions suivantes:

#### 1. Dépôt des demandes de brevet européen et des demandes internationales

1.1 Les demandes de brevet européen peuvent être déposées **par écrit**, directement ou par la voie postale, auprès de l'Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye, ainsi qu'auprès des services nationaux compétents des Etats contractants au sens de l'article 75, paragraphe 1, lettre b CBE (règle 24, paragraphe 1, 1<sup>re</sup> phrase CBE).

1.2 Elles peuvent être également déposées par **télex** (Téléfax) auprès des services nationaux compétents des Etats contractants, **dans la mesure où ces services autorisent le dépôt des demandes de brevet par télécopie**. Actuellement, le dépôt par télécopie est autorisé par l'Office allemand des brevets (DE), l'Institut national de la propriété industrielle (FR), l'Office autrichien des brevets (AT), l'Office suédois des brevets (SE) et l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (CH). Les demandes de brevet européen déposées par télécopie auprès de l'un de ces services nationaux se voient attribuer comme date de dépôt la date de réception par le service national des pièces de la demande télécopiée, si ces pièces répondent aux conditions de l'article 80 CBE.

Si une demande de brevet européen est déposée par télécopie auprès d'un service national qui autorise ce mode de dépôt, l'Office européen des brevets invite le demandeur après réception des documents télécopiés à produire dans un délai de **deux mois** non reconductible les pièces écrites de la demande qui reproduisent le contenu des documents télécopiés et répondent aux prescriptions du règlement d'exécution de la CBE; ces pièces doi-

sondere ordnungsgemäß unterzeichnet sein müssen. Kommt der Anmelder dieser Aufforderung nicht rechtzeitig nach, so wird die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen (Artikel 91 (1) (b) und (3) EPU).

Im übrigen gelten für die Einreichung von europäischen Patentanmeldungen durch Telekopie bei den nationalen Behörden die von diesen Behörden für die Benutzung ihrer Telekopiereinrichtungen festgelegten Bedingungen (z. B. technische Anforderungen, Betriebszeiten).

1.3 Europäische Patentanmeldungen können beim Europäischen Patentamt und den zuständigen nationalen Behörden der Vertragsstaaten **nicht** telegraphisch, fernschriftlich, auf Diskette<sup>1)</sup> oder ähnlichen Datenträgern, durch Teletex oder ähnliche Verfahren eingereicht werden. Sie können **beim Europäischen Patentamt zur Zeit noch nicht durch Telekopie** eingereicht werden<sup>2)</sup>.

Auf eine solche Weise eingereichte Anmeldungen werden nicht als europäische Patentanmeldungen behandelt und können einen wirksamen Anmelde-tag im Sinne von Artikel 80 EPU nicht begründen.

1.4 Für die Einreichung internationaler Anmeldungen beim europäischen Patentamt als Anmeldeamt gelten die unter Nr. 1.1 bis 1.3 genannten Bedingungen entsprechend.

## 2. Einreichung anderer Unterlagen

2.1 Nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung können gemäß Regel 36 Absatz 5 EPU Unterlagen — mit Ausnahme von Vollmachten, Erfindernennungen und Prioritätsbelegen — beim Europäischen Patentamt **telegraphisch, fernschriftlich oder durch Telekopie** eingereicht werden. Die Einreichung solcher Unterlagen auf Diskette oder ähnlichen Datenträgern, durch Teletex oder ähnliche Verfahren ist zur Zeit nicht möglich.

2.2 Nach Einreichung einer internationalen Anmeldung können in Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt, als internationaler Recherchenbehörde oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde Unterlagen — mit Ausnahme von Vollmachten, Erfindernennungen und Prioritätsbelegen — beim EPA gemäß Regel 92.4 a) PCT telegraphisch, fernschriftlich oder durch Telekopie eingereicht werden.

2.3 Für die Übermittlung von Unterlagen durch Fernschreiben oder Telekopie stehen folgende Anschlüsse zur Verfügung:

<sup>1)</sup> Die Möglichkeit, Disketten zusammen mit den schriftlichen Anmeldeunterlagen nach dem DATIMTEX-System einzureichen, bleibt unberührt.

<sup>2)</sup> Nach einer kurzen Testphase von etwa 6 Monaten, in der Erfahrungen mit der Faksimile-Übermittlung von anderen Unterlagen (siehe Nr. 2 des Beschlusses) gesammelt werden sollen, ist vorgesehen, die Einreichung europäischer Patentanmeldungen auch beim EPA selbst zuzulassen.

signed. If the applicant fails to meet this invitation in due time, the European patent application is refused (Article 91 (1) (b) and (3) EPC).

In addition, the filing of European patent applications with national authorities by facsimile is governed by the conditions (e.g. technical requirements, operating times) laid down by those authorities for the use of their facsimile facilities.

1.3 European patent applications may **not** be filed with the European Patent Office or the competent national authorities of the Contracting States by telegram or telex, on diskette<sup>1)</sup> or similar carriers, or by teletex or similar methods. For the time being they may **not yet** be filed with the **European Patent Office by facsimile**<sup>2)</sup>.

Applications filed in these ways will not be treated as European patent applications and cannot be accorded a valid date of filing under Article 80 EPC.

1.4 The requirements set out under points 1.1 to 1.3 apply *mutatis mutandis* to the filing of international applications with the European Patent Office as receiving Office.

## 2. Filing of other documents

2.1 After a European patent application has been filed, documents other than authorisations, designations of inventors and priority documents may be filed with the European Patent Office **by telegram, telex or facsimile** under Rule 36 (5) EPC. At present, such documents may not be filed on diskette or similar carriers, or by teletex or similar methods.

2.2 After an international application has been filed, documents other than authorisations, designations of inventors and priority documents may be filed with the EPO under Rule 92.4 (a) PCT by telegram, telex or facsimile in proceedings before the EPO as receiving Office, International Searching or Preliminary Examining Authority.

2.3 The following numbers are available for filing documents by telex or facsimile:

<sup>1)</sup> Diskettes may still be filed with application documents under the DATIMTEX procedure.

<sup>2)</sup> After a short test period of about 6 months allowing for experience to be gained with facsimile transmission of other documents (see point 2 of The Decision), it is intended to permit European patent applications to be filed by facsimile with the EPO itself as well.

vent notamment être dûment signées. Si le demandeur ne répond pas dans les délais à cette invitation, la demande de brevet européen est rejetée (article 91, paragraphe 1, lettre b et paragraphe 3 CBE).

Au demeurant, le dépôt des demandes de brevet européen par télécopie auprès des services nationaux est soumis aux conditions fixées par ces services en ce qui concerne l'utilisation de leurs installations de télécopie (par ex. exigences techniques, horaires de fonctionnement).

1.3 Les demandes de brevet européen ne peuvent **pas** être déposées auprès de l'Office européen des brevets et des services nationaux compétents des Etats contractants par télégramme, par télex, sur disquettes<sup>1)</sup> ou sur des supports de données équivalents, par Télétex ou tout autre procédé équivalent. Elles ne peuvent **pas encore** être déposées pour le moment **par télécopie auprès de l'Office européen des brevets**<sup>2)</sup>.

Les demandes déposées de cette manière ne seront pas traitées en tant que demandes de brevet européen et il ne pourra pas leur être valablement attribué une date de dépôt au sens de l'article 80 CBE.

1.4 Les dispositions des paragraphes 1.1 à 1.3 s'appliquent au dépôt des demandes internationales auprès de l'Office européen des brevets en tant qu'office récepteur.

## 2. Dépôt d'autres pièces

2.1 Les documents postérieurs au dépôt de la demande de brevet européen — à l'exception des pouvoirs, des désignations de l'inventeur et des documents de priorité — peuvent être déposés auprès de l'Office européen des brevets **par télégramme, par télex ou par télécopie** conformément à la règle 36, paragraphe 5 CBE. Ces documents ne peuvent pas être déposés pour le moment sur disquette ou sur des supports de données équivalents, par Télétex ou par des procédés équivalents.

2.2 Dans les procédures devant l'OEB en tant qu'office récepteur, en tant qu'administration chargée de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international, les documents postérieurs au dépôt d'une demande internationale — à l'exception des pouvoirs, des désignations de l'inventeur et des documents de priorité — peuvent être déposés auprès de l'OEB par télégramme, par télex ou par télécopie conformément à la règle 92.4 a) PCT.

2.3 La transmission de documents par télex ou par télécopie peut s'effectuer par les numéros suivants:

<sup>1)</sup> La possibilité de déposer des disquettes avec les pièces écrites de la demande conformément au système DATIMTEX, n'est pas affectée.

<sup>2)</sup> Après une courte période d'essai d'environ 6 mois qui permettra d'acquies de l'expérience en matière de dépôt par télécopie d'autres pièces (voir point 2 de la présente décision), il est prévu d'autoriser le dépôt par télécopie des demandes de brevet européen également auprès de l'OEB lui-même.



EPA München  
Telex 523 656 epmu d  
Telefax (089) 2399-4465

EPA Den Haag  
Telex 31 651 epo nl  
Telefax (070) 40-3016

Werden Unterlagen telegraphisch, fernschriftlich oder durch Telekopie eingereicht, so ist Innerhalb von **zwei Wochen** nach ihrem Eingang ein Schriftstück (Bestätigungsschreiben) nachzureichen, das den Inhalt des Telegramms, des Fernschreibens oder der Telekopie wiedergibt und der Ausführungsordnung zum EPÜ beziehungsweise der nach dem PCT vorgeschriebenen Form entspricht, insbesondere also ordnungsgemäß unterzeichnet sein muß. Wird dieses Schriftstück nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt das Telegramm, das Fernschreiben oder die Telekopie als nicht eingegangen.

*PAUL BRAENDLI*  
Präsident

EPO Munich  
Telex 523 656 epmu d  
Facsimile (089) 2399-4465

EPO The Hague  
Telex 31 651 epo nl  
Facsimile (070) 40-3016

If documents are filed by telegram, telex or facsimile, written confirmation must be supplied within **two weeks** of the date of their receipt, reproducing the contents of the telegram, telex or facsimile communication and complying with the requirements of the Implementing Regulations to the EPC or of the form prescribed under the PCT, in particular correctly signed. If such confirmation is not supplied in due time, the telegram, telex or facsimile communication is deemed not to have been received.

*PAUL BRAENDLI*  
President

OEB Munich  
Télex 523 656 epmu d  
Téléfax (089) 2399-4465

OEB La Haye  
Télex 31 651 epo ni  
Téléfax (070) 40-3016

Si des documents sont déposés par télégramme, par télex ou par télécopie, il y a lieu de produire dans un délai de **deux semaines** suivant leur réception une pièce (lettre de confirmation) qui reproduit le contenu du télégramme, du télex ou de la télécopie et répond aux prescriptions du règlement d'exécution de la CBE ou à la forme prescrite par le PCT ; cette pièce doit notamment être dûment signée. Si cette pièce n'est pas produite dans les délais, le télégramme, le télex ou la télécopie est réputé non reçu.

*PAUL BRAENDLI*  
Président

## Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 1. Juli 1987 über den Stand der Arbeiten beim DATIMTEX-System

1. Im Rahmen der stufenweisen Einführung des DATIMTEX-Systems werden derzeit ca. 80% aller eingehenden Anmeldungen digitalisiert.

Das Amt geht davon aus, daß voraussichtlich ab Oktober d.J. der Volltext aller eingehenden Anmeldungen in dieser Weise verarbeitet werden kann. Dadurch wird es ermöglicht, im Laufe des Jahres 1988 alle zu veröffentlichenden Anmeldungen (A-Schriften) in der beabsichtigten platzsparenden Form in entsprechender guter Qualität zu drucken. Das Amt hat darüber hinaus erste Schritte eingeleitet, ab 1989 auch die zu diesen Zeitpunkten zu veröffentlichenden Patentschriften (B-Schriften), deren Anmeldeungs-Originaltext in bereits digitalisierter Form vorliegt, mit dem DATIMTEX-System zu erstellen (in 1989 voraussichtlich ca. 20% der dann insgesamt zu druckenden B-Schriften). Hierdurch kann bereits eine wesentliche Reduzierung der Gesamtdruckkosten erreicht werden.

2. Nach der nun zweijährigen Einführungsphase des Systems lassen sich folgende Erfahrungen mitteilen:

### 2.1 Einreichung von Disketten

Die Teilnahme der Anmelder und ihrer Vertreter an dem System ist gut, aber leider immer noch nicht optimal. So werden beispielsweise pro Monat ziemlich konstant nur zwischen 250 und 300 Anmeldungen mit Diskette eingereicht. Dies entspricht ca. 7-10% aller eingehenden Anmeldungen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, daß zwischenzeitlich alle gängigen Diskettentypen (ca. 400) vom Amt angenommen und konvertiert werden können. Die in Beilage zum Amtsblatt 6/1985 veröffentlichte (eingeschränkte) Liste der Textsysteme, deren Disketten vom EPA angenommen werden (Anhang III) ist somit als gegenstandslos zu betrachten. Auf Wunsch der Anmelder und ihrer Vertreter ist das Amt gerne bereit, in Zweifelsfällen auch entsprechende Tests durchzuführen. Auskünfte hierzu erteilen die am Ende dieser Mitteilung genannten Informationsstellen des EPA in München und Den Haag.

Neben den Anmeldern im Bereich des Europäischen Patentübereinkommens werden auch die Anmelder mit Geschäftssitz außerhalb der Vertragsstaaten des EPÜ (z. B. in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Japan, in Australien etc.) gebeten, sich insbesondere durch Einreichung von Disketten am DATIMTEX-System zu beteiligen.

## Notice of the President of the EPO dated 1 July 1987 concerning progress with the DATIMTEX System

1. The DATIMTEX system is being introduced gradually; at present about 80% of all applications received are either already in or subsequently put into digitised form.

The Office expects to be able to process the full text of all incoming applications in this way by about October this year, and that all applications (A documents) scheduled for publication in 1988 can be produced in compact form in a high print quality. The Office is also preparing to extend the use of DATIMTEX from 1989 onwards to the publication of those patent specifications (B documents) whose original application text has already been digitised (probably some 20% of the total B documents to be printed that year), thereby substantially reducing overall printing costs.

2. The position now that DATIMTEX has been in operation for two years may be summarised as follows:

### 2.1 Filing of diskettes

Many applicants and representatives are using the system, but more still could do so. The number of applications filed on diskette is only a fairly steady 250 to 300 per month (7% to 10% of total filings). The Office now accepts all the usual diskettes (about 400 different types), so that the list published as Annex III in the Supplement to Official Journal 6/1985 no longer applies. In case of doubt as to diskette suitability the Office is willing to conduct a test if applicants and representatives so wish. Further details are available from the information desks in Munich and The Hague indicated at the end of this Notice.

Applicants from non-EPC Contracting States such as the USA, Japan and Australia are also invited to use the DATIMTEX system, especially the diskette option.

## Communiqué du Président de l'OEB en date du 1<sup>er</sup> juillet 1987 concernant l'avancement des travaux relatifs à la mise en oeuvre du système DATIMTEX

1. Dans le cadre de la mise en oeuvre progressive du système DATIMTEX, environ 80% des demandes de brevet déposées sont actuellement numérisées.

L'Office estime qu'il pourra traiter de même le texte de toutes les demandes déposées, probablement à partir du mois d'octobre de cette année. Toutes les demandes destinées à être publiées au cours de 1988 (document A) pourront donc être imprimées dans le format prévu, moins encombrant, et avec la qualité requise. De plus, l'Office a pris un certain nombre de dispositions préparatoires à l'effet d'imprimer également, à partir de 1989, conformément au système DATIMTEX, tous les fascicules de brevet (documents B) destinés à la publication et pour lesquels le texte original de la demande existe sous forme numérisée (selon les prévisions, en 1989, environ 20% des documents B à imprimer). Les frais d'impression pourront ainsi déjà être réduits de façon substantielle.

2. La phase de lancement du système qui a débuté voici deux ans, donne d'ores et déjà lieu aux constatations suivantes:

### 2.1 Dépôt de demandes sur disquettes

Il est regrettable que la participation des demandeurs et de leurs mandataires au système ne soit pas encore optimale. C'est ainsi que, par exemple, de manière assez constante, seules 250 à 300 des demandes déposées chaque mois sont accompagnées d'une disquette, ce qui représente environ 7 à 10% du total. Il convient à cet égard de signaler qu'entre temps, l'Office accepte et est en mesure de convertir tous les types de disquettes courants (environ 400). La liste (limitative) des systèmes de traitement de texte utilisant des disquettes de format accepté par l'OEB (annexe III), publiées dans le supplément au Journal officiel n° 6/1985 est donc désormais sans objet. Si les demandeurs et leurs mandataires expriment le désir, l'Office est disposé à effectuer les tests nécessaires en cas de doute. Les services d'information de l'OEB à Munich et à La Haye, indiqués à la fin du présent communiqué, fourniront volontiers toutes précisions à ce sujet.

Outre les demandeurs ayant leur siège ou leur domicile dans un Etat contractant de la CBE, ceux dont le siège ou le domicile est situé hors du territoire de ces Etats (p. ex. aux Etats-Unis, au Japon, en Australie, etc.) sont invités à participer également au système DATIMTEX, en déposant leurs demandes de préférence sur disquette.

Da die Einreichung dieser Anmeldungen in der Regel über einen zugelassenen europäischen Vertreter erfolgt, muß im Falle der Einreichung einer Anmeldung mit Diskette unbedingt darauf geachtet werden, daß der auf Papier geschriebene Text mit dem auf Diskette gespeicherten Text identisch ist.

### 2.2 Einreichung in OCR-lesbarer Schrift

Der Anteil der Anmeldungen, die maschinell gelesen werden (OCR), liegt derzeit bei ca. 35% (ca. 1200 pro Monat).

Neben der international genormten Schriftart OCR-B können zwischenzeitlich auch weitere Schriftarten, wie z.B. Courier und Letter Gothic verarbeitet werden. In naher Zukunft wird dies auch noch für weitere Schriftarten möglich sein.

Diese Schriftarten können sowohl mit den herkömmlichen Drucksystemen (Schreibsysteme mit Kugelkopf oder Typenrad) als auch mit Matrix- oder Nadeldruckern erzeugt werden, sofern es sich hierbei um 24-Nadel-Drucker handelt.

Insbesondere sollte darauf geachtet werden, daß

- die gesamte Anmeldung durchgehend mit einer Schriftart geschrieben,

- die Schrift gleichmäßig schwarz und konturenscharf wiedergegeben (keine verschmutzten oder beschädigten Typen verwenden) und

- das Original (oder eine sehr gute Kopie davon) miteingereicht wird.

Abhängig von diesen Qualitätsbedingungen kann mit einer Steigerung des Anteils OCR-lesbarer Anmeldungen bis zu 50% gerechnet werden.

### 2.3 Manuell zu erfassende Anmeldungen

Der Anteil manuell zu erfassender Anmeldungen liegt derzeit ebenfalls bei ca. 35% (ca. 1200 pro Monat). Hierbei handelt es sich um Anmeldungen, die nicht zusammen mit Diskette eingereicht wurden bzw. wegen ihrer Schriftart oder mangelnder Druckqualität nicht maschinell gelesen werden können. Da dies die kostenintensivste Art der Digitalisierung darstellt, bemüht sich das Amt, diesen Anteil so gering wie möglich zu halten. Dies setzt jedoch die Beachtung der entsprechenden Richtlinien seitens der Anmelder und ihrer Vertreter voraus (siehe Beilagen zum Amtsblatt 5/1986).

### 2.4 Qualität der A-Schrift

Es soll nicht verschwiegen werden, daß es im Zusammenhang mit der Qualität und Verteilung der veröffentlichten europäischen Patentanmeldungen (A-Schrift) in der Einführungsphase Probleme gegeben hat. Folgende hauptsächliche Schwachpunkte haben sich gezeigt:

Since such applicants usually file via a professional representative the EPO wishes to stress that the paper-based application text must be identical with that stored on diskette.

### 2.2 Filing in OCR-readable characters

The proportion of applications which are machine-scanned (OCR) is currently about 35% or 1 200 per month.

The Office can now process not only internationally standard OCR-B characters but also other typestyles such as Courier and Letter Gothic. The range will be extended in the near future.

Characters may be printed either using a conventional golfball or daisywheel element or by means of matrix printers so long as these are of the 24-pin type.

Please note:

- The application must be in one typestyle throughout.

- Characters must be of uniform density and sharply defined (do not use dirty or damaged type elements).

- The original (or a very good copy) of the application must be filed as well.

If the quality requirements are complied with the proportion of OCR-readable applications could be increased to up to 50%.

### 2.3 Recording applications manually

The proportion of applications recorded manually - because no diskette is filed or because their typestyle or print makes them non-machine-readable - is currently also around 35% (1200 per month). Since this is the most expensive method of digitisation, the Office is trying to keep the figure as low as possible. However, it can do so only if applicants and representatives observe the instructions given in the Supplement to Official Journal 5/1986.

### 2.4 A document quality

It is no secret that there have been certain teething troubles associated with A document quality and distribution. The main weaknesses have been:

Ces demandes étant en règle générale déposées par le truchement du mandataire agréé européen, il convient de vérifier, dans le cas où la demande est accompagnée d'une disquette, que le texte sur papier est bien identique à celui enregistré sur la disquette.

### 2.2 Demandes en caractères ROC

Actuellement, le pourcentage de demandes lisibles par machine (caractères ROC) s'élève à 35% (environ 1 200 demandes par mois) de l'ensemble des dépôts.

Outre les caractères ROC-B, qui font l'objet d'une norme internationale, d'autres caractères, comme COURIER et Letter Gothic par exemple, peuvent également être traités. Il en ira de même pour d'autres caractères dans un proche avenir.

Ces caractères peuvent être générés aussi bien par des systèmes d'impression classiques (machines à sphère ou à rosace) que par des imprimantes matricielles non impact ou à aiguilles, à condition qu'il s'agisse de modèles à 24 aiguilles.

Il convient de prêter une attention toute particulière aux points suivants:

- toutes les pièces de la demande doivent être rédigées en caractères uniformes

- les caractères doivent être uniformément noirs et nets (ne pas utiliser de caractères défectueux ou encrassés)

- l'original (ou une copie de très bonne qualité) doit également être déposé.

Compte tenu de ces critères de qualité, il est possible d'escompter une augmentation du nombre de demandes lisibles en caractères ROC, dont le pourcentage pourrait s'élever jusqu'à 50% du chiffre global.

### 2.3 Demandes saisies manuellement

Les demandes saisies manuellement représentent également à peu près 35% de l'ensemble des dépôts (environ 1 200 demandes par mois). Il s'agit en l'occurrence de demandes qui n'ont pas été accompagnées d'une disquette ou qui, du fait des caractères employés ou de la qualité insuffisante de l'impression, ne peuvent pas être lues par machine. La saisie manuelle représentant le mode de numérisation le plus onéreux, l'Office s'efforce d'en limiter au maximum le pourcentage. Cela présume néanmoins que les demandeurs et leurs mandataires respectent les directives correspondantes (voir supplément au Journal officiel n° 5/1986).

### 2.4 Qualité des documents A

Les problèmes rencontrés lors de la phase de démarrage, tant en ce qui concerne la qualité que la disposition du texte des demandes de brevet publiées (document A), ne sauraient être passés sous silence. Les principaux points faibles ont été les suivants:

- zu kleine Schriftgröße
- nicht spaltengerechte Einbettung von chemischen und mathematischen Formeln bzw. Tabellen
- unscharfer Druck (Flimmern).

Das Amt hat sich bemüht, diese Schwachstellen zu beseitigen. Seit Mai 1987 entsprechen diese Schriften dem allgemeinen Qualitätsstandard. Da sie mit Hilfe von Laserdruck erstellt werden, läßt sich wegen des technisch bedingten geringen Auflösungsfaktors bei Laserdruck eine weitere Qualitätsverbesserung vorerst nicht erzielen. Das Amt bittet hierfür um Verständnis und wird sich weiter bemühen, im Rahmen der technischen Gegebenheiten einen optimalen Qualitätsstandard für seine Publikationen zu erreichen.

3. Das Amt bittet nochmals alle Anmelder und Vertreter zu prüfen, inwieweit eine Beteiligung am DATIMTEX-System durch Einreichen von Disketten zusammen mit der Anmeldung oder in einer der genannten OCR-lesbaren Schriftarten möglich erscheint. Für alle Fragen in diesem Zusammenhang stehen die bekannten Informationsstellen des EPA in

- München (Herr Layes, Tel. (089) 2399-4111)
- und in Den Haag (Herr Vrijdag, Tel. (070) 40-2282) zur Verfügung.

- too small a type size;
- tables or chemical and mathematical formulae out of line with columns of text;
- blurred print.

The Office has endeavoured to overcome these difficulties and since May 1987 A documents have been of normal quality. No further improvement is possible for the time being, because of the low resolution inevitably associated with laser printers. The Office will, however, continue to do all it can to produce publications of the highest possible quality.

3. The Office once again asks all applicants and representatives to consider using DATIMTEX by filing applications either accompanied by diskettes or in the OCR-readable typesstyles mentioned. Any queries you may have should be addressed to the information desks

- in Munich (Mr Layes, Tel. (089) 2399-4111) or
- in The Hague (Mr Vrijdag, Tel. (070) 40-2282).

- caractères trop petits
- formules chimiques et mathématiques ou bien tableaux, décalés par rapport aux colonnes
- netteté insuffisante de l'impression (phénomène de scintillement).

L'Office s'est efforcé d'éliminer ces points faibles. Depuis mai 1987, les documents A répondent aux normes générales de qualité. Etant donné qu'ils sont réalisés par impression laser, il n'est pas possible pour le moment d'en améliorer encore la qualité, en raison de la faible résolution propre à cette technique. L'Office fait appel à la compréhension des personnes concernées et poursuivra ses efforts en vue de parvenir à un niveau de qualité optimal pour ses publications, compte tenu des possibilités techniques.

3. L'Office prie une nouvelle fois les demandeurs et les mandataires d'examiner dans quelle mesure il leur serait possible de participer au système DATIMTEX, soit en remettant une disquette parallèlement au dépôt de la demande, soit en employant l'un des jeux de caractères ROC indiqués. Les services d'information de l'OEB sont à leur disposition pour répondre à leurs questions à ce sujet:

- Munich: M. Layes, tél. (089) 2399-4111)
- à La Haye: M. Vrijdag, tél. (070) 40-2282).

## Mitteilung des EPA vom 24. Juni 1987 über die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

1. Mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 24. Juni 1987 (bezüglich der Teile A, C, D und E) sind gemäß Artikel 10 (2) EPÜ Änderungen der Richtlinien für die Prüfung im EPA in Kraft gesetzt worden, die durch Herausgabe von Ergänzungsblättern mit der Bezeichnung "Juli 1987" zu der Loseblattsammlung "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt" verlaubar werden.

2. Nachstehend wird der Wortlaut der Richtlinien C-VI, 15 zu Regel 51 EPÜ\*\* wiedergegeben, da es sich hierbei um eine grundlegende Verfahrensänderung handelt, die für anhängige, in der Schlußphase des Erteilungsverfahrens befindliche Anmeldungen von besonderer Bedeutung ist.

### "TEIL C

#### KAPITEL VI

#### PRÜFUNGSVERFAHREN

##### 15. Erteilung und Veröffentlichung von Patenten

15.1 Hat die Prüfungsabteilung beschlossen, daß ein Patent erteilt werden kann, so muß sie dem Anmelder die für die Erteilung vorgesehene Fassung mitteilen. Diese Fassung kann geringfügige Änderungen enthalten, die die Prüfungsabteilung von sich aus angebracht hat, doch sollten diese Änderungen dabei nie über geringfügige sprachliche Berichtigungen oder sonstige Berichtigungen offensichtlicher Mängel hinausgehen.

Diese Fassung wird dem Anmelder gemäß Regel 51(4) mitgeteilt. In der Mitteilung wird der Anmelder von der Prüfungsabteilung aufgefordert, sein Einverständnis mit der mitgeteilten

## Notice from the EPO dated 24 June 1987 concerning amendment of the Guidelines for Examination in the European Patent Office

1. By decision of the President of the EPO dated 24 June 1987 (for part A, C, D and E), the Guidelines for Examination in the EPO have been amended pursuant to Article 10(2) EPC. The amendments are being published in the form of "July 1987" supplementary pages to the loose-leaf addition".

2. The text of the Guidelines C-VI, 15 relating to Rule 51 EPC\*\*, reproduced below, concerns a fundamental change of particular importance on completion of the grant procedure.

### "PART C

#### CHAPTER VI

#### EXAMINATION PROCEDURE

##### 15. Grant and publication of patent

15.1 Once the Examining Division has decided that a patent can be granted it must inform the applicant of the text on whose basis it intends to do so. This text may include minor amendments made by the Examining Division on its own initiative, although these should never extend beyond minor linguistic corrections and corrections of obvious errors.

This text is communicated to the applicant as required by Rule 51(4), and he is requested to approve it within a specified period (currently four months), which may be extended once

## Communiqué de l'OEB en date du 24 juin 1987 relatif à la modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

1. Par décision du Président de l'OEB en date du 24 juin 1987 sont entrées en vigueur, conformément à l'article 10(2) CBE, les modifications des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (parties A, C, D et E) qui seront publiées sur de nouvelles pages portant la mention "juillet 1987", à insérer dans le recueil de feuillets mobiles contenant les Directives\*.

2. Le texte des directives C-VI, 15 relatives à la règle 51 CBE\*\* est reproduit ci-dessous. Il se rapporte à une modification fondamentale de la procédure qui revêt une importance particulière pour les demandes parvenues au terme de la procédure de délivrance.

### "PARTIE C

#### CHAPITRE VI

#### PROCEDURE D'EXAMEN

##### 15. Délivrance et publication du brevet

15.1 Lorsque la division d'examen a décidé qu'un brevet peut être délivré, elle doit signifier au demandeur le texte prévu pour la délivrance. Ce texte peut comporter des modifications peu importantes apportées par la division d'examen de sa propre initiative, mais celle-ci devrait se borner à apporter des corrections mineures d'ordre linguistique ou à rectifier des erreurs évidentes.

Ce texte est notifié au demandeur en application de la règle 51(4). Par cette notification, la division d'examen invite le demandeur à donner son accord sur le texte notifié; le délai actuellement

<sup>\*)</sup> Die Loseblattsammlung wurde im September 1979 neu aufgelegt (siehe ABI. 6-7/1979, S. 294). Änderungen der Richtlinien wurden durch Ausgabe von Ergänzungsblättern "September 1980" (siehe ABI. 7/1980, 194-196), "Oktober 1981" (siehe ABI. 9/1981, 356-357), "April 1983" (siehe ABI. 4/1983, 143-146), "Januar 1984" (siehe ABI. 4/1984, 188) und "März 1985" (siehe ABI. 6/1985, 173) veröffentlicht. Die Ergänzungsblätter "Juli 1987" berücksichtigen auch die bereits im Amtsblatt 8/1986, 276-279 verlaubte Änderung der Richtlinien, die bisher noch nicht in die Loseblattsammlung eingearbeitet war. Allen bisherigen Beziehern der Loseblattsammlung werden die Ergänzungsblätter "Juli 1987" zugesandt, deren Druckzeit vorbereitet wird.

<sup>\*\*)</sup> Die vorliegende Änderung zu Teil C der Richtlinien beruht auf dem Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1987 (abgedruckt in diesem Amtsblatt, S. 276-277) mit dem Regel 51 EPÜ geändert worden ist. Die Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 22/86, die in diesem Amtsblatt auf S. 280-294 abgedruckt ist, bezieht sich noch auf die Rechtslage vor dem 1. September 1987 (Tag des Inkrafttretens der geänderten Fassung der Regel 51 EPU).

<sup>\*)</sup> A new loose-leaf edition of the Guidelines was published in September 1979 (cf. OJ 6-7/1979, p. 294). Amendments have since been published in the form of "September 1980" (cf. OJ 7/1980, pp. 194-196), "October 1981" (cf. OJ 9/1981, pp. 356-357), "April 1983" (cf. OJ 4/1983, pp. 143-146), "January 1984" (cf. OJ 4/1984, p. 188) and "March 1985" (cf. OJ 6/1985, p. 173) supplementary pages. The "July 1987" supplementary pages include the amendments published in OJ 8/1986, pp. 276-279 but not previously incorporated into the loose-leaf edition, and will be sent to all past recipients of the Guidelines. They are at present with the printers.

<sup>\*\*)</sup> The amendment to Part C referred to here is due to the Decision of the Administrative Council dated 5 June 1987 by which Rule 51 EPC was amended (published on pages 276-277 of this issue of the Official Journal). Decision J 22/86 of the Legal Board of Appeal, which will be found on pages 280-294 of this issue of this Official Journal, relates to the legal situation before 1 September 1987 (date on which the amended text of Rule 51 EPC shall enter into force).

<sup>\*)</sup> Ce recueil de feuillets mobiles a été réédité en septembre 1979 (cf. JO n° 6-7/1979, p. 294). Des modifications des Directives ont été publiées sur de nouveaux feuillets portant les mentions "septembre 1980" (cf. JO n° 7/1980, p. 194-196), "octobre 1981" (cf. JO n° 9/1981, p. 356-357), "avril 1983" (cf. JO n° 4/1983, p. 143-146), "janvier 1984" (cf. JO n° 4/1984, p. 188) et "mars 1985" (cf. JO n° 6/1985, p. 173). Les nouveaux feuillets "juillet 1987" prennent en compte les modifications des Directives déjà publiées dans le Journal officiel n° 8/1986, 276-279 qui n'avaient pas encore été introduites dans le recueil. Tous les abonnés au recueil recevront ces nouveaux feuillets qui sont actuellement en cours d'impression.

<sup>\*\*)</sup> La présente modification de la partie C des Directives se fonde sur la décision du Conseil d'administration en date du 5 juin 1987 (publiée aux pages 276-277 du présent numéro) par laquelle la règle 51 de la CBE a été amendée. La décision de la Chambre de recours juridique J 22/86 (publiée aux pages 280-294 du présent numéro) se rapporte à la situation juridique antérieure au 1<sup>er</sup> septembre 1987 (date d'entrée en vigueur de l'amendement de la règle 51 de la CBE).

Fassung zu erklären; hierfür wird derzeit eine Frist von vier Monaten gesetzt. Die Frist nach Regel 51 (4) wird einmal um zwei Monate verlängert, sofern der Anmelder dies vor Ablauf der Frist beantragt. Der Antrag bedarf keiner Begründung. Erst die Mitteilung nach Regel 51 (6) setzt die Frist zur Einreichung der Übersetzung in Gang.

In einer Anlage zur Mitteilung nach Regel 51 (4) sind die benannten Vertragsstaaten, die Bezeichnung der Erfindung in den drei Amtssprachen des EPA, die Internationale Patentklassifikation und der registrierte Name des Anmelders angegeben.

15.1.1 Teilt der Anmelder innerhalb der Frist nach Regel 51 (4) nicht mit, daß er mit der mitgeteilten Fassung einverstanden ist, so wird die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen. Dies gilt auch, wenn der Anmelder innerhalb der Frist ausdrücklich erklärt, daß er mit der mitgeteilten Fassung nicht einverstanden ist, ohne Änderungen vorzuschlagen; in diesem Fall liegt keine Fassung vor, mit der das Patent erteilt werden kann (Artikel 97 (1)).

15.1.2 Beantragt der Anmelder innerhalb der gesetzten Frist Änderungen, denen die Prüfungsabteilung nach Regel 86 (3) ohne weiteren Bescheid zustimmt, so ergeht keine neue Mitteilung gemäß Regel 51 (4). Der Erteilung des Patents wird dann die geänderte Fassung zugrunde gelegt. In der Mitteilung nach Regel 51 (6) wird dem Anmelder unter Angabe des geänderten Textes bestätigt, daß die von ihm beantragten Änderungen der Erteilung zugrunde gelegt werden.

15.1.3 Stimmt die Prüfungsabteilung den vorgeschlagenen Änderungen nicht zu (vgl. VI, 4.6 ff.), so teilt sie dies dem Anmelder unter Angabe der Gründe mit und fordert ihn zur Stellungnahme innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist auf. Reicht der Anmelder innerhalb dieser Frist keine Stellungnahme ein, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 96 (3)). Sieht die Prüfungsabteilung nach Stellungnahme des Anmelders keinen Grund, von ihrem bisherigen Standpunkt abzuweichen, so wird die Anmeldung zurückgewiesen (Artikel 97 (1)). Zieht der Anmelder den Antrag auf Änderung zurück, so ergeht Mitteilung nach Regel 51 (6).

15.1.4 Hält die Prüfungsabteilung die vorgeschlagenen Änderungen nach Regel 86 (3) für sachlich zulässig, bestehen aber noch Einwände gegen die geänderte Fassung, so fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder auf, noch vorhandene Mängel zu beseitigen und sein Einverständnis mit der Erteilung in der geänderten Fassung zu erklären (Artikel 113 (2)). Nach Beseitigung der Mängel ergeht die Mitteilung gemäß Regel 51 (6), in der anzugeben ist, welche Änderungen gegenüber der nach Regel 51 (4) mitgeteilten Fassung nunmehr für die Erteilung vorgesehen sind.

by two months upon request (for which no reasons need be given). Not until the communication under Rule 51(6) is issued does the period for filing the translations begin.

An annex to the communication under Rule 51(4) states which Contracting States have been designated, the title of the invention in the three EPO official languages, the international patent classification and the registered name of the applicant.

15.1.1 If the applicant fails to indicate within the period stipulated under Rule 51(4) that he approves the text communicated to him, the application is refused. The same applies if within that period he expressly states that he does not approve the text but fails to suggest any amendments, since no text on the basis of which the patent can be granted then exists (Article 97(1)).

15.1.2 If within the period set the applicant requests amendments to which the Examining Division gives its consent under Rule 86(3) without issuing a further communication, no new communication under Rule 51(4) is issued either. The patent is then granted on the basis of the text as amended, and the Rule 51(6) communication issued confirming grant on the basis of that text.

15.1.3 If the Examining Division does not consent to the amendments proposed (cf. VI, 4.6 et seq.) it informs the applicant of this fact, stating its reasons and requesting his comments within a specified period. If the applicant fails to reply within that time the application is deemed to be withdrawn (Article 96(3)). If the Examining Division sees no reason to change its opinion on the basis of comments received the application is refused (Article 97(1)). If the applicant withdraws the proposed amendments the communication under Rule 51(6) is issued.

15.1.4 If the Examining Division considers the amendments proposed to be allowable in substance under Rule 86(3) but still has objections to the text in its amended form, it requests the applicant to rectify the remaining deficiencies and to communicate his approval of the amended text (Article 113(2)). Once he has done so a communication under Rule 51(6) is issued. This communication shall indicate the amendments to the text communicated under Rule 51(4) so as to establish the text in which the patent is to be granted.

fixé à cette fin est de quatre mois. Ce délai visé à la règle 51(4) est prorogé une seule fois pour une durée de deux mois, à la condition que le demandeur en fasse la demande avant l'expiration dudit délai. Il n'est pas nécessaire de motiver cette demande. Seule la notification prévue à la règle 51(6) fait courir le délai de production de la traduction.

Les Etats contractants désignés, le titre de l'invention dans les trois langues officielles de l'OEB, les classes attribuées selon la classification internationale des brevets et le nom du demandeur tel qu'il a été enregistré sont indiqués dans une annexe à la notification établie conformément à la règle 51(4).

15.1.1 Si le demandeur n'a pas dans le délai prévu à la règle 51(4) donné son accord au texte qui lui a été notifié, la demande de brevet européen est rejetée. Tel est également le cas lorsque le demandeur déclare expressément dans ce délai qu'il n'est pas d'accord sur ce texte, sans pour autant proposer de modifications; il n'existe alors pas de texte permettant la délivrance du brevet (article 97(1)).

15.1.2 Si le demandeur demande dans le délai imparti des modifications que la division d'examen approuve sans émettre de nouvelle notification, en application de la règle 86(3), il n'est pas émis de nouvelle notification établie conformément à la règle 51(4). Le texte modifié est alors celui qui donne lieu à la délivrance du brevet. Dans la notification établie conformément à la règle 51(6), qui indique le texte modifié, il est confirmé au demandeur que le brevet sera délivré sur la base des modifications qu'il a demandées.

15.1.3 Si la division d'examen n'approuve pas les modifications proposées (cf. VI, 4.6 s.), elle le notifie au demandeur, en lui précisant ses motifs, et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'elle lui imparti. Si le demandeur ne présente pas d'observations dans ce délai, la demande est réputée retirée (article 96(3)). Si, après avoir reçu les observations du demandeur, la division d'examen ne voit aucune raison de changer d'avis, la demande est rejetée. Si le demandeur retire sa requête en modification, la notification visée à la règle 51(6) est émise.

15.1.4 Si la division d'examen estime que les modifications proposées en vertu de la règle 86(3) sont recevables quant au fond, mais si le texte modifié appelle encore des objections, elle invite le demandeur à remédier aux irrégularités qui subsistent et à donner son accord sur la délivrance du brevet dans le texte modifié (Article 113(2)). Lorsqu'il a été remédié aux irrégularités, une notification est émise conformément à la règle 51(6) dans laquelle sont indiquées les modifications apportées au texte communiqué conformément à la règle 51(4) de façon à établir le texte définitif pour la délivrance du brevet.

15.1.5 Wird ausnahmsweise nach Ablauf der Frist nach Regel 51 (4) und vor Erlaß des Erteilungsbeschlusses die Prüfung von Amts wegen wieder aufgenommen (vgl. VI, 4.10) und führt diese zu einer Fassung, in der das Patent erteilt werden kann, so ergeht eine neue Mitteilung gemäß Regel 51 (4).

15.2 Erst wenn feststeht, daß der Anmelder mit der mitgeteilten Fassung einverstanden ist oder daß die Prüfungsabteilung einem Antrag auf weitere Änderungen zugestimmt hat, fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder auf, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von derzeit drei Monaten die Erteilungsgebühr, die Druckkostengebühr und gegebenenfalls die Anspruchsgebühren (siehe nächsten Absatz) zu entrichten sowie eine Übersetzung der Ansprüche in der für die Erteilung vorgesehenen Fassung in den beiden Amtssprachen des EPA einzureichen, die nicht die (ursprüngliche) Verfahrenssprache sind.

15.2.1 Enthält die europäische Patentanmeldung in der für die Erteilung vorgesehenen Fassung mehr als zehn Patentansprüche, so fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder auf, innerhalb der in Regel 51 (6) vorgesehenen Frist für jeden weiteren Patentanspruch Anspruchsgebühren zu entrichten, soweit diese nicht bereits gemäß Regel 31 (1) entrichtet worden sind. Bei mehreren Sätzen von Patentansprüchen unterliegt nur der Satz der Gebührenpflicht nach Regel 31 oder Regel 51 (7), der die meisten Patentansprüche enthält.

Enthält die Anmeldung unterschiedliche Patentansprüche für verschiedene Vertragsstaaten, so ist die Übersetzung für alle Sätze von Patentansprüchen einzureichen. Es ist nicht Aufgabe des Prüfers, die Richtigkeit der vom Anmelder eingereichten Übersetzungen zu prüfen.

Werden nicht alle genannten Gebühren rechtzeitig entrichtet oder wird die Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

15.2.2 Der Anmelder muß auch fällige Jahresgebühren und gegebenenfalls Zuschlagsgebühren entrichtet haben, ehe ein Patent erteilt werden kann. Ist eine Jahresgebühr bereits vor Zustellung der Mitteilung nach Regel 51 (6) fällig oder wird eine Jahresgebühr nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 51 (6) und vor dem vorgesehenen Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents fällig, so wird der Anmelder hierauf hingewiesen. Der Hinweis auf die Erteilung wird erst bekanntgemacht, wenn die Jahresgebühr entrichtet ist. Wird die Jahresgebühr und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

15.3 Der Anmelder wird mit der Mitteilung nach Regel 51 (6) auch davon unterrichtet, welche der von ihm be-

15.1.5 A new Rule 51(4) communication is sent out if, exceptionally, the Examining Division resumes examination of its own motion after the period under Rule 51(4) has expired but before the decision to grant is issued (cf. VI, 4.10) and resumed examination results in a text on whose basis the patent can be granted.

15.2 Only when the applicant has approved the text or the Examining Division has agreed to allow further amendments does the Examining Division set the applicant a non-extendable period of (currently) three months within which to pay the fees for grant and printing and any claims fees due (see next paragraph) and to file translations of the claims intended to serve as the basis for grant, in the two EPO official languages which were not the (initial) language of the proceedings.

15.2.1 If the text of the European patent application serving as the basis for grant contains more than ten claims, the Examining Division requests the applicant to pay, within the period under Rule 51(6), claims fees in respect of each claim over and above that number unless he has already done so under Rule 31(1). Where there is more than one set of claims, fees are incurred under Rule 31 or Rule 51(7) only for the set with the greatest number of claims.

If the application contains different sets of claims for particular Contracting States, translations of all the sets of claims must be filed. It is not up to the examiner to check that translations filed are correct.

If the applicant fails either to pay all the above-mentioned fees or to file the translations in due time, the application is deemed to be withdrawn.

15.2.2 Before a patent can be granted, the applicant must also have paid any renewal and additional fees due. If a renewal fee is already due before notification of the Rule 51(4) communication or becomes so after notification of the Rule 51(6) communication but before the expected date of publication of the mention of the grant of the European patent, this is drawn to the applicant's attention. Mention of grant is published only once the renewal fee has been paid. If the renewal fee and any additional fee are not paid in time the application is deemed to be withdrawn.

15.3 The communication under Rule 51(6) also tells the applicant which designated States, if any, require transla-

15.1.5 Si, à titre exceptionnel, l'examen est repris d'office (cf. VI,4.10) après l'expiration du délai prévu à la règle 51(4) et avant que ne soit prise la décision de délivrance, et si cet examen conduit à retenir un texte qui pourra donner lieu à la délivrance du brevet, il est établi une nouvelle notification conformément à la règle 51(4).

15.2 Ce n'est que lorsqu'il est établi que le demandeur est d'accord avec le texte qui lui a été notifié ou lorsque la division d'examen a approuvé une demande de nouvelles modifications, que la division d'examen invite le demandeur à acquitter, dans un délai non reconductible de trois mois (actuellement), les taxes de délivrance et d'impression, et, le cas échéant, les taxes de revendication (cf. paragraphe suivant), ainsi qu'à produire une traduction du texte des revendications prévu pour la délivrance, dans les deux langues officielles de l'OEB autres que la langue (initiale) de la procédure.

15.2.1 Si le texte dans lequel il est prévu de délivrer le brevet européen comporte plus de dix revendications, la division d'examen invite le demandeur à acquitter dans le délai prévu à la règle 51(6) des taxes de revendication pour toutes les revendications en sus de la dixième, dans la mesure où ces taxes n'ont pas déjà été acquittées en vertu de la règle 31(1). S'il a été déposé plusieurs jeux de revendications, seul le jeu comportant le plus grand nombre de revendications donne lieu au paiement de taxes, en application de la règle 31 ou de la règle 51(7).

Si la demande comporte des revendications différentes pour différents Etats contractants, il y a lieu de produire la traduction de tous les jeux de revendications. L'examinateur n'a pas à vérifier l'exactitude des traductions produites par le demandeur.

Si toutes les taxes citées n'ont pas été acquittées en temps utile ou si la traduction n'est pas produite en temps utile, la demande est réputée retirée.

15.2.2 Le demandeur doit également avoir acquitté les taxes annuelles et, le cas échéant, les surcharges exigibles, avant qu'un brevet puisse être délivré. Si une taxe annuelle vient à échéance avant même la signification de la notification établie conformément à la règle 51(6) ou si une taxe annuelle vient à échéance après la signification de cette notification et avant la date prévue de publication de la mention de délivrance du brevet européen, le demandeur en est informé. La mention de la délivrance n'est publiée que lorsque la taxe annuelle est acquittée. Si la taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe ne sont pas acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée.

15.3 Dans la notification prévue à la règle 51(6), il est également indiqué au demandeur quels sont, le cas échéant,

nannten Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens gegebenenfalls eine Übersetzung des Textes in einer ihrer Amtssprachen verlangen, wenn das Patent nicht in einer Amtssprache dieser Staaten abgefaßt worden ist.

15.4 Nach Versäumung der gemäß Regel 51 (4) und (6) gesetzten Fristen kann die Anmeldung auf Antrag gemäß Artikel 121 weiterbehandelt werden.

15.5 Sind die Erfordernisse gemäß VI, 15.2 erfüllt, so wird die Erteilung des europäischen Patents beschlossen. Die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents wird erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist. Dieser Hinweis wird frühestens 5 Monate nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 51 (6) bekanntgemacht. Die Entscheidung über die Patenterteilung enthält den Tag des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents und wird dem Anmelder nach Abschluß der technischen Vorbereitungen für den Druck der Patentschrift zugestellt.

Das EPA gibt gleichzeitig mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung die Patentschrift heraus, in der die Beschreibung, die Patentansprüche (in den drei Amtssprachen) und gegebenenfalls die Zeichnungen enthalten sind. Auf der Titelseite der veröffentlichten Patentschrift werden die benannten Vertragsstaaten (mit Ausnahme der Benennungen, die seit Einreichung der Anmeldung zurückgenommen worden sind) und die Bezeichnung der Erfindung angegeben.

15.6 Sobald die europäische Patentschrift herausgegeben worden ist, stellt das EPA dem Patentinhaber die Urkunde über das europäische Patent aus. Diese Urkunde, der die Patentschrift beigeheftet ist, wird dem Patentinhaber alsbald zugestellt.

15.7 Gelangt innerhalb von 9 Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kein Einspruch zu den Akten des europäischen Patents, so wird dies nach Ablauf dieser Frist dem Patentinhaber mitgeteilt und im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht. Wenn danach noch ein rechtzeitig eingegangener Einspruch zur Akte gelangen sollte, wird der Patentinhaber benachrichtigt und das Europäische Patentblatt berichtigt."

tions of any patent not in one of their official languages.

15.4 If the applicant overruns the time limits set under Rule 51(4) and (6) he may request further processing under Article 121.

15.5 If the requirements set out in VI, 15.2 above are fulfilled, it is decided that a European patent be granted. This decision, however, does not take effect until the date on which the grant is mentioned in the European Patent Bulletin, which does not occur until at least 5 months after service of the Rule 51(6) communication. The decision to grant contains the date of the mention of the grant of the European patent and is sent to the applicant when technical preparations for printing the patent specification have been completed.

At the same time as mention of the grant is published in the Bulletin, the Office publishes the patent specification containing the description, claims (in the three official languages) and any drawings. The front page of the published specification shows the designated Contracting States (excluding any designations withdrawn since the application was filed) and the title.

15.6 As soon as the European patent specification has been published, the Office issues the proprietor with a certificate of his entitlement to the European patent. The patent specification is attached to the certificate and the whole despatched to the patent proprietor without delay.

15.7 If no notice of opposition is recorded in the dossier of the European patent within nine months of publication of the mention of grant, the patent proprietor is informed and an appropriate entry published in the European Patent Bulletin. If subsequently it emerges that an opposition was filed in time, the proprietor is again informed and a correction published in the Bulletin."

parmi ceux qu'il a désignés, les Etats contractants de la CBE qui exigent une traduction du texte dans une de leurs langues officielles lorsque le texte du brevet n'est pas rédigé dans une langue officielle de ces Etats.

15.4 Si les délais fixés conformément à la règle 51(4) et (6) ne sont pas observés, la procédure relative à la demande peut être poursuivie sur requête conformément à l'article 121.

15.5 Si les conditions fixées au point VI, 15.2 sont remplies, la décision de délivrer le brevet européen est prise. La décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. Cette mention est publiée au plus tôt cinq mois après la signification de la notification visée à la règle 51(6). La décision de délivrer le brevet porte la date de la mention de la délivrance du brevet européen et est signifiée au demandeur après l'achèvement des préparatifs techniques de l'impression du fascicule de brevet.

L'OEB publie simultanément la mention de la délivrance du brevet européen et le fascicule du brevet européen contenant la description, les revendications (dans les trois langues officielles) et, le cas échéant, les dessins. Sur la page de titre du fascicule de brevet européen publié figurent les Etats contractants désignés (à l'exception des désignations qui ont été retirées depuis le dépôt de la demande) ainsi que le titre de l'invention.

15.6 Dès que le fascicule de brevet européen a été publié, l'OEB délivre un certificat de brevet européen au titulaire du brevet. Ce certificat, auquel est joint le fascicule de brevet, est adressé immédiatement au titulaire du brevet.

15.7 Si aucun acte d'opposition n'a été versé au dossier du brevet européen dans un délai de neuf mois à compter de la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen, le titulaire du brevet en est informé à l'expiration de ce délai et il en est fait mention dans le Bulletin européen des brevets. S'il arrive après cela qu'une opposition formée en temps utile parvienne au dossier tardivement, le titulaire du brevet est averti et le Bulletin européen des brevets est rectifié."



## Hinweis auf die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

## Information concerning the amendment to the Guidelines for Examination in the European Patent Office

## Avis concernant la modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

### Zusammenfassung der Hauptpunkte

Die Richtlinien für die Prüfung im EPA sind nach Rücksprache mit den interessierten Kreisen erneut geändert worden, um verschiedene Abschnitte deutlicher und kürzer zu fassen und weiteren wichtigen Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA und der Großen Beschwerdekammer Rechnung zu tragen.

Die wichtigsten Änderungen sind nachstehend kurz zusammengefaßt.

1. **A-III, 9** - Anpassung an die Entscheidung J 08/84 (Anspruchsgebühren für mehrere Anspruchssätze). Siehe auch C-III, 8.5 und VI, 15.2.1.

2. **A-III, 10.1** - Anpassung an die Entscheidung J 04/85 (Berichtigung von Fehlern). Siehe auch C-VI, 4.8 und 5.9.

3. **A-IV, 1.3** - Dieser Absatz ist überarbeitet worden, um ihn an die derzeitige Praxis anzupassen. Siehe auch C-VI, 9.

4. **A-IV, 1.8** - Hier ist ein neuer Absatz mit Erläuterungen zur Formalprüfung von Teilmeldungen eingefügt worden.

5. **A-IV, 4.2** - Der Anmelder wird aufgefordert, durch Einreichung der Empfangsbescheinigung der Hinterlegungsstelle nachzuweisen, daß ein Mikroorganismus gemäß Regel 28 hinterlegt worden ist. Siehe auch C-II, 6.1.

6. **C-II, 4.10** - Der letzte Satz dieses Absatzes war insofern nicht eindeutig, als unter "Teil des beanspruchten Gegenstands" entweder eine Unterkombination der gesamten beanspruchten Kombination oder unter den Gesamtanspruch fallende besondere Ausführungsformen verstanden werden konnten. Gemeint war letzteres; dies ist durch die Änderung deutlich gemacht worden.

7. **C-II, 4.18** - Dieser Absatz ist gekürzt worden; gleichzeitig wurde der Unterschied zwischen Verweisungen auf den Stand der Technik und Verweisungen zur Offenbarung der Erfindung klarer herausgearbeitet.

8. **C-III, 6.3 und 6.4** - Diese beiden Absätze sind überarbeitet worden, um den Standpunkt des EPA bei mangelnder Stützung eines Anspruchs deutlicher darzulegen. Besonders hingewiesen wird auf die Feststellung im letzten Teil des Absatzes 6.3, daß im Zweifelsfall zugunsten des Anmelders entschieden werden sollte.

9. **C-IV, 4.3** - Anpassung an die Entscheidung T 144/83 (kosmetische Behandlung).

### Summary of the main points

The Guidelines for Examination in the EPO have been further amended after consultation with the interested circles. The main reasons for the amendments are to clarify and shorten certain texts and to take account of some further important decisions of the EPO Boards of Appeal and Enlarged Board of Appeal.

A summary of the most important amendments is given below.

1. **A-III, 9** - Amended to take account of Decision J 08/84 (Claim fees incurred for multiple sets of claims). See also C-III, 8.5 and VI, 15.2.1.

2. **A-III, 10.1** - Amended to take account of Decision J 04/85 (Correction of errors). See also C-VI, 4.8 and 5.9.

3. **A-IV, 1.3** - This sub-section has been revised to bring it into line with current practice. See also C-VI, 9.

4. **A-IV, 1.8** - A further explanatory paragraph has been added concerning the formalities examination of divisional applications.

5. **A-IV, 4.2** - The applicant is invited to show by filing the receipt of the depositary institution that a micro-organism has been deposited in accordance with Rule 28. See also C-II, 6.1.

6. **C-II, 4.10** - The last sentence of this paragraph is ambiguous in that "part of the subject-matter claimed" could mean either a sub-combination of the whole combination claimed or particular embodiments falling within the whole claim. The latter meaning was intended and this has been made clear by the amendment.

7. **C-II, 4.18** - This paragraph has been shortened and the distinction between references relating to the background art and references relating to the disclosure of the invention has been more clearly brought out.

8. **C-III, 6.3 & 6.4** - These two paragraphs have been revised to set out more clearly the EPO position on lack of support for a claim. Attention is particularly directed to the statement in the final sub-paragraph in 6.3 that the applicant should be given the benefit of the doubt.

9. **C-IV, 4.3** - Amended to take account of Decision T 144/83 (Cosmetic treatment).

### Résumé des points essentiels

Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB ont fait l'objet de nouvelles modifications après consultation des milieux intéressés. Ces modifications visent principalement à clarifier et à abrégé certains textes, ainsi qu'à tenir compte de nouvelles décisions importantes rendues par les chambres de recours et la Grande Chambre de recours de l'OEB.

Les principales modifications sont résumées ci-dessous.

1. **A-III, 9** - Modifié pour prendre en compte la décision J 08/84 (taxes de revendication à payer pour des jeux de revendications séparés). Voir également C-III, 8.5 et VI, 15.2.1.

2. **A-III, 10.1** - Modifié pour tenir compte de la décision J 04/85 (correction d'erreurs). Voir également C-VI, 4.8 et 5.9.

3. **A-IV, 1.3** - Cette sous-section a été révisée aux fins d'ajustement à la pratique actuelle. Voir également C-VI, 9.

4. **A-IV, 1.8** - Un paragraphe explicatif supplémentaire a été rajouté en ce qui concerne l'examen quant à la forme des demandes divisionnaires.

5. **A-IV, 4.2** - Le demandeur est invité à produire le récépissé délivré par l'autorité de dépôt, pour prouver qu'un micro-organisme a été déposé conformément à la règle 28. Voir également C-II, 6.1.

6. **C-II, 4.10** - La dernière phrase de ce paragraphe est ambiguë: "une partie de l'objet de la demande pour laquelle la protection est demandée" pourrait signifier soit une sous-combinaison de la combinaison globale telle que revendiquée, soit des réalisations particulières couvertes par la revendication globale. C'est ce dernier sens qui est le bon et qui est désormais précisé par la modification.

7. **C-II, 4.18** - Ce paragraphe a été abrégé, et la distinction entre les références à l'état de la technique et les références à l'exposé de l'invention a été plus clairement mise en évidence.

8. **C-III, 6.3 et 6.4** - Ces deux paragraphes ont été révisés pour exposer plus clairement la position de l'OEB en ce qui concerne l'insuffisance de fondement d'une revendication. Il convient de noter tout particulièrement le dernier sous-alinéa du point 6.3, où il est affirmé que le bénéfice du doute doit être accordé au demandeur.

9. **C-IV, 4.3** - Modifié pour tenir compte de la décision T 144/83 (traitements esthétiques).

10. **C-IV, 7.1** - Dieser Absatz ist erweitert worden, um deutlich zu machen, daß es unter bestimmten Umständen bei Prüfung der Neuheit zulässig ist, den Inhalt eines zweiten Dokuments in das frühere, eine Referenz enthaltende Dokument einzubeziehen.

11. **C-IV, 9.6** - Anpassung an die Entscheidung T 32/81 (Fachmann).

12. **C-VI, 4.7 und 4.8** - Die Hinweise auf die Berichtigung offensichtlicher Fehler nach Regel 88 sind gestrichen worden, da die beiden Absätze Änderungen nach Artikel 123 und Regel 86 behandeln und in Anbetracht der Entscheidung J 04/85 klar zwischen Berichtigung und Änderung unterschieden werden sollte. Die Ausführungen zur Ankündigung der Mitteilung nach Regel 51 (4) und zur Mitteilung selbst sind nun Gegenstand des Absatzes 4.9. Sie sind auf die neue Fassung der Regel 51 abgestimmt worden (s. Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1987 in diesem Amtsblatt auf Seiten 276-277).

13. **C-VI, 5.9** - Anpassung an die Entscheidung J 04/85.

14. **C-VI, 9** - Dieser Abschnitt (betreffend Teilanmeldungen) ist eingehend überarbeitet worden. Dies ist hauptsächlich aus folgenden Gründen erfolgt:

a) Die Erfahrung hat gezeigt, daß nur die Prüfungsabteilung entscheiden kann, ob in einem bestimmten Einzelfall Regel 25 (1) Buchstabe a oder Buchstabe b zutrifft. Deshalb werden jetzt alle Teilanmeldungen der Prüfungsabteilung zugeleitet, die entscheidet, ob der Einreichung der Anmeldung zugestimmt werden kann. Der überarbeitete Text spiegelt diese Änderung der Praxis wider.

b) Der Unterschied zwischen der Zustimmung (der für die Stammanmeldung zuständigen Prüfungsabteilung) zur Einreichung einer Teilanmeldung einerseits und der späteren Sachprüfung der in die Zuständigkeit der GD 2 übergegangenen Teilanmeldung andererseits (die möglicherweise von einer anderen Prüfungsabteilung durchgeführt wird) wurde deutlicher herausgearbeitet.

15. **C-VI, 15** - Dieser Abschnitt ist vollkommen überarbeitet worden, um ihn an die geänderte Regel 51 (s. Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1987 in diesem Amtsblatt, auf Seiten 276-277) anzupassen. Unter Absatz 15.1 werden alle möglichen Reaktionen des Anmelders nach Erhalt der Mitteilung nach Regel 51 (4) (neue Fassung) und ihre Rechtsfolgen behandelt. Der Zusammenhang zwischen Regel 51 Absatz 4 und Absatz 6 wird in Absatz 15.2 erläutert. Besonders wichtig für die Anmelder ist der Hinweis unter Punkt 15.4 auf die durch die Änderung der

10. **C-IV, 7.1** - Expanded to make it clear that there are circumstances in which it is legitimate, when considering novelty, to incorporate the content of a second document into the primary document.

11. **C-IV, 9.6** - Amended to take account of Decision T 32/81 (Person skilled in the art).

12. **C-VI, 4.7 & 4.8** - The references to correction of obvious errors under Rule 88 have been deleted because these paragraphs deal with amendments under Article 123 and Rule 86 and, having regard to Decision J 04/85, it appears that correction and amendment should be clearly distinguished one from the other. The reference to the advance notice of the communication under Rule 51(4) and to that communication is now the subject of 4.9. It has been adapted to the new version of Rule 51 (see Decision of the Administrative Council of 5 June 1987 on pages 276-277 of this issue of the Official Journal).

13. **C-VI, 5.9** - Amended to take account of Decision J 04/85.

14. **C-VI, 9** - This section (which relates to divisional applications) has been thoroughly revised. The main reasons are as follows:

(a) It has been found from experience that only the Examining Division can determine whether paragraph (a) or paragraph (b) of Rule 25(1) applies in any particular case. Therefore, under current practice, all divisional applications are referred to the Examining Division to consider whether the filing of the application can be approved. The revised text reflects this change in practice.

(b) To make clearer the distinction between the approval of the filing of the divisional application (which is given by the Examining Division for the parent application) and the later substantive examination of the divisional application (which may be made by a different Examining Division) when DG 2 becomes responsible for that application.

15. **C-VI, 15** - This section has been entirely revised to bring it into line with the amended Rule 51 (see Decision of the Administrative Council of 5 June 1987 on pages 276-277 of this issue of the Official Journal). All possible reactions of the applicant after receipt of the communication under Rule 51(4) (new version) and their legal consequences are dealt with under 15.1. The relationship between paragraph 4 and 6 of Rule 51 is explained in 15.2. Most important for the applicants is the information in 15.4 concerning the possibility of further processing of

10. **C-IV, 7.1** - Texte complété pour préciser qu'il existe des circonstances dans lesquelles il est légitime, lorsqu'on examine la nouveauté, d'intégrer le contenu d'un deuxième document dans le document initial contenant une référence.

11. **C-IV, 9.6** - Modifié pour prendre en compte la décision T 32/81 (homme du métier compétent).

12. **C-VI, 4.7 et 4.8** - Les références à la rectification des erreurs évidentes au sens de la règle 88 ont été supprimées, parce que ces paragraphes traitent des modifications visées à l'article 123 et à la règle 86 et que, compte tenu de la décision J 04/85, il y a lieu de distinguer clairement entre rectifications et modifications. La référence à l'avis concernant la notification établie conformément à la règle 51(4), ainsi qu'à ladite notification, fait maintenant l'objet du point 4.9. Il a été tenu compte du nouveau texte de la règle 51 (cf. décision du Conseil d'administration, en date du 5 juin 1987, pages 276-277 du présent numéro du Journal officiel).

13. **C-VI, 5.9** - Modifié pour tenir compte de la décision J 04/85.

14. **C-VI, 9** - Cette section (qui concerne les demandes divisionnaires) a été entièrement remaniée, principalement pour les raisons suivantes:

a) l'expérience a montré que seule la division d'examen pouvait déterminer si c'est la lettre a) ou la lettre b) de la règle 25(1) qui s'applique dans un cas donné. C'est pourquoi, dans la pratique actuelle, toutes les demandes divisionnaires sont transmises à la division d'examen, qui juge s'il y a lieu d'approuver le dépôt de la demande. Le texte révisé fait apparaître cette modification de la pratique.

b) Il convenait de préciser la distinction entre l'approbation du dépôt de la demande divisionnaire (qui est donnée par la division d'examen qui a traité la demande initiale) et l'examen ultérieur quant au fond de la demande divisionnaire (qui peut être effectué par une division d'examen différente), lorsque la DG 2 est chargée de cette demande.

15. **C-VI, 15** - Cette section a été entièrement révisée pour tenir compte des modifications apportées à la règle 51 (cf. décision du Conseil d'administration, en date du 5 juin 1987, pages 276-277 du présent numéro du Journal officiel). Le point 15.1 examine toutes les réactions possibles du demandeur après réception de la notification établie conformément à la règle 51(4) (nouveau texte), ainsi que les effets juridiques qu'elles produisent. La relation entre les paragraphes 4 et 6 de la règle 51 est expliquée au point 15.2. Une information d'un grand intérêt pour le deman-

Regel 51 (4) und (6) eröffnete Möglichkeit der Weiterbehandlung der Anmeldung\*).

16. **D-I, 4** - Anpassung an die Entscheidung Gr 01/84 (Einspruch des Patentinhabers).

17. **D-VIII, 1.2.3 und E-VII, 1 c)** - Anpassung an die geänderte Regel 90 (1) c) (s. Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1987 in diesem Amtsblatt, auf Seite 279).

18. **E-III, 10.2** - Hier ist eine neue Passage über das Verfahren im Zusammenhang mit der Niederschrift mündlicher Verhandlungen eingefügt worden.

19. **E-VIII, 1.4** - Hier ist ein Hinweis auf die Entscheidung J 07/83 (Unterbrechung des Verfahrens) aufgenommen worden.

the application opened by the amended form of Rule 51(4) and (6)\*).

16. **D-I, 4** - Amended to take account of Decision Gr 01/84 (Opposition by the patent proprietor).

17. **D-VIII, 1.2.3 and E-VII, 1(c)** - Amended to take account of the amended Rule 90(1)(c) (see Decision of the Administrative Council of 5 June 1987 on page 279 of this issue of the Official Journal).

18. **E-III, 10.2** - A passage has been added dealing with the procedure relating to the minutes of oral proceedings.

19. **E-VIII, 1.4** - Amended to include a reference to Decision J 07/83 (Interruption of proceedings).

deur figure au point 15.4, lequel concerne la possibilité offerte par le nouveau texte de la règle 51(4) et (6) de poursuivre la procédure relative à la demande\*).

16. **D-I, 4** - Modifié pour tenir compte de la décision GR 01/84 (opposition formée par le titulaire du brevet).

17. **D-VIII, 1.2.3 et E-VII, 1 c)** - Modifiés pour prendre en compte la modification de la règle 90(1)(c) (cf. décision du Conseil d'administration, en date du 5 juin 1987, page 279 du présent numéro du Journal officiel).

18. **E-III, 10.2** - Adjonction d'un passagetraitant de la procédure relative au procès-verbal de la procédure orale.

19. **E-VIII, 1.4** - Modifié pour ajouter une référence à la décision J 07/83 (interruption de procédure).

\* Der Text der geänderten Richtlinien C-VI, 15 ist in diesem Amtsblatt auf Seiten 329-332 veröffentlicht. Nähere Informationen zu dieser Änderung der Richtlinien werden in Heft 8 des Amtsblatts veröffentlicht.

\* The text of the amended Guidelines C-VI, 15 is published on pages 329-332 of this issue of the Official Journal. More detailed information on this amendment to the Guidelines will be given in the August issue of the Official Journal.

\* Le texte modifié des Directives C-VI, 15 est publié aux pages 329-332 du présent numéro du Journal officiel. En ce qui concerne cette modification des directives, des précisions supplémentaires seront apportées dans le numéro d'août du Journal officiel.

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

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

**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**

Das EPA teilt im Anschluß an die Veröffentlichung der o.g. Übersicht im Amtsblatt 4/1987, S. 171 mit, daß das luxemburgische Amt für geistiges Eigentum auch am 17. August und 28. Dezember 1987 nicht zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sein wird.

Further to the publication of the above-mentioned list in Official Journal 4/1987, p. 171 the EPO gives notification that the Luxembourg Intellectual Property Office will additionally not be open for the receipt of documents on 17 August and 28 December 1987.

A la suite de la publication dans le Journal Officiel 4/1987, page 171 de la liste en rubrique, l'OEB communique que le Service de la propriété intellectuelle de Luxembourg ne sera pas non plus ouvert pour la réception des pièces le 17 août et le 28 décembre 1987.

**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****Änderungen / Amendments / Modifications**

Hamburger, Walter A. (AT)  
Patentanwalt Dipl. Ing. Walter A. Hamburger  
Mahlerstrasse 9  
A-1010 Wien

**Belgien / Belgium / Belgique****Löschungen / Deletions / Radiations**

Kellens, Georges E. (BE) - R. 102 (2) a)  
43, rue de Namur  
B-1000 Bruxelles

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

Douady, Paul (CH)  
Centralstrasse 150  
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall

Silbiger, Jakob (CH)  
c/o Capsugel AG  
Münchensteinerstrasse 41  
CH-4002 Basel

Vimic, Milorad (YU)  
Prairie 3 bis  
CH-1400 Yverdon-les-Bains

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

Langhoff, Walter (DE)  
Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Partner  
Maximilianstrasse 58  
D-8000 München 22

Steuer, Franz Wilhelm (AT)  
Grünwalder Strasse 270  
D-8000 München 90

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Poth, Hartwig (DE) - R. 102 (1)  
Fritz-Kneidl-Strasse 10a  
D-8022 Grünwald

Schulze Horn, Hannes (DE) - R. 102 (1)  
Kronprinzenstrasse 57  
D-4600 Dortmund 1

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

Alonso Yagüe, Juan José (ES)  
Naciones, 12  
E-28006 Madrid

Alvarez Lopez, Laura Gema (ES)  
Nunez de Balboa, 31  
E-28001 Madrid

Aricha Hernandez, Maria Teresa (ES)  
Calle José Ortega y Gasset, 76  
E-28001 Madrid

Ballester Rodés, Albert (ES)  
Muntaner 212, 5.-508  
E-08036 Barcelona

Bordehore Santin, Teresa (ES)  
Santa Engracia, 107  
E-28010 Madrid

Carvajal y Urquijo, Isabel (ES)  
P. de la Castellana, 164  
E-28046 Madrid

Cobas Barrios, Luis (ES)  
Calle Salustiano Olozaga, 6  
E-28001 Madrid

Cobas Horcajo, Susana (ES)  
Calle Salustiano Olozaga, 6  
E-28001 Madrid

Curell Aguila, Mireia (ES)  
c/o Dr. Ing. M. Curell Sunol I.I. S.L.  
Paseo de Gracia, 65bis  
E-08008 Barcelona

de Zunzunegui Redonet, Luis (ES)  
Calle Trueba y Fernandez, 5  
E-28016 Madrid

Gomez-Acebo y Duque de Estrada, Isabel (ES)  
P. de la Castellana, 164  
E-28046 Madrid

Hernandez Covarrubias, Arturo (ES)  
Corregidor Juan Fco. de Lujan, 17 - 2.A  
E-28030 Madrid

Lopez Cortes, José (ES)  
Principe de Vergara, 122 - 2.B  
E-28002 Madrid

Lopez Marchena, Juan Luis (ES)  
Avda. Cesar Giorgeta, 24  
Escalera 2, Puerta 18  
E-46001 Valencia

Rodriguez Ruiz, Manuel (ES)  
c/o Dr. Ing. M. Curell Sunol I.I. S.L.  
Paseo de Gracia, 65bis  
E-08008 Barcelona

### Frankreich / France

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Dejoux, André (FR)  
33, rue de Fontarabie  
F-75020 Paris

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Grandry, Pierre Léon (FR) - R. 102 (1)  
L.C.T.  
18-20, rue Grange-Dame-Rose, B.P. 40  
F-78140 Vélizy-Villacoublay

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

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Wolff, Eric (AT)  
BT & D Technologies Ltd  
Whitehouse Road  
GB-Ipswich, Suffolk IP1 5PB

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Lawson, Julia Louise (GB) - R. 102(1)  
Frank B Dehn & Co  
39 Old Steine  
GB-Brighton, East Sussex

### Griechenland / Greece / Grèce

#### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Antonopoulou, Ioanna I. (GR)  
10-12, Ippokratous Street  
GR-106 79 Athens

Bletas, Aphrodite (GR)  
32, Akademias Street  
GR-106 72 Athens

Divaris, Dionysis E. (GR)  
35-39, Akti Miaouli  
GR-185 35 Piraeus

Likoudis, Kyriakos (GR)  
34, Solomou Street  
GR-106 83 Athens

Panotopoulos, Panagiotis (GR)  
1, Achilleos Paraschou Street  
GR-114 73 Athens

Rovlias, Konstantinos (GR)  
9, Hippokratous Street  
GR-106 79 Athens

Zacharatou, Marianna (GR)  
6, Vasilissis Sofias Street  
GR-106 74 Athens

### Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Merkelbach, B. (NL)  
SKF Engineering & Research Centre B.V.  
P.P. Box 2350  
NL-3430 DT Nieuwegein

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

### Spanien: Gesetzgebung

#### Übersetzung der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ

Gemäß Artikel 59 des Patentgesetzes 11/1986 vom 20. März 1986<sup>1)</sup> in Verbindung mit Artikel 5 der Königlichen Verordnung 2424/1986 vom 10. Oktober 1986 über die Anwendung des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente, unterzeichnet in München am 5. Oktober 1973<sup>2)</sup> kann der Anmelder einer nach Artikel 93 EPÜ veröffentlichten europäischen Patentanmeldung, in der Spanien benannt ist, von demjenigen, der die mit dieser Anmeldung beanspruchte Erfindung benutzt hat, eine den Umständen nach angemessene Entschädigung verlangen. Dieses Recht besteht ab dem Zeitpunkt, zu dem der Öffentlichkeit eine Übersetzung der Ansprüche zugänglich gemacht worden ist. Die gemäß Artikel 93 EPÜ veröffentlichte Anmeldung gewährt nicht den in Artikel 64 EPÜ vorgesehenen Schutz.

Die Übersetzung der Ansprüche kann beim "Registro de la Propiedad Industrial" oder bei den "Comunidades Autonomas" in Barcelona, Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla, Teneriffa, Valencia und Vitoria eingereicht werden. In diesem Zusammenhang werden die Anmelder auf folgendes hingewiesen:

1. Für die Einreichung der Übersetzung muß ein Inlandsvertreter bestellt werden. Ein beim EPA zugelassener, bevollmächtigter spanischer Vertreter braucht keine neue Vollmacht vorzulegen.
2. Es wird eine Gebühr in Höhe von ... ESP<sup>3)</sup> erhoben. Die Übersetzung wird erst nach Zahlung dieser Gebühr veröffentlicht.
3. Die Verwendung eines Formblatts ist vorgeschrieben; die Übersetzung ist in drei Ausfertigungen einzureichen.
4. Unterlagen, die den Formerfordernissen nach Regel 35 (3) bis (14) EPÜ entsprechen, werden angenommen.
5. Die Übersetzungen, von denen auch Kopien erhältlich sind, können im Lesesaal eingesehen werden. Das Datum der Einreichung der Übersetzung wird im "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" bekanntgemacht.
6. Eine Berichtigung der Übersetzung ist zulässig. Die Gebühr für die Berichtigung beträgt ... ESP<sup>3)</sup>.
7. Hat der Anmelder in Spanien weder Sitz noch Wohnsitz, so muß die Übersetzung von einem beim "Registro de la Propiedad Industrial" zugelassenen

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

### Spain: Legislation

#### Translation of claims under Article 67(3) EPC

Under Article 59 of the Patents Law (No. 11/1986) of 20 March 1986<sup>1)</sup> in conjunction with Article 5 of Royal Decree 2424/86 of 10 October 1986 on the Application of the Convention on the Grant of European Patents signed in Munich on 5 October 1973<sup>2)</sup>, where a European patent application designating Spain has been published under Article 93 EPC the applicant may claim compensation reasonable in the circumstances from any person who has used the invention to which the application relates. This right comes into being on the date a translation of the claims is made available to the public. The application published pursuant to Article 93 EPC does not confer the protection conferred by Article 64 EPC.

The translation may be filed with the Registro de la Propiedad Industrial or with the relevant "Comunidades Autonomas" in Barcelona, Pamplona, Santiago de Compostela, Seville, Tenerife, Valencia and Vitoria. Applicants' attention is drawn to the following points:

1. A national representative must be appointed to file the translation. The authorised **Spanish** representative before the EPO does not need to file a new authorisation.
2. The translation is not published until a fee amounting to ESP ...<sup>3)</sup> has been paid.
3. A specific form must be used; three copies of the translation are required.
4. Documents meeting the formal requirements of Rule 35(3) to (14) EPC are accepted.
5. The translations may be consulted in the reading room and copies are obtainable. The date of filing of the translation is published in the "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".
6. Translations may be corrected on payment of a fee of ESP...<sup>3)</sup>.
7. If the applicant has neither his residence nor principal place of business in Spain the application must be translated by a national representative

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

### Espagne : Législation

#### Traductions des revendications conformément à l'article 67(3) CBE

Conformément à l'article 59 de la Loi 11/1986 du 20 mars 1986 sur les brevets<sup>1)</sup> en liaison avec l'article 5 du Décret royal 2424/1986 du 10 octobre 1986 relatif à l'application de la Convention sur la délivrance de brevets européens faite à Munich le 5 octobre 1973<sup>2)</sup> le demandeur d'une demande de brevet européen désignant l'Espagne, publiée selon l'article 93 CBE peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité l'invention qui fait l'objet de cette demande. Ce droit est ouvert à partir de la date à laquelle une traduction des revendications a été mise à la disposition du public. La demande publiée en vertu de l'article 93 CBE n'assure pas la protection prévue à l'article 64 CBE.

Les traductions des revendications peuvent être déposées auprès du "Registre de la Propiedad Industrial" ou auprès des "Comunidades Autonomas" à Barcelone, Pampelune, Saint Jacques de Compostelle, Séville, Tenerife, Valence et Vitoria. Dans ce contexte l'attention des demandeurs est appelée sur les points suivants:

1. Il est nécessaire de désigner un mandataire national pour le dépôt de la traduction. Un mandataire **espagnol** habilité, agréé près l'OEB, n'est pas tenu de déposer un nouveau pouvoir.
2. Une taxe est prévue qui s'élève à ... ESP<sup>3)</sup>. La traduction n'est publiée qu'après paiement de cette taxe.
3. Il est prescrit d'utiliser un formulaire; la traduction doit être produite en trois exemplaires.
4. Les pièces remplissant les conditions de forme visées à la règle 35 (3 à 14) CBE sont acceptées.
5. Il est possible de consulter les traductions dans la salle de lecture et d'en obtenir des copies. La date du dépôt des traductions est mentionnée dans le "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".
6. La correction de la traduction est admissible. La taxe pour la correction s'élève à ... ESP<sup>3)</sup>.
7. Si le demandeur n'a ni domicile ni siège en Espagne, la traduction doit être effectuée par un mandataire national agréé près le "Registro de la Propie-

<sup>1)</sup> BOE Nr. 73/86, 11188.

<sup>2)</sup> BOE Nr. 283/86, 39247.

<sup>3)</sup> Diese Gebühr wird demnächst durch Gesetz festgesetzt.

<sup>1)</sup> BOE num. 73/86, 11188.

<sup>2)</sup> BOE num. 282/86, 39247.

<sup>3)</sup> This fee is shortly to be laid down by law.

<sup>1)</sup> BOE nùm. 73/86, 11188.

<sup>2)</sup> BOE nùm. 283/86, 39247.

<sup>3)</sup> Cette taxe sera fixée ultérieurement par loi.

Inlandsvertreter oder einem vom spanischen Außenministerium anerkannten vereidigten Übersetzer angefertigt werden.

8. Gegebenenfalls sind mit der Übersetzung die Zeichnungen der europäischen Patentanmeldung in Kopie einzureichen, auch wenn sie keinen zu übersetzenden Text enthalten.

accredited to the "Registro de la Propiedad Industrial" or by a sworn translator recognised by the Spanish Foreign Ministry.

8. Translations must be accompanied by copies of any drawings published in the European patent application even if they do not contain text for translation.

dad Industrial" ou par un interprète juré reconnu par le ministère espagnol des affaires étrangères.

8. Le cas échéant, la traduction doit être accompagnée d'une copie des dessins figurant dans la demande de brevet européen même lorsqu'ils ne contiennent pas d'expressions à traduire.



**Frankreich: Gesetzgebung****France: Legislation****France: Législation****I. Einreichung europäischer Patentanmeldungen und anderer Unterlagen bei der regionalen Dienststelle Nizza-Sophia Antipolis**

Aufgrund des Erlasses des Ministers für Industrie, Post- und Fernmeldewesen und Fremdenverkehr vom 30. April 1987<sup>1)</sup> können europäische Patentanmeldungen ab **1. Juni 1987** bei der regionalen Dienststelle **Nizza-Sophia Antipolis** des Institut national de la propriété industrielle eingereicht werden.

Durch Beschluß Nr. 87-171<sup>2)</sup> des Direktors des Institut national de la propriété industrielle ist diese Dienststelle darüber hinaus ermächtigt worden, ebenfalls ab 1. Juni 1987 Übersetzungen der europäischen Patentschrift und der Ansprüche europäischer Patentanmeldungen sowie Anträge auf Umwandlung europäischer Patentanmeldungen in französische Patentanmeldungen entgegenzunehmen.

Die Anschrift der Dienststelle lautet:

Centre régional de Nice-Sophia Antipolis  
Rue Fernand Léger  
SOPHIA-ANTIPOLIS  
06560 VALBONNE  
Tel.: 93.65.37.37

**II. Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"**

Bezieher der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ (4. Auflage)" werden gebeten, Spalte 5 der Tabelle II, Spalte 10 der Tabelle III.B, Spalte 11 der Tabelle IV sowie Spalte 5 der Tabelle VII bezüglich Frankreich entsprechend zu ergänzen.

**I. Filing of European patent applications and other documents with the Nice-Sophia Antipolis branch office**

By order of the Minister for Industry, Tourism and Post and Telecommunications of 30 April 1987<sup>1)</sup>, European patent applications may be filed as from **1 June 1987** with the **Nice-Sophia Antipolis branch office of the Institut national de la propriété industrielle**.

By decision No. 87-171<sup>2)</sup> of the Director of the Institut national de la propriété industrielle, the same applies to translations of European patent specifications or of the claims of European patent applications, and requests for the conversion of a European into a French application.

The branch office address is as follows:

Centre régional de Nice-Sophia Antipolis  
Rue Fernand Léger  
SOPHIA-ANTIPOLIS  
06560 VALBONNE  
Tel.: 93.65.37.37

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

Users of the brochure (4th edition) are asked to supplement accordingly the information given for France in Table II, column 5; Table III.B, column 10; Table IV, column 11 and Table VII, column 5.

**I. Dépôt de demandes de brevet européen et autres documents auprès du centre régional de Nice-Sophia Antipolis**

Par arrêté du ministre de l'industrie, des P et T et du tourisme en date du 30 avril 1987<sup>1)</sup>, les demandes de brevet européen peuvent être déposées auprès du centre régional de **Nice-Sophia Antipolis** de l'**Institut national de la propriété industrielle** à compter du **1<sup>er</sup> juin 1987**.

En outre, par décision n° 87-171<sup>2)</sup> du Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, le centre de Nice-Sophia Antipolis est habilité à recevoir, également à compter du 1 juin 1987, la traduction du texte des brevets européens ou des revendications des demandes de brevet européen ainsi que les requêtes en transformation des demandes de brevet européen en demandes de brevet français.

L'adresse de ce centre est la suivante:

Centre régional de Nice-Sophia Antipolis  
Rue Fernand Léger  
SOPHIA-ANTIPOLIS  
06560 VALBONNE  
Tél.: 93.65.37.37

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

Les détenteurs de la brochure d'information de l'Office européen des brevets "Droit national relatif à la CBE (4<sup>e</sup> édition)" sont priés de compléter en conséquence les rubriques relatives à la France figurant dans la colonne 5 du tableau II, la colonne 10 du tableau III.B, la colonne 11 du tableau IV ainsi que la colonne 5 du tableau VII.

<sup>1)</sup> Journal officiel 1987, S. 5308

<sup>2)</sup> Propriété industrielle Bulletin documentaire 1987, No 414 1-53.

<sup>1)</sup> Journal officiel de la République française 1987, p. 5308

<sup>2)</sup> Propriété industrielle Bulletin documentaire 1987, No 414 1-53.

<sup>1)</sup> Journal officiel 1987, p. 5308

<sup>2)</sup> Propriété industrielle Bulletin documentaire 1987. No 414 1-53.

**Vereinigtes Königreich:****Übersetzung der Ansprüche  
europäischer Patent-  
anmeldungen und der  
europäischen  
Patentschriften**

Das Patentamt des Vereinigten Königreichs hat eine kostenlos erhältliche Broschüre herausgegeben mit Informationen über die neuen ab 1. September 1987 wirksamen Erfordernisse des Vereinigten Königreichs hinsichtlich der Einreichung von Übersetzungen der in deutscher oder französischer Sprache veröffentlichten europäischen Patentschriften (UK) sowie der Ansprüche in den Anmeldungen für solche Patente. Eine Mitteilung über diese Erfordernisse wurde im ABI. EPA 6/1987, 261 veröffentlicht.

Kopien dieser Broschüre sind vom Patentamt des Vereinigten Königreichs (Bestellungen per Post an: Patent Office, Room 103, State House, 66-71 High Holborn, London WC1R 4TP) oder vom EPA erhältlich.

**United Kingdom:****Translations of the claims of  
European patent applications  
and of the specifications of  
European patents**

The United Kingdom Patent Office has produced a free pamphlet giving information about the new UK requirements effective from 1 September 1987 concerning the filing at the United Kingdom Patent Office of translations of specifications of European patents (UK) published in French or German and also of claims of applications for such patents. A notice about the requirements appeared in OJ EPO 6/1987, p.261.

Copies of the pamphlet are available from the UK Patent Office (postal requests should be sent to the Patent Office, Room 103, State House, 66-71 High Holborn, London WC1R 4TP) or from the EPO.

**Royaume-Uni:****Traduction des  
revendications des  
demandes de brevet  
européen et des fascicules  
de brevet européen**

L'Office des brevets du Royaume-Uni a édité une brochure gratuite donnant des informations sur les nouvelles exigences au Royaume-Uni, effectives dès le 1<sup>er</sup> septembre 1987, concernant le dépôt à l'Office des brevets du Royaume-Uni de traductions des fascicules de brevet européen (UK) publiés en français ou en allemand ainsi que des revendications des demandes de brevet européen. Une communication concernant ces exigences a paru au JO OEB 6/1987, p. 261.

Des copies de la brochure peuvent être obtenues auprès de l'Office des brevets du Royaume-Uni (les demandes par voie postale doivent être adressées au Patent Office, Room 103, Stock House, 66-71 High Holborn, London WC1R 4TP) ou auprès de l'OEB.

**INTERNATIONALE  
VERTRÄGE****INTERNATIONAL TREATIES****TRAITES INTERNATIONAUX****PCT****Änderung der Formblätter  
PCT/RO/101 und  
PCT/IPEA/401**

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum hat mit Wirkung vom 1. Juli 1987 die PCT Formblätter PCT/RO/101 (Antrag) und PCT/IPEA/401 (Antrag auf internationale vorläufige Prüfung) geändert.

Die neuen Formblätter mit Ausgabedatum "Juli 1987" sind ab sofort bei den Informationsstellen des EPA in München und Den Haag erhältlich. Noch vorhandene alte Formblätter können auch nach dem 1. Juli 1987 noch benutzt werden.

Es wird darauf hingewiesen, daß von den "Gebührenberechnungsblättern", die den vorstehend genannten Anträgen als Anlage beigefügt sind, besondere auf die Bedürfnisse des EPA abgestellte Fassungen PCT/RO/101 (Anlage) (Fassung EPA) und PCT/RO/401 (Anlage) (Fassung EPA) zur Verfügung stehen.

**PCT****Amendment of Forms  
PCT/RO/101 and  
PCT/IPEA/401**

The Director General of the World Intellectual Property Organization has amended PCT Forms PCT/RO/101 (Request) and PCT/IPEA/401 (Demand) with effect from 1 July 1987.

July 1987 is the date of issue inscribed on the new forms, which are now obtainable from the Information Sections of the EPO in Munich and The Hague. Any old-type forms still held may, however, be used even after 1 July 1987.

Please also note that for the Fee Calculation Sheets which are enclosed with these forms, special versions designed to meet EPO requirements are available, namely: PCT/RO/101 (Annex) (EPO version) and PCT/RO/401 (Annex) (EPO version).

**PCT****Modification des formulaires  
PCT/RO/101 et PCT/IPEA/401**

Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a modifié, avec effet à compter du 1<sup>er</sup> juillet 1987, les formulaires PCT/RO/101 (requête) et PCT/IPEA/401 (demande d'examen préliminaire international).

Les nouveaux formulaires, qui portent la date d'édition "juillet 1987", peuvent être dorénavant obtenus auprès des services d'information de l'OEB à Munich et à La Haye. Les anciens formulaires encore disponibles pourront être également utilisés même après le 1<sup>er</sup> juillet 1987.

Il est rappelé, en ce qui concerne les "feuilles de décompte des taxes", annexées aux requêtes susmentionnées, qu'il existe des versions spécialement adaptées aux besoins de l'OEB, à savoir PCT/RO/101 (Annexe) (Version OEB) et PCT/RO/401 (Annexe) (Version OEB).

## Budapester Vertrag

## Budapest Treaty

## Traité de Budapest

## I. GELTUNGSBEREICH

1. Ratifikation durch die Niederlande<sup>1)</sup>

Die Regierung der Niederlande hat am 2. April 1987 die Ratifikationsurkunde zu dem am 28. April 1977 in Budapest geschlossenen Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren hinterlegt.

Infolgedessen ist der Vertrag für das Königreich der Niederlande in Europa, die Niederländischen Antillen und Aruba am 2. Juli in Kraft getreten.

2. Beitritt Australiens<sup>1)</sup>

Die Regierung von Australien hat am 7. April 1987 die Beitrittsurkunde zu dem am 28. April 1977 in Budapest geschlossenen Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren hinterlegt.

Infolgedessen ist der Vertrag für Australien am 7. Juli 1987 in Kraft getreten.

## II. INTERNATIONALE HINTERLEGUNGSSTELLEN FÜR MIKROORGANISMEN

## 1. European Collection of Animal Cell Cultures (ECACC)

## Änderung des Gebührenverzeichnisses

Im Anschluß an eine Mitteilung nach Regel 12.2 des Budapester Vertrags<sup>1)</sup> ist das Gebührenverzeichnis<sup>2)</sup> der European Collection of Animal Cell Cultures (ECACC) mit Wirkung ab 30. Mai 1987 wie folgt geändert worden:

Gebührenverzeichnis	GBP
HINTERLEGUNG VON ZELLINIEN	
Aufbewahrung	750
Ausstellung einer Lebensfähigkeitsbescheinigung	35
Abgabe einer Probe	50
HINTERLEGUNG VON VIREN	
Aufbewahrung	850
Ausstellung einer Lebensfähigkeitsbescheinigung	150
Abgabe einer Probe	100

Die Gebühren sind an den Public Health Laboratory Service Board zu entrichten.

## I. TERRITORIAL FIELD OF APPLICATION

1. Ratification by the Netherlands<sup>1)</sup>

On 2 April 1987, the Government of the Netherlands deposited its instrument of ratification of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, done at Budapest on 28 April 1977.

Consequently, the treaty has entered into force for the Netherlands, insofar as concerns the Kingdom in Europe, the Netherlands Antilles and Aruba on 2 July 1987.

2. Accession by Australia<sup>1)</sup>

On 7 April 1987, the Government of Australia deposited its instrument of accession to the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, done at Budapest on 28 April 1977.

Consequently, the treaty has entered into force for Australia on 7 July 1987.

## II. INTERNATIONAL MICRO-ORGANISM DEPOSITARY AUTHORITIES

## 1. European Collection of Animal Cell Cultures (ECACC)

## Change in the fee schedule

Following a notification under Rule 12.2 of the Budapest Treaty<sup>1)</sup> the fee schedule<sup>2)</sup> of the European Collection of Animal Cell Cultures (ECACC) has been changed with effect from 30 May 1987, as follows:

Fee schedule	GBP
CELL LINE DEPOSITS	
Storage	750
Issuance of a viability statement	35
Furnishing of a sample	50
VIRUS DEPOSITS	
Storage	850
Issuance of a viability statement	150
Furnishing of a sample	100

The fees are payable to the Public

## I. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

1. Ratification par les Pays-Bas<sup>1)</sup>

Le gouvernement des Pays-Bas a déposé le 2 avril 1987 son instrument de ratification du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977.

En conséquence, ledit traité est entré en vigueur à l'égard des Pays-Bas, en ce qui concerne le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba, le 2 juillet 1987.

2. Adhésion de l'Australie<sup>1)</sup>

Le gouvernement de l'Australie a déposé le 7 avril 1987 son instrument d'adhésion au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977.

En conséquence, ledit traité est entré en vigueur à l'égard de l'Australie le 7 juillet 1987.

## II. AUTORITES DE DEPOT INTERNATIONALES DE MICRO-ORGANISMES

## 1. European Collection of Animal cell Cultures (ECACC)

## Modification du barème des taxes

Suite à une notification effectuée en vertu de la règle 12.2 du Traité de Budapest<sup>1)</sup>, le barème des taxes<sup>2)</sup> de la European Collection of Animal Cell Cultures (ECACC) a été modifié comme suit, avec effet au 30 mai 1987:

Barème des taxes	GBP
DEPOT DE LIGNEES DE CELLULES	
Conservation	750
Délivrance d'une déclaration sur la viabilité	35
Remise d'un échantillon	50
DEPOT DE VIRUS	
Conservation	850
Délivrance d'une déclaration sur la viabilité	150
Remise d'un échantillon	100

Les taxes sont perçues par le Public Health Laboratory Service Board. Elles

<sup>1)</sup> Vgl. Industrial Property 1987, 147 = La Propriété industrielle 1987, 159.

<sup>2)</sup> ABI. EPA 1984, 534 und 1985, 256.

<sup>1)</sup> See Industrial Property 1987, 147.

<sup>2)</sup> OJ EPO 1984, 534 and 1985, 256.

<sup>1)</sup> Cf. La Propriété industrielle 1987, 159.

<sup>2)</sup> JO OEB 1984, 534 et 1985, 256.

Sie unterliegen ggf. der Mehrwertsteuer<sup>3)</sup>.

## 2. Culture Collection of Algae and Protozoa (CCAP)

### Änderung des Gebührenverzeichnisses

Im Anschluß an eine Mitteilung nach Regel 12.2 des Budapester Vertrags<sup>4)</sup> ist das Gebührenverzeichnis<sup>5)</sup> der Culture Collection of Algae and Protozoa (CCAP) mit Wirkung ab 30. Juni 1987 wie folgt geändert worden:

Gebührenverzeichnis	GBP
Aufbewahrung	
a) kryokonservierte Stämme	600
b) andere Aufbewahrungsmethoden	Gebühr wird im Einzelfall festgesetzt
Ausstellung einer Lebensfähigkeitsbescheinigung	50
Abgabe einer Probe	40 (zuzüglich Versandkosten)
Ausstellung einer Bestätigung nach Regel 8.2 Budapester Vertrag	20
Die Gebühren unterliegen ggf. der Mehrwertsteuer <sup>3)</sup> .	

Health Laboratory Service Board and may be liable to Value Added Tax<sup>3)</sup>

## 2. Culture Collection of Algae and Protozoa(CCAP)

### Change In the fee schedule

Following a notification under Rule 12.2 of the Budapest Treaty<sup>4)</sup> the fee schedule<sup>5)</sup> of the Culture Collection of Algae and Protozoa (CCAP) has been changed, with effect from 30 June 1987, as follows:

Fee schedule	GBP
Storage	
(a) cryopreserved strains	600
(b) other methods of maintenance	fee to be decided on an individual basis
Issuance of a viability statement	50
Furnishing of a sample	40 (plus the actual cost of carriage)
Delivering an attestation in accordance with Rule 8.2 Budapest Treaty	20
The fees may be liable to Value Added Tax <sup>3)</sup> .	

sont assujetties, le cas échéant, à la taxe à la valeur ajoutée<sup>3)</sup>.

## 2. Culture Collection of Algae and Protozoa (CCAP)

### Modification du barème des taxes

Suite à une notification effectuée en vertu de la règle 12.2 du Traité de Budapest<sup>4)</sup>, le barème des taxes<sup>5)</sup> de la Culture Collection of Algae and Protozoa (CCAP) a été modifié comme suit, avec effet au 30 juin 1987:

Barèmes des taxes	GBP
Conservation	
a) souches cryogénisées	600
b) autres méthodes de conservation	taxe à fixer dans chaque cas
Délivrance d'une déclaration sur la viabilité	50
Remise d'un échantillon	40 (plus les frais de port)
Délivrance d'une attestation conformément à la règle 8.2 du Traité de Budapest	20
Ces taxes sont assujetties, le cas échéant, à la taxe à la valeur ajoutée <sup>3)</sup> .	

<sup>3)</sup> Bei natürlichen oder juristischen Personen im Vereinigten Königreich unterliegen nur die Gebühren für die Aufbewahrung gemäß dem Vertrag nicht der Mehrwertsteuer. Bei natürlichen oder juristischen Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs unterliegen die Gebühren für die Aufbewahrung, die Ausstellung von Lebensfähigkeitsbescheinigungen und die Abgabe und den Versand von Proben, die nicht Eigentum dieser natürlichen oder juristischen Personen sind, nicht der Mehrwertsteuer. Alle übrigen Gebühren unterliegen der üblichen Mehrwertsteuer. (Vgl. Industrial Property 1987, 203 = La Propriété Industrielle 1987, 223).

<sup>4)</sup> Vgl. Industrial Property 1987, 175 = La Propriété Industrielle 1987, 191.

<sup>5)</sup> ABI. EPA 1982, 407.

<sup>3)</sup> For individuals and organisations within the United Kingdom only the charges for storage in accordance with the Treaty are zero rated for Value Added Tax. For individuals and organisations outside the United Kingdom charges for storage, for the issuance of viability statements and for the provision and carriage of samples not owned by those individuals or organisations are zero rated for Value Added Tax purposes. All other charges are liable to Value Added Tax at the standard rate. (See Industrial Property 1987, 203).

<sup>4)</sup> See Industrial Property 1987, 175.

<sup>5)</sup> OJ EPO 1982, 407.

<sup>3)</sup> Pour les particuliers et les organisations qui se trouvent dans le Royaume-Uni, seules les taxes perçues pour la conservation conformément au traité ne sont pas soumises à la taxe à la valeur ajoutée. En ce qui concerne les particuliers et les organisations qui se trouvent à l'extérieur du Royaume-Uni, les taxes perçues pour la conservation, pour la délivrance de déclarations sur la viabilité et pour la remise et le transport d'échantillons qui ne sont pas la propriété de ces particuliers ou de ces organisations ne sont pas soumises à la taxe à la valeur ajoutée. Toutes les autres taxes sont passibles de la taxe à la valeur ajoutée, au taux normal (cf. La Propriété Industrielle 1987, 223).

<sup>4)</sup> Cf. La Propriété industrielle, 1987, 191.

<sup>5)</sup> JO OEB 1982, 407.

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

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im Amtsblatt 3/1987, Seiten i-ix veröffentlicht.

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

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

The fees guidance currently in force was published in Official Journal 3/1987, pages i-ix.

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

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

Le texte de l'avis actuellement applicable a été publié au Journal officiel n° 3/1987, pages i-ix.

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