



Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

Office européen  
des brevets

## Amtsblatt

21. Dezember 1987  
Jahrgang 10/Heft 12  
Seiten 523-567

## Official Journal

21 December 1987  
Year 10/Number 12  
Pages 523-567

## Journal officiel

21 décembre 1987  
10<sup>e</sup> année/numéro 12  
Pages 523-567

### ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der  
Juristischen  
Beschwerdekammer vom  
25. August 1986  
J 13/85\***  
(Übersetzung, gekürzte  
Fassung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford  
Mitglieder: F. Benussi  
R. Schulte

**Anmelder:**

**Stichwort: Teilanmeldung —  
Einreichung sachdienlich**

**Artikel: 76 (1) EPÜ**

**Regel: 25 (1) a), 51 (4) und (5) EPÜ**

**Keyword: "Teilanmeldung —  
Einreichung sachdienlich" —  
"wesentlicher Verfahrensmangel"**

*Leitsätze*

*I. Es gibt nur eine wirksame Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ. Eine zweite Mitteilung kann nur ergehen, wenn die erste nach Regel 51 (4) Satz 2 EPÜ als nicht erfolgt gilt.*

*II. Ob der Gegenstand einer europäischen Teilanmeldung über den Inhalt der Stammanmeldung hinausgeht (Artikel 76 (1) EPÜ), muß von der Prüfungs-*

### DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board  
of Appeal dated  
25 August 1986  
J 13/85<sup>\*)</sup>**  
(Official Text, abridged  
version)

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford  
Members: F. Benussi  
R. Schulte

**Applicant:**

**Headword: Divisional application/  
whether filing justified**

**Article: 76 (1) EPC**

**Rule: 25 (1) (a), 51 (4) and (5) EPC**

**Keyword: "Divisional application —  
whether filing justified" — "Substantial  
procedural violation"**

*Headnote*

*I. There cannot be more than one effective Communication pursuant to Rule 51 (4) and (5) EPC. If a second Communication issent, this can only be because the first is deemed not to have been sent pursuant to Rule 51 (4) EPC, last sentence.*

*II. The question whether the subject-matter of a European divisional application extends beyond the content of the parent application (Article 76 (1)*

### DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours juridique, en date du  
25 août 1986  
J 13/85\***  
(Traduction, version abrégée)

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford  
Membres: F. Benussi  
R. Schulte

**Demandeur:**

**Référence: Demande divisionnaire —  
Question de la justification du dépôt**

**Article: 76 (1) CBE**

**Règle: 25 (1) a), 51 (4) et (5) CBE**

**Mot-clé "Demande divisionnaire —  
Question de la justification du dépôt" —  
"Vicesubstantiel de procédure"**

*Sommaire*

*I. Il ne peut y avoir plus d'une seule notification valable, établie conformément à la règle 51 (4) et (5) CBE. L'envoi d'une seconde notification implique que la première est réputée n'avoir pas été faite, conformément à la règle 51 (4), dernière phrase CBE.*

*II. La question de savoir si les éléments d'une demande divisionnaire européenne s'étendent au-delà du contenu de la demande initiale (arti-*

<sup>\*)</sup> Diese Entscheidung bezieht sich auf die Rechtslage vor dem 1. September 1987, d. h. vor dem Inkrafttreten der Änderung der Regel 51 EPÜ (vgl. Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1987, ABI. EPA 7/1987, 276).

<sup>\*)</sup> This decision reflects the legal position prior to 1 September 1987, i. e. before the amendment to Rule 51 EPC entered into force (cf. Decision of the Administrative Council of 5 June 1987, OJ EPO 7/1987, p. 276).

<sup>\*)</sup> La présente décision se rapporte à la situation juridique antérieure au 1<sup>er</sup> septembre 1987, date à laquelle la modification de la règle 51 de la CBE est entrée en vigueur (cf. décision du Conseil d'administration en date du 5 juin 1987, JO OEB 7/1987, p. 276).

abteilung im Prüfungsverfahren entschieden werden.

### Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. ... (im folgenden "Stammanmeldung" genannt) wurde am 20. Februar 1979 unter Inanspruchnahme der Priorität einer am 14. August 1978 in den Vereinigten Staaten von Amerika eingereichten Voranmeldung eingereicht.

II. Am 1. Dezember 1980 forderte die Prüfungsabteilung den Beschwerdeführer in einem Bescheid auf, einige Mängel in der Stammanmeldung zu berichtigen, und räumte ihm hierfür eine Frist von 4 Monaten ein.

III. Mit der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ vom 22. Juli 1982 teilte die Prüfungsabteilung dem Beschwerdeführer die Fassung mit, in der sie das europäische Patent auf die Stammanmeldung zu erteilen beabsichtigte. Wie in solchen Fällen üblich, wurde dem Anmelder eine Frist von 3 Monaten zur Entrichtung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr und zur Einreichung einer Übersetzung der Ansprüche gesetzt.

IV. Am 22. Oktober 1982 beantragte der Beschwerdeführer mit einem am 25. Oktober 1982 ordnungsgemäß bestätigten Fernschreiben, in die Stammanmeldung neue Ansprüche (10 bis 16) aufnehmen zu dürfen.

Nach telefonischer Rücksprache am 12. Januar 1983 nahm der Beschwerdeführer auf Aufforderung der Prüfungsabteilung die neuen Ansprüche zurück und bestätigte dies mit Schreiben vom 17. Januar 1983. In diesem Schreiben schlug der Beschwerdeführer auch kleinere Änderungen vor, die er in die für die Patenterteilung vorgeschlagene Fassung zur Verdeutlichung aufnehmen wollte.

V. Nach erneuter telefonischer Rücksprache mit der Prüfungsabteilung (am 2. und 4. März 1983) erklärte sich der Beschwerdeführer mit Fernschreiben vom 31. März 1983, das mit Schreiben vom 11. April 1983 bestätigt wurde, bereit, Anspruch 1 zu ändern.

VI. Am 24. Juni 1983 teilte das Europäische Patentamt dem Beschwerdeführer in einer neuen Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ die Fassung mit, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtigte.

VII. Am 23. November 1983 wurde das europäische Patent erteilt.

VIII. Am 12. Januar 1983 hatte der Beschwerdeführer die Teilanmeldung eingereicht, die Gegenstand dieses Verfahrens ist und die sich auf ein Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses bezieht, das Gegenstand der Stammanmeldung ist. Die Ansprüche der Teilanmeldung entsprechen denjenigen, die zuvor als zusätzliche Ansprüche zur Stammanmeldung eingereicht worden waren.

IX. In einer Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ vom 7. Februar 1984 erklärte

EPC) has to be decided in the examining procedure by the Examining Division.

### Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. ... (hereinafter referred to as "the parent application") was filed on 20 February 1979 claiming priority from a national application filed in the United States of America on 14 August 1978.

II. On 1 December 1980 the Examining Division sent to the Appellant a Communication inviting him to correct some deficiencies in the parent application and giving him a period of four months to do so.

III. By the Communication pursuant to Rule 51 (4) and (5) EPC dated 22 July 1982 the Examining Division informed the Appellant of the text in which it intended to grant a European patent on the parent application. In accordance with normal practice, the Appellant was given a period of three months to pay the fees for grant and printing and to file a translation of the claims.

IV. On 22 October 1982, the Appellant requested by telex, duly confirmed on 25 October 1982, permission to add new claims (10-16) to the parent application.

After consultation by telephone, on 12 January 1983, at the Examining Division's invitation, the Appellant withdrew the newly added claims. This was confirmed by letter dated 17 January 1983. In this letter, the Appellant also proposed minor clarifying amendments which he desired to make in the text proposed for grant.

V. After further consultation by telephone with the Examining Division (on 2 and 4 March 1983), the Appellant agreed to amend Claim 1 by telex dated 31 March 1983, confirmed by letter dated 11 April 1983.

VI. On 24 June 1983 by a new Communication pursuant to Rule 51 (4) and (5) EPC, the European Patent Office informed the Appellant of the text in which the Examining Division intended to grant the European patent.

VII. On 23 November 1983 the European patent was granted.

VIII. On 12 January 1983 the Appellant had filed the divisional application, which is the subject of the present proceedings, for a method of manufacturing the product which was the subject of the parent application. The claims of the divisional application correspond to those which had earlier been submitted as additional claims to the parent application.

IX. By a Communication of 7 February 1984, pursuant to Rule 69 (1) EPC,

cle 76 (1) CBE) doit être tranchée par la Division d'examen au cours de la procédure d'examen.

### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° ... (ci-après dénommée "demande initiale") revendiquant la priorité d'une demande nationale déposée aux Etats-Unis d'Amérique le 14 août 1978, a été déposée le 20 février 1979.

II. Le 1<sup>er</sup> décembre 1980, la Division d'examen a envoyé au requérant une notification l'invitant à remédier dans un délai de quatre mois à certaines irrégularités contenues dans la demande initiale.

III. Dans une notification en date du 22 juillet 1982, établie conformément à la règle 51 (4) et (5) CBE, la Division d'examen a notifié au requérant le texte dans lequel elle envisageait de délivrer le brevet européen sur la base de la demande initiale, et l'a invité, conformément à la pratique suivie en la matière, à acquitter dans un délai de trois mois les taxes de délivrance et d'impression et à produire une traduction des revendications.

IV. Par télex daté du 22 octobre 1982 et dûment confirmé le 25 octobre 1982, le requérant a demandé l'autorisation d'ajouter de nouvelles revendications (10 à 16) à la demande initiale.

A la suite d'un entretien téléphonique, le 12 janvier 1983, le requérant a retiré ces nouvelles revendications sur l'invitation de la Division d'examen, et a confirmé ce retrait par une lettre en date du 17 janvier 1983. Dans cette lettre, le requérant indiquait également qu'il souhaitait apporter au texte proposé pour la délivrance de légères modifications à des fins de clarification.

V. Après d'autres entretiens téléphoniques avec la Division d'examen (les 2 et 4 mars 1983), le requérant a accepté de modifier la revendication 1 par un télex en date du 31 mars 1983, confirmé par une lettre du 11 avril 1983.

VI. Dans une nouvelle notification en date du 24 juin 1983, établie conformément à la règle 51 (4) et (5) CBE, l'Office européen des brevets a communiqué au requérant le texte dans lequel la Division d'examen envisageait de délivrer le brevet européen.

VII. Le brevet européen a été délivré le 23 novembre 1983.

VIII. Le 12 janvier 1983, le requérant avait déposé la demande divisionnaire concernée par la présente procédure; cette demande avait trait à une méthode de fabrication du produit faisant l'objet de la demande initiale. Les revendications de la demande divisionnaire correspondaient à celles qui avaient été proposées auparavant comme revendications additionnelles à la demande initiale.

IX. Dans une notification en date du 7 février 1984 établie conformément à

die Eingangsstelle, daß die Teilanmeldung nach Ablauf der von der Prüfungsabteilung in der ersten Mitteilung gesetzten Frist eingereicht worden sei und der Beschwerdeführer deshalb nach Regel 25 (1) a) EPÜ dazu die Zustimmung der Prüfungsabteilung hätte einholen müssen. Sie stellte ferner fest, daß der Gegenstand der Ansprüche der Teilanmeldung über den Gegenstand der Stammanmeldung hinausgehe (Art. 76 (1) EPÜ).

X. Am 16. April 1984 beantragte der Beschwerdeführer nach Regel 69 (2) EPÜ eine Entscheidung über die Richtigkeit dieser Feststellung.

Am 3. Januar 1985 bestätigte die Eingangsstelle mit der angefochtenen Entscheidung, daß der Teilanmeldung der Prioritätstag der Stammanmeldung nicht zuerkannt werden könne.

XI. Sie war der Auffassung, daß der Beschwerdeführer gemäß Regel 25 (1) a) EPÜ vor oder nach Einreichung der Teilanmeldung die Zustimmung der Prüfungsabteilung hätte einholen müssen. Außerdem hätte diese Zustimmung nicht gegeben werden können, da die Teilanmeldung in einem zu späten Stadium des Erteilungsverfahrens zur Stammanmeldung, d. h. erst nach Absendung der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, eingereicht worden sei.

Nachdem die Eingangsstelle nur mit dem beauftragten Prüfer Rücksprache genommen hatte, erklärte sie, daß die Teilanmeldung ihres Erachtens zu spät eingereicht worden sei und die Ansprüche über den Gegenstand der Stammanmeldung hinausgingen. Außerdem gehe der Beschwerdeführer von der ihrer Ansicht nach falschen Annahme aus, daß die Prüfungsabteilung eine erneute Sachprüfung vornehmen werde.

XII. Der Beschwerdeführer reichte mit Schreiben vom 1. März 1985 gegen die Entscheidung der Eingangsstelle vom 3. Januar 1985 Beschwerde ein und entrichtete die Beschwerdegebühr ordnungsgemäß.

XIII. In der am 7. Mai 1985 nachgereichten Beschwerdebegründung behauptete der Beschwerdeführer unter anderem, daß die erste Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ von der Prüfungsabteilung aufgehoben worden sei, daß eine erneute Prüfung durchgeführt werde, daß die Ansprüche der Stammanmeldung geändert würden und daß die zweite Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ lange nach Einreichung der Teilanmeldung ergangen sei.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 109 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Regel 25 (1) a) EPÜ sieht vor, daß eine europäische Teilanmeldung nach Erhalt des ersten Bescheides der Prüfungsabteilung nur innerhalb der in diesem Bescheid festgesetzten Frist und nach Ablauf dieser Frist nur dann einge-

the Receiving Section stated that since the divisional application had been filed after the period prescribed by the Examining Division in the first Communication, under Rule 25 (1) (a) EPC, the Appellant would have needed the Examining Division's consent to the filing of a divisional application. Furthermore, the Receiving Section noted that the subject-matter of the claims of the divisional application would have extended beyond the subject-matter of the parent application (Article 76 (1) EPC).

X. On 16 April 1984 the Appellant applied for a decision against this finding under Rule 69 (2) EPC.

On 3 January 1985, by the decision under appeal, the Receiving Section confirmed its opinion that the divisional application could not have the benefit of the date of priority of the parent application.

XI. It considered that according to Rule 25(1) (a) EPC the Appellant should have sought the Examining Division's approval either before or after filing a divisional application. Furthermore, consent could not have been given as the filing took place too late in the grant procedure on the parent application, i.e. when a Communication under Rule 51 (4) EPC had already been sent out.

The Receiving Section, after consulting only the first examiner, stated that it considered that the filing was too late and that the claims of the divisional application would extend beyond the subject-matter of the parent application. The Receiving Section felt moreover that the Appellant was incorrect in assuming that the Examining Division did reopen the substantive examination.

XII. By letter dated 1 March 1985, the Appellant filed an appeal against the decision of the Receiving Section dated 3 January 1985. The appeal fee was duly paid.

XIII. In the Statement of Grounds filed on 7 May 1985 in support of this appeal, the Appellant contended inter alia that the first communication under Rule 51 (4) EPC was set aside by the Examining Division; that the examination was reopened; that the claims of the parent application were changed and that the second communication under Rule 51 (4) was issued long after the date of filing of the divisional application.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 109 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. Rule 25 (1) (a) EPC provides that a European divisional application may be filed after receipt of the first Communication from the Examining Division only within the period prescribed by the communication or after that period if

la règle 69 (1) CBE, la Section de dépôt a indiqué que la demande divisionnaire ayant été déposée après l'expiration du délai imparti par la Division d'examen dans la première notification, le requérant aurait dû, en vertu de la règle 25 (1) a) CBE, obtenir de la Division d'examen l'autorisation d'effectuer ce dépôt. La Section de dépôt a en outre fait observer que les éléments des revendications de la demande divisionnaire se seraient étendus au-delà des éléments de la demande initiale (article 76 (1) CBE).

X. Le 16 avril 1984, le requérant a sollicité une décision annulant ces conclusions, en vertu de la règle 69 (2) CBE.

Dans la décision attaquée, qui a été rendue le 3 janvier 1985, la Section de dépôt a confirmé son point de vue selon lequel la demande divisionnaire ne pouvait bénéficier de la date de priorité attribuée à la demande initiale.

XI. Elle a estimé que le requérant aurait dû, en vertu de la règle 25 (1) a) CBE, solliciter l'accord de la Division d'examen soit avant, soit après le dépôt de la demande divisionnaire. De plus, cette autorisation n'aurait pas pu être donnée dans la mesure où la demande divisionnaire avait été déposée à un stade trop avancé de la procédure de délivrance relative à la demande initiale, c'est-à-dire après l'envoi de la notification prévue à la règle 51 (4) CBE.

Après avoir consulté uniquement le premier examinateur, la Section de dépôt a déclaré que selon elle, le dépôt était intervenu trop tardivement et que les revendications de la demande divisionnaire s'étendaient au-delà des éléments de la demande initiale. La Section de dépôt estimait en outre que le requérant supposait à tort que la Division d'examen avait repris l'examen quant au fond.

XII. Par lettre en date du 1<sup>er</sup> mars 1985, le requérant a formé un recours contre la décision de la Section de dépôt en date du 3 janvier 1985. La taxe correspondante a dûment été acquittée.

XIII. Dans le mémoire en date du 7 mai 1985 exposant les motifs du recours, le requérant a fait valoir entre autres que la première notification établie conformément à la règle 51 (4) CBE avait été annulée par la Division d'examen, que l'examen avait été repris, que les revendications de la demande initiale avaient été modifiées et que la seconde notification établie conformément à la règle 51(4) avait été émise bien après la date de dépôt de la demande divisionnaire.

#### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107, 108 et 109 ainsi qu'à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. La règle 25 (1) a) CBE stipule qu'une demande divisionnaire européenne ne peut être déposée après réception de la première notification de la Division d'examen que dans le délai imparti dans la notification ou, après ce

reicht werden kann, wenn die Prüfungsabteilung dies für sachdienlich hält.

3. Im vorliegenden Fall steht außer Zweifel, daß die Teilanmeldung vom 12. Januar 1983 lange nach Ablauf der in der Mitteilung nach Artikel 96 (2) EPÜ vom 1. Dezember 1980 gesetzten Frist von 4 Monaten eingereicht worden ist und daß deshalb die Zustimmung der Prüfungsabteilung notwendig gewesen wäre.

4. In den Richtlinien für die Prüfung im EPA (A-IV, 1.3) heißt es, daß die Prüfungsabteilung die Einreichung einer Teilanmeldung in der Regel gestatten sollte, wenn die Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ noch nicht abgesandt worden ist; Voraussetzung ist allerdings, daß die Anmeldung sich auf in der Stammanmeldung enthaltene Gegenstände beschränkt, aber dennoch eine andere Erfindung beansprucht.

5. In der Beschwerdebeurteilung hat der Beschwerdeführer zu Recht behauptet, daß im vorliegenden Fall zwei Mitteilungen nach Regel 51 (4) EPÜ ergangen seien, und dazu bemerkt, daß die Teilanmeldung (12. Januar 1983) zwar nach der ersten Mitteilung (22. Juli 1982), aber vor der zweiten Mitteilung (24. Juni 1983) eingereicht worden sei, die nach Regel 51 (4) Satz 2 EPÜ allein als wirksam gelte.

6. Es gibt nur eine wirksame Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ. Ergeht eine zweite Mitteilung, so nur, weil die erste nach Regel 51 (4) EPÜ letzter Satz als nicht erfolgt gilt. Im vorliegenden Fall ist die wirksame Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ nach Einreichung der Teilanmeldung erfolgt.

Der beauftragte Prüfer und die Eingangsstelle waren deshalb zu Unrecht der Auffassung, daß die Einreichung der Teilanmeldung in einem zu späten Stadium des Verfahrens zur Stammanmeldung erfolgt sei.

7. Die Frage, ob der Gegenstand der europäischen Teilanmeldung über den Inhalt der Stammanmeldung hinausgeht (Art. 76 (1) EPÜ), muß im Prüfungsverfahren von der Prüfungsabteilung geklärt und kann keinesfalls von der Eingangsstelle oder einem Mitglied der Prüfungsabteilung im Alleingang entschieden werden.

Deshalb heißt es in den Richtlinien (A-IV, 1.3.3), daß die Eingangsstelle den Anmelder einer Teilanmeldung auffordern muß, den Nachweis für die Zustimmung der Prüfungsabteilung nach Regel 25 (1) a) EPÜ zu erbringen. In diesem Fall muß sich der Anmelder selbst an die für die Stammanmeldung zuständige Prüfungsabteilung wenden und deren Zustimmung einholen. Im vorliegenden Fall hat die Prüfungsabteilung noch nicht entschieden, daß sie die Zustimmung zu einer Teilanmeldung verweigert. Tut sie dies, so kann diese

the Examining Division considers the filing of a divisional application to be justified.

3. In the present case, it is not in dispute that the divisional application of 12 January 1983 was filed long after expiry of the period of four months prescribed in the Communication pursuant to Article 96 (2) EPC dated 1 December 1980 and that accordingly the consent of the Examining Division to the filing of a divisional application was necessary.

4. The Guidelines for Examination in the EPO (Part A-IV, 1.3) indicate that the Examining Division should normally consider the filing of a divisional application justified unless the Communication under Rule 51 (4) and (5) EPC has already been sent out, provided that the application is confined to subject-matter contained in the parent application and that nevertheless it claims a different invention.

5. In the Statement of Grounds, the Appellant has rightly submitted that in the present case two Communications pursuant to Rule 51 (4) EPC were issued and observed that the divisional application (12 January 1983) was filed after the first communication (22 July 1982) but earlier than the second one (24 June 1983), which has to be regarded as the only effective one, by virtue of Rule 51 (4) EPC, last sentence.

6. There cannot be more than one effective Communication pursuant to Rule 51 (4) and (5) EPC. If a second Communication is sent, this can only be because the first is deemed not to have been sent, pursuant to Rule 51 (4) EPC, last sentence. In the present case, the effective Communication pursuant to Rule 51 (4) and (5) EPC was subsequent to the filing date of the divisional application.

The first examiner and the Receiving Section were therefore wrong to consider that the filing of the divisional application took place too late in the proceedings on the parent application.

7. The question whether the subject-matter of the European divisional application extends beyond the content of the parent application (Article 76 (1) EPC) has to be decided in the examination procedure by the Examining Division and cannot be decided by the Receiving Section or by a single member of the Examining Division acting alone, in any circumstances.

Therefore the Guidelines (A-IV, 1.3.3) state that the Receiving Section has to invite the applicant for a divisional application to show the approval of the Examining Division under Rule 25 (1) (a) EPC. In that case the applicant has to address himself to the Examining Division competent in respect of the parent application and apply for such an approval. In the present case, the Examining Division has not given a decision refusing approval to file a divisional application. If approval is refused, the decision is open to direct appeal to

délai, si la Division d'examen estime justifié le dépôt d'une demande divisionnaire.

3. Dans la présente espèce, il n'est pas contesté que la demande divisionnaire du 12 janvier 1983 a été déposée longtemps après l'expiration du délai de quatre mois imparti dans la notification en date du 1<sup>er</sup> décembre 1980 établie conformément à la règle 96 (2) CBE et qu'il était nécessaire par conséquent d'obtenir de la Division d'examen l'autorisation de déposer une demande divisionnaire.

4. Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (partie A-IV, 1.3) prévoient que le dépôt d'une demande divisionnaire nécessite normalement l'accord de la Division d'examen à moins que la notification prévue à la règle 51 (4) et (5) CBE n'ait été déjà envoyée, et à condition que cette demande s'en tienne aux éléments contenus dans la demande initiale tout en revendiquant une invention différente.

5. Dans son mémoire, le requérant a fait valoir à juste titre qu'en l'occurrence, deux notifications avaient été établies conformément à la règle 51 (4) CBE, et a fait observer que la demande divisionnaire (12 janvier 1983) avait été déposée après la première notification (22 juillet 1982), mais avant la seconde (24 juin 1983), qui doit être considérée comme étant la seule valable en vertu de la règle 51 (4), dernière phrase CBE.

6. Il ne peut y avoir plus d'une seule notification valable, établie conformément à la règle 51 (4) et (5) CBE. L'envoi d'une seconde notification implique que la première est réputée n'avoir pas été faite, conformément à la règle 51 (4), dernière phrase CBE. Dans le cas présent, la notification valable établie conformément à la règle 51 (4) et (5) CBE était postérieure à la date de dépôt de la demande divisionnaire.

Le premier examinateur et la Section de dépôt ont donc considéré à tort que la demande divisionnaire avait été déposée à un stade trop avancé de la procédure relative à la demande initiale.

7. La question de savoir si les éléments de la demande divisionnaire européenne s'étendent au-delà du contenu de la demande initiale (article 76 (1) CBE) doit être tranchée, quelles que soient les circonstances, par la Division d'examen au cours de la procédure d'examen et non par la Section de dépôt ou par un seul membre de la Division d'examen intervenant individuellement.

C'est la raison pour laquelle les Directives (A-IV, 1.3.3) stipulent que la Section de dépôt doit inviter le demandeur déposant une demande divisionnaire à justifier de l'accord de la Division d'examen prévu à la règle 25 (1) a) CBE. Dans ce cas, le demandeur doit s'adresser à la Division d'examen qui a traité la demande initiale et solliciter cet accord. Dans la présente espèce, la Division d'examen n'a pas refusé le dépôt d'une demande divisionnaire. En cas de refus, un recours peut être formé contre cette décision directement devant une Cham-

Entscheidung mit einer Beschwerde vor einer Technischen Beschwerdekammer (Art. 21 (3) EPÜ) angefochten werden.

8. Da die Zurückweisung der Teilanmeldung ohne vorhergehende Entscheidung der Prüfungsabteilung nach Regel 25 (1) a) EPÜ einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ darstellt, hält die Kammer die Rückzahlung der Beschwerdegebühr für angemessen.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden :**

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle vom 3. Januar 1985 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Eingangsstelle zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

a Technical Board of Appeal (Article 21 (3) EPC).

8. Since the refusal of the divisional application without a preceding decision of the Examining Division under Rule 25 (1) (a) EPC is a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC the Board considers that reimbursement of the appeal fee is equitable.

#### Order

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

1. The decision of the Receiving Section dated 3 January 1985 is set aside.
2. The case is remitted to the Receiving Section for further prosecution.
3. Reimbursement of the appeal fee is ordered.

bre de recours technique (article 21 (3) CBE).

8. Le fait que la demande divisionnaire ait été rejetée sans qu'une décision n'ait été prise antérieurement par la Division d'examen conformément à la règle 25 (1) a) CBE, constitue un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE; la Chambre estime par conséquent que le remboursement de la taxe de recours est équitable.

#### Dispositif

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

1. La décision de la Section de dépôt en date du 3 janvier 1985 est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la Section de dépôt pour la poursuite de la procédure.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.

### CORRIGENDUM

At the request of the Enlarged Board of Appeal, the first sentence of point 14 of the Reasons for the Decision in Gr 01/86 (OJ EPO 10/1987, page 453) is amended to read as follows in the English version:

"Those EPC provisions governing the independence of members of the Boards of Appeal (Article 23 EPC), their competence and method of work and the nature of the decisions they take, indicate that the Boards act as courts with the task of ensuring that the law is respected when the EPC is applied".

**Entscheidung der  
Juristischen  
Beschwerdekammer vom  
4. November 1986  
J. .../86\*)  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford  
Mitglieder: C. Payraudeau  
R. Schulte

**Beschwerdeführer: —**

**Stichwort: Vertreter-fehlende  
Geschäftsfähigkeit**

Artikel: 20 (1), 113 (1) EPÜ

Regel: 67, 102 (2) a) EPÜ

**Kennwort: "Löschung wegen  
Geschäftsunfähigkeit" -  
"Zuständigkeit der Rechtsabteilung" -  
"zusätzliche Beweisaufnahme" -  
"Beistand"**

*Leitsätze*

*I. Unter der Geschäftsunfähigkeit des Vertreters im Sinne der Regel 102 (2) a) EPÜ ist, wie im Fall der Regel 90 (1) c) EPÜ, dessen Unfähigkeit zu verstehen, seinen beruflichen Pflichten vor dem EPA nachzukommen; die Geschäftsunfähigkeit muß außerdem von Dauer sein.*

*II. Bei derartigen Entscheidungen bietet dem EPA folgende Frage einen guten Anhaltspunkt: Ist der betreffende Vertreter geistig in der Lage, die an ihn gestellten Anforderungen zu erfüllen, oder ist er auf Dauer unfähig, vernünftige Entscheidungen zu treffen und die erforderlichen Handlungen vorzunehmen?*

*III. Die Rechtsabteilung ist zuständig für Entscheidungen über die Geschäftsunfähigkeit des Vertreters und die daraus resultierende Löschung seiner Eintragung. Sie muß sich bei ihrer Entscheidung jedoch auf Beweismittel stützen, die die dauernde Geschäftsunfähigkeit des Vertreters überzeugend darlegen, und zu diesem Zweck ggf. eine zusätzliche Beweisaufnahme durchführen, wenn die ihr vorliegenden Beweismittel nicht ausreichen.*

*IV. Von einem Vertreter, der wahrscheinlich unfähig ist, seine Mandanten vor dem EPA zu vertreten, ist anzunehmen, daß er auch unfähig ist, seine eigenen Interessen wahrzunehmen und damit zu den Gründen Stellung zu nehmen, die ihm im Laufe eines Lösungsverfahrens mitgeteilt werden. Eine Entscheidung, mit der seine Löschung aus der Liste der zugelassenen Vertreter wegen Geschäftsunfähigkeit verfügt*

**Decision of the Legal Board  
of Appeal dated 4 November  
1986  
J. .../86\*)  
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford  
Members: C. Payraudeau  
R. Schulte

**Appellant: —**

**Headword: Professional  
representative - legal incapacity**

Article: 20 (1), 113 (1) EPC

Rule: 67, 102 (2) (a) EPC

**Keyword: "Deletion for legal  
Incapacity" - "Competence of the Legal  
Division" - "Additional evidence - need  
to obtain" - "Guardian"**

*Headnote*

*I. Legal incapacity of the professional representative under Rule 102 (2) (a) EPC, as with Rule 90 (1) (c), is incapacity to carry out professional work before the EPO, and must be of a persistent nature.*

*II. A reasonable basis for decisions on the matter by the EPO is the test: is the representative concerned in a fit mental state to do the work required of him or does he suffer from a persistent incapacity to make rational decisions and to take necessary actions?*

*III. The Legal Division is competent to decide on such incapacity and delete the representative concerned. However, it must base its decision on convincing evidence of persistent incapacity, obtaining additional evidence if that supplied is not conclusive.*

*IV. A professional representative thought likely to be incapable of representing clients before the EPO must be thought equally likely to be incapable of defending his own interests and thus to present his comments on the grounds for any deletion proceedings. A decision deleting him for incapacity from the list of professional representatives which is taken without his having been assisted in the proceedings by an ad hoc guar-*

**Décision de la Chambre de  
recours juridique,  
en date du 4 novembre 1986  
J. .../86\*)  
(Texte officiel)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford  
Membres: C. Payraudeau  
R. Schulte

**Requérant: —**

**Référence: mandataire-incapacité**

Article: 20(1), 113(1) CBE

Règle: 67, 102(2)a) CBE

**Mot clé: "Radiation pour  
incapacité" - "Compétence de la  
division juridique" - "instruction  
supplémentaire" - "Curateur"**

*Sommaire*

*I. L'incapacité du mandataire visée par la règle 102(2)a) de la CBE est, comme dans le cas de la règle 90(1)c), l'incapacité d'accomplir sa mission auprès de l'OEB, cette incapacité devant, en outre, être durable.*

*II. Toute décision de l'OEB en la matière peut raisonnablement se fonder sur le critère suivant: l'intéressé jouit-il des facultés mentales nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou se trouve-t-il de façon durable dans l'incapacité de prendre des décisions rationnelles et d'agir en conséquence?*

*III. La division juridique est compétente pour décider de cette incapacité et pour procéder, en conséquence, à la radiation du mandataire concerné. Toutefois, elle doit fonder sa décision sur la base d'éléments établissant de manière convaincante l'incapacité durable du mandataire, en procédant, le cas échéant, à des mesures d'instruction supplémentaires lorsque les éléments qui lui ont été fournis sont insuffisants, pour emporter une telle conviction.*

*IV. Un mandataire considéré comme vraisemblablement incapable d'agir auprès de l'OEB pour représenter des clients doit être également considéré comme vraisemblablement incapable de représenter ses propres intérêts et donc de prendre position sur les motifs qui lui sont communiqués au cours d'une procédure en radiation. Une décision prononçant sa radiation de la liste des mandataires agréés pour incapacité*

\*) Um die Persönlichkeitsrechte des Beschwerdeführers zu schützen, hat die Kammer beschlossen, die Veröffentlichung der Entscheidung nur in gekürzter Form zu gestatten.

\*) To protect the individual rights of the appellant, the Board has decided to allow publication of extracts only.

\*) Afin d'assurer la protection de la personnalité du requérant, la Chambre a décidé de ne permettre la publication que d'extraits de la décision.

wird, obwohl ihm in dem Verfahren kein zu diesem Zweck bestellter Beistand zur Seite stand, verstößt daher gegen Artikel 113 (1) EPÜ.

### Sachverhalt und Anträge

I. Die Rechtsabteilung des EPA hat dem Beschwerdeführer mit Schreiben vom ... mitgeteilt, daß sie beabsichtige, ihn gemäß Regel 102 (2) a) EPÜ aus der Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter zu löschen, weil es aufgrund eines medizinischen Gutachtens ... und einer vor einem Notar abgegebenen, eidesstattlichen Erklärung zweier Zeugen, die im Zusammenhang mit zwei europäischen Patentanmeldungen vorgelegt worden seien, zweifelhaft erscheinete, daß er den Beruf des beim EPA zugelassenen Vertreters ausüben könne.

II. ...

III. In ihrer Entscheidung vom ... erklärte die Rechtsabteilung des EPA, daß sie für beschwerdefähige Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen in der Liste der zugelassenen Vertreter zuständig sei (Art. 20 und 106 (1) EPÜ) und die Löschung des Beschwerdeführers aus der Liste der zugelassenen Vertreter beschlossen habe, weil er nicht mehr in der Lage sei, die zu seinen beruflichen Pflichten als zugelassener Vertreter gehörende Überwachung (und Einhaltung) von Fristen wahrzunehmen.

IV. Der Beschwerdeführer legte ... gegen diese Entscheidung unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr Beschwerde ein, die er ausführlich begründete.

V. ...

### Entscheidungsgründe

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

2. Vor einer sachlichen Prüfung der Beschwerde muß untersucht werden, ob die Rechtsabteilung aufgrund von Artikel 20 (1) und Regel 102 (2) a) EPÜ dafür zuständig war, über die Löschung eines Vertreters aus der Liste der zugelassenen Vertreter wegen Geschäftsunfähigkeit zu entscheiden. Mit anderen Worten, es muß vor Prüfung der Beschwerde festgestellt werden, ob die Rechtsabteilung für Entscheidungen darüber zuständig ist, ob ein zugelassener Vertreter "geschäftsunfähig" im Sinne der Regel 102 (2) a) EPÜ ist.

3. Die Rechtsabteilung bezog sich zum Beweis ihrer Zuständigkeit auf die Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer des EPA vom 1. März 1985 (ABl. EPA 1985, 159), in der festgestellt worden ist, daß es für die Zwecke der Regel 90 (1) c) EPÜ (Unterbrechung des Verfahrens) Aufgabe des EPA sei, über die Geschäftsunfähigkeit des zugelassenen Vertreters zu entscheiden.

4. In der damaligen Entscheidung vertrat die Juristische Beschwerdekammer die Auffassung, daß sich Regel 90 (1) c) EPÜ auf die Unfähigkeit des Vertreters bezieht, "seinen beruflichen Pflichten gegenüber seinem Mandanten nachzu-

dian is thus in breach of Article 113(1) EPC.

### Summary of Facts and Submissions

I. By letter of ... the Legal Division of the EPO informed the appellant that it intended to delete his name under Rule 102(2)(a) EPC from the list of professional representatives before the EPO, because of doubts as to his capacity to practise before the EPO raised by a medical report ... and a sworn statement made by two witnesses before a notary on ..., supplied in connection with two European patent applications.

II. ...

III. In its decision of ... the Legal Division of the EPO began by indicating that it was competent for all appealable decisions concerning entries in or deletions from the list of professional representatives before the EPO (Articles 20 and 106(1) EPC) and informed the appellant that he was being deleted from the list because he was no longer capable of performing those duties of a professional representative which involve monitoring (and observing) time limits.

IV. On ... the appellant appealed against this decision, paying the fee for appeal at the same time and submitting the statement of grounds on ...

V. ...

### Reasons for the Decision

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

2. Before examining the merits of the appeal the Board must consider whether under Article 20(1) and Rule 102(2)(a) EPC the Legal Division was competent to decide to delete a representative's name from the list, or in other words that he was "incapacitated" within the meaning of Rule 102(2)(a) EPC.

3. The Legal Division adduces such competence from the Legal Board of Appeal decision of 1 March 1985 (OJ 6/1985, p. 159 et seq.), which allowed that for the purposes of Rule 90(1)(c) EPC (interruption of proceedings) the EPO could assess a representative's legal incapacity.

4. In that decision the Legal Board of Appeal held that "the relevant aspect of his legal incapacity for the purposes of Rule 90(1)(c) EPC is that of his incapacity to carry out professional work on behalf of a client... The matter is, of

sans qu'il ait été assisté au cours de la procédure par un curateur ad hoc viole donc l'article 113(1) de la CBE.

### Exposé des faits et conclusions

I. Par lettre en date du ..., la division juridique de l'OEB a fait part au requérant de son intention de le radier de la liste de mandataires agréés près l'OEB, en application de la règle 102 (2) a) de la CBE, du fait qu'un rapport médical ... et une déclaration de deux témoins faite sous serment par devant notaire le ..., fournis en relation avec deux demandes de brevet européen étaient susceptibles d'éveiller des doutes quant à sa capacité d'exercer la profession de mandataire agréé près l'OEB.

II. ...

III. Dans sa décision du ..., la division juridique de l'OEB, après avoir indiqué qu'elle était compétente pour rendre toutes décisions susceptibles de recours, relatives à l'inscription des mandataires sur la liste des mandataires agréés et à leur radiation de cette liste (articles 20 et 106 (1) de la CBE) a décidé la radiation du requérant de la liste des mandataires agréés au motif qu'il n'était plus capable d'accomplir la partie de la mission du mandataire agréé qui consiste à contrôler (et respecter) les délais.

IV. Le requérant a formé ... un recours contre cette décision et a acquitté simultanément la taxe de recours. Il a déposé un mémoire de recours circonstancié...

V. ...

### Motifs

1. Le recours répond aux prescriptions des articles 106 à 108 et de la règle 64 de la CBE et est donc recevable.

2. Avant d'examiner le recours au fond, il y a lieu d'examiner si la division juridique était compétente, en vertu de l'article 20 (1), et de la règle 102 (2) a) de la CBE, pour décider de la radiation pour incapacité d'un mandataire de la liste des mandataires agréés. En d'autres termes, il apparaît nécessaire de déterminer, préalablement à l'examen du recours, si la division juridique est compétente pour décider qu'un mandataire agréé est "incapable" conformément aux dispositions de la règle 102 (2) a) de la CBE.

3. Pour affirmer sa compétence, la division juridique s'est référée à la décision rendue le 1er mars 1985 par la Chambre juridique de l'OEB (JO OEB 1985, 159) laquelle a admis qu'aux fins de la règle 90 (1) c) de la CBE (interruption de la procédure), l'incapacité du mandataire agréé pouvait être appréciée par l'OEB.

4. Dans cette décision, la Chambre de recours juridique a considéré que "c'est l'incapacité du mandataire d'exécuter la mission dont l'a investi son client que vise la règle 90(1)c) de la CBE, etc.. Cet aspect de l'incapacité du

kommen. ... Diese Frage hat selbstverständlich mit der Geschäftsfähigkeit des Vertreters in seinen persönlichen Angelegenheiten nichts zu tun, für die die nationalen Rechtsvorschriften maßgebend sind, denen er aufgrund seiner Staatsangehörigkeit oder seines Sitzes untersteht." Sie war ferner der Auffassung, daß es zur Feststellung der Geschäftsunfähigkeit auch eine einheitliche Norm geben müsse, "um eine nach Staatsangehörigkeit oder Sitz des Vertreters unterschiedliche Anwendung der Regel 90 (1) c) EPÜ zu vermeiden." Dementsprechend sei es Aufgabe des Europäischen Patentamts, die Frage nach der Geschäftsunfähigkeit eines Vertreters für die Zwecke der Regel 90 (1) c) EPÜ zu entscheiden.

Ähnliche Überlegungen gelten auch für die Regel 102 (2) a) EPÜ; die Kammer ist deshalb der Auffassung, daß die Rechtsabteilung für die Entscheidung über die Geschäftsunfähigkeit des Vertreters für die Zwecke dieser Regel zuständig war.

5. Auch wenn für die Zwecke der Regel 102 (2) a) EPÜ dasselbe Kriterium für die Geschäftsfähigkeit anzuwenden ist wie bei der Regel 90 (1) c) EPÜ, so muß hier doch als weiteres Kriterium die Dauer der Geschäftsunfähigkeit hinzukommen. Es wäre absurd, einen Vertreter wegen einer nur vorübergehenden Geschäftsunfähigkeit, die zum Zeitpunkt der Entscheidung bereits nicht mehr besteht, aus der Liste der zugelassenen Vertreter zu löschen. Für die Entscheidung über die Geschäftsunfähigkeit im Sinne der Regel 102 (2) a) EPÜ bietet also folgende Frage einen guten Anhaltspunkt: Ist der betreffende Vertreter geistig in der Lage, die an ihn gestellten Anforderungen zu erfüllen, oder ist er auf Dauer unfähig, vernünftige Entscheidungen zu treffen und die erforderlichen Handlungen vorzunehmen?

6. Da es sich hier um ein von Amts wegen, nach dem Untersuchungsgrundsatz durchgeführtes Verfahren handelt, muß das Europäische Patentamt beweisen, daß die Geschäftsfähigkeit von Dauer ist; es muß dabei die Rechte, die dem betreffenden Vertreter aufgrund des Übereinkommens und der allgemeinen Rechtsgrundsätze zustehen, in vollem Umfang wahren.

7. Die Rechtsabteilung hat ihre Entscheidung im vorliegenden Fall aufgrund folgender Beweismittel getroffen:

- a) des medizinischen Gutachtens
- b) der eidesstattlichen, vor einem Notar abgegebenen Erklärung ... zweier Zeugen, die den Beschwerdeführer besucht haben
- c) der Tatsache, daß im fraglichen Zeitraum viele der rund 40 vom Beschwerdeführer bearbeiteten Patentanmeldungen wegen Fristversäumung verfallen sind
- d) des Eingeständnisses des Beschwerdeführers, ... daß er alleine nicht in der Lage gewesen sei, die Fristen ordnungsgemäß zu überwachen

8. Die ersten beiden Beweismittel, nämlich das medizinische Gutachten

course, completely separate from any question of a representative's legal incapacity to manage his own personal affairs, which in accordance with the relevant national law will be governed by his nationality or domicile". It also considered that "there should be a uniform standard of judging legal incapacity, in order to avoid differences in the application of Rule 90(1)(c) EPC depending on the nationality or domicile of the representative", and that it was therefore for the European Patent Office to establish legal incapacity for the purposes of Rule 90(1)(c) EPC.

The same considerations apply to Rule 102(2)(a) EPC, and the Board of Appeal therefore considers that the Legal Division was competent to decide under that rule that the appellant was incapacitated.

5. Whilst the yardstick for judging legal incapacity under Rule 102(2)(a) must thus be the same as for Rule 90(1)(c) EPC, another criterion - the persistence of the incapacity - must also be satisfied. It would be absurd to delete a professional representative's name from the list for a real but short-lived incapacity which had passed by the time the decision was delivered. In other words, the basis for assessing legal incapacity under Rule 102(2)(a) EPC could be as follows: is the representative concerned in a fit mental state to do the work required of him or does he suffer from a persistent incapacity to make rational decisions and to take necessary actions?

6. These being inquisitorial proceedings initiated by the EPO of its own motion, it is for the Office to establish this persistent incapacity whilst fully respecting the representative's rights under the Convention and general legal principles.

7. In the present case, the Legal Division took its decision on the following basis:

- (a) medical report ...;
- (b) sworn statement made before ... (notary) by two witnesses who had visited the appellant;
- (c) the fact that at the time in question a considerable number of the forty or so patent applications handled by the representative had been lost through failure to observe time limits;
- (d) the appellant's admission ... that on his own he was unable to monitor time limits correctly.

8. As the Legal Division states in its communication of ..., items (a) and (b)

mandataire se distingue entièrement de son incapacité de gérer ses affaires personnelles, laquelle est régie par le droit national applicable en fonction de sa nationalité ou de son domicile". Elle a estimé, en outre, qu'il convenait que cette incapacité soit appréciée en fonction d'un critère uniforme "afin d'éviter une application hétérogène de la règle 90(1)(c) de la CBE qui varierait suivant la nationalité ou le domicile du mandataire". Elle a estimé que, dans ces conditions, il appartenait à l'Office européen des brevets d'établir l'incapacité du mandataire aux fins de la règle 90(1)(c).

Des considérations identiques s'appliquent à la règle 102(2)a) de la CBE et la Chambre considère, de ce fait, que la division juridique était compétente pour décider de l'incapacité du requérant pour l'application de cette règle.

5. Si le critère d'incapacité pour l'application de la règle 102(2)a) doit ainsi être le même que celui utilisé pour l'application de la règle 90(1)(c), il y a lieu, cependant, d'y ajouter un autre critère, celui de la nature durable de l'incapacité. Il serait absurde de procéder à la radiation d'un mandataire de la liste des mandataires agréés pour une incapacité réelle mais momentanée qui aurait disparu au jour du prononcé de la décision. En d'autres termes, le critère d'incapacité dans le cas de la règle 102(2)a) de la CBE pourrait être le suivant: l'intéressé jouit-il des facultés mentales nécessaires à l'exercice de sa mission ou se trouve-t-il de façon durable dans l'incapacité de prendre des décisions rationnelles et d'agir en conséquence?

6. Etant donné qu'il s'agit d'une procédure inquisitoire, engagée d'office, il appartient à l'Office européen des brevets d'établir la preuve de cette incapacité durable tout en respectant pleinement les droits du mandataire concerné, tels que garantis par les dispositions de la Convention et les principes généraux du droit.

7. Les éléments sur la base desquels dans le cas présent, la division juridique a été amenée à rendre sa décision sont:

- a) le rapport médical ...;
- b) la déclaration effectuée sous serment par devant notaire ... par deux témoins ayant rendu visite au requérant,
- c) le fait qu'à l'époque considérée la perte d'un nombre important des quelque quarante demandes de brevet représentées par le requérant soit intervenue suite à l'inobservation des délais, et
- d) l'admission du requérant, ... qu'il n'était pas en mesure tout seul de contrôler correctement les délais.

8. Les deux premiers éléments, à savoir le rapport médical et la déclara-



und die notarielle Erklärung, sind der Rechtsabteilung, wie aus deren Bescheid vom ... hervorgeht, im Zusammenhang mit ... europäischen Patentanmeldungen zur Kenntnis gebracht worden, bei denen der Beschwerdeführer der Vertreter war. Aus den Akten dieser Anmeldungen geht hervor, daß diese Beweismittel von einem Dritten (dem Inhaber der Anmeldungen) zur Begründung von Anträgen auf Unterbrechung des Verfahrens nach Regel 90 (1) c) EPU vorgelegt worden waren.

Die Kammer ist der Auffassung, daß diese Beweismittel zwar die Einleitung einer Untersuchung durch die Rechtsabteilung rechtfertigen, aber nicht ausreichen, um überzeugend darzulegen, daß sich die Geschäftsunfähigkeit des Beschwerdeführers nicht auf den fraglichen Zeitraum beschränkt hat, sondern von Dauer ist. Die Rechtsabteilung hätte in diesem Fall vor einer Entscheidung unbedingt zusätzliche Beweise erheben müssen, um anhand eines auf ihren Antrag hin erstellten zusätzlichen medizinischen Gutachtens feststellen zu können, ob der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers ihn auf Dauer unfähig macht, seinen Pflichten als Vertreter nachzukommen.

9. Das dritte Beweismittel, nämlich der Verfall zahlreicher Patentanmeldungen infolge Fristversäumung, den der Beschwerdeführer in seiner Erwiderung auf den Bescheid der Rechtsabteilung durch das Eingeständnis bestätigt hat, daß er nicht in der Lage gewesen sei, die Fristen zu überwachen, erhärtet zwar die Behauptung, der Beschwerdeführer sei im fraglichen Zeitraum geschäftsunfähig gewesen. Es reicht allein jedoch nicht zum Beweis einer dauernden Geschäftsunfähigkeit aus.

10. Schließlich kann das Eingeständnis des Beschwerdeführers, daß er allein nicht in der Lage war, die Fristen ordnungsgemäß zu überwachen, nicht als Eingeständnis seiner Unfähigkeit gewertet werden, diesen Teil seiner Pflichten als Vertreter wahrzunehmen. Die Feststellung des Beschwerdeführers erscheint im Gegenteil überaus vernünftig; aus eben diesem Grunde nämlich übertragen die meisten zugelassenen Vertreter, wie der Beschwerdeführer in der Beschwerdebegründung bemerkt, diesen Teil ihrer Aufgaben vertrauenswürdigem Büropersonal. Das heißt aber nicht, daß sie unfähig sind, diesen Teil ihrer Pflichten wahrzunehmen.

11. Aus diesen Ausführungen geht hervor, daß die Gründe, auf die die Rechtsabteilung ihre Entscheidung zur Löschung gestützt hat, nach Ansicht der Kammer keineswegs ausreichen, um den Beweis zu erbringen, daß der Beschwerdeführer auf Dauer geschäftsunfähig ist.

12....

13. Wenn der Beschwerdeführer wahrscheinlich unfähig ist, seine Mandanten vor dem EPA zu vertreten, dann muß nach Auffassung der Kammer angenommen werden, daß er auch unfähig ist, seine eigenen Interessen wahrzunehmen. Die angefochtene Entscheidung verstößt somit auch gegen Artikel

above were brought to its attention in connection with ... European patent applications handled by the appellant. The application dossiers show that those items were submitted by a third party (the applicant) in support of requests for interruption of proceedings under Rule 90(1)(c) EPC.

The Board considers that although such items may justify the opening of an enquiry by the Legal Division they do not establish beyond doubt that the appellant's supposed incapacity at the time was of a persistent nature. In such a case, before taking its decision the Legal Division should have obtained more evidence, in the form of an additional medical report establishing whether the appellant's state of health was such as to constitute a persistent incapacity to practise.

9. The third factor - the loss of numerous patent applications through failure to observe time limits - and the appellant's acknowledgement, in reply to the Legal Division's communication, that he could not monitor them adequately, may indeed constitute corroborating evidence of the appellant's supposed incapacity at the time, but is not in itself sufficient proof of the persistent nature of that incapacity.

10. Lastly, the appellant's admission that on his own he was not able to monitor time limits correctly cannot be considered an admission of incapacity to perform that part of his work. On the contrary, it seems perfectly reasonable and, as is pointed out in the grounds for the appeal, it is for that very reason that most professional representatives leave such duties to trusted clerical staff. This does not mean they are incapable of performing them themselves.

11. Thus, in the opinion of the Board, the reasons on which the Legal Division based its deletion decision fall well short of conclusive evidence of the appellant's persistent legal incapacity.

12. ...

13. The Board also considers that if the appellant is thought likely to be incapable of representing clients before the EPO he must by the same token be thought likely to be incapable of defending his own interests. The contested decision thus also breached Article 113(1) EPC, because insofar as the ap-

tion notariée ont été portés à la connaissance de la division juridique, comme indiqué dans sa notification du ... , à l'occasion de ... demandes de brevet européen pour lesquelles le requérant était mandataire. Comme le révèle l'examen des dossiers de ces demandes, ces documents ont été fournis par un tiers (le titulaire des demandes) à l'appui de demandes d'interruption de la procédure en application de la règle 90(1)c) de la CBE.

La Chambre considère que si de tels éléments peuvent justifier l'ouverture d'une enquête par la division juridique, ils sont insuffisants pour emporter la conviction que l'incapacité dont aurait souffert le requérant à l'époque considérée était de nature durable. Il aurait été indispensable, dans un tel cas, que la division juridique, avant de rendre sa décision, ait procédé à une instruction supplémentaire afin de déterminer, au moyen d'une expertise médicale complémentaire effectuée à sa requête, si l'état de santé du requérant était tel qu'il présentait une incapacité durable d'exercer sa mission de mandataire.

9. Le troisième élément, à savoir la perte d'un nombre important de demandes de brevet par suite du non-respect des délais, confirmée par l'admission du requérant, dans sa réponse à la notification de la division juridique, qu'il n'avait pas été en mesure de maîtriser le contrôle des délais peut certes servir à corroborer la preuve de l'incapacité présumée du requérant à l'époque considérée. Il n'est pas en soi suffisant pour établir la preuve que cette incapacité aurait été de nature durable.

10. Enfin, l'admission par le requérant qu'il n'était pas en mesure tout seul de contrôler correctement les délais ne peut être considérée comme une admission de son incapacité d'exercer cette partie de la mission du mandataire. Cette constatation du requérant paraît, au contraire, extrêmement raisonnable et, comme le fait remarquer le requérant dans son mémoire de recours, la plupart des mandataires agréés confient, pour cette même raison, cette partie de leur mission à un personnel administratif de confiance. Ils n'en sont pas pour cela incapables d'exercer cette partie de leur mission.

11. Il résulte des considérations qui précèdent que les motifs sur lesquels la division juridique a basé sa décision de radiation sont, de l'avis de la Chambre nettement insuffisants pour établir la preuve que le requérant présente une incapacité durable.

12. ...

13. La Chambre estime, en outre, que si le requérant est considéré comme vraisemblablement incapable d'agir auprès de l'OEB pour représenter des clients, il doit être également considéré comme vraisemblablement incapable de représenter ses propres intérêts. La décision contestée a donc également

113 (1) EPÜ, da der Beschwerdeführer, soweit er geschäftsunfähig war, nicht rechtsverbindlich zu den Gründen ... Stellung nehmen konnte, auf die sich die angefochtene Entscheidung stützt. Ihm hätte in dem Verfahren ein zu diesem Zweck bestellter Beistand zur Seite stehen müssen.

14. Unter diesen Umständen muß die Entscheidung der Rechtsabteilung ... aus den oben genannten Gründen aufgehoben und die Sache an die Rechtsabteilung zurückverwiesen werden, damit diese durch entsprechende Beweisaufnahme nach Artikel 117 und Regel 72 EPÜ feststellen kann, ob der Beschwerdeführer tatsächlich auf Dauer unfähig ist, seinen beruflichen Pflichten als Vertreter beim EPA nachzukommen; dabei muß sie dafür sorgen, daß der Beschwerdeführer mit Hilfe eines zu diesem Zweck bestellten Beistands zu allen Gründen rechtsverbindlich Stellung nehmen kann, auf die sich die neue Entscheidung stützt.

15. Da die oben genannten Verstöße gegen Artikel 113(1) und Regel 84 EPÜ wesentliche Verfahrensmängel darstellen, ist gemäß Regel 67 EPÜ die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

pellant was incapacitated he was unable validly to comment on the reasons ... for the contested decision. He should have been assisted during the proceedings by an ad hoc guardian.

14. In these circumstances and for the reasons set out above, the decision of the Legal Division ... must be set aside and the matter referred back to enable it to establish, by obtaining appropriate evidence under Article 117 and Rule 72 EPC, whether the appellant is at present suffering from persistent incapacity as a professional representative before the EPO, at the same time taking any necessary steps to enable him through the assistance of an ad hoc guardian to comment validly on all the reasons given for any new decision.

15. As the above-mentioned breaches of Article 113(1) and Rule 84 EPC constitute substantial procedural violations, the fee should be refunded under Rule 67 EPC.

violé l'article 113(1) de la CBE de ce fait puisque le requérant, dans la mesure où il était incapable, n'a pas pu prendre valablement position sur les motifs ... sur lesquels la décision contestée est fondée. Il aurait dû être assisté au cours de la procédure par un curateur ad hoc.

14. Dans ces conditions et pour les motifs ci-dessus énoncés, la décision rendue par la division juridique ... doit être annulée et l'affaire doit être renvoyée à la division juridique pour qu'elle puisse déterminer par des mesures d'instruction appropriées prises en vertu de l'article 117 et de la règle 72 de la CBE si le requérant présente actuellement une incapacité durable d'exercer sa profession de mandataire auprès de l'OEB, tout en prenant les dispositions nécessaires pour que le requérant puisse prendre valablement position, en étant assisté par un curateur ad hoc, sur tous les motifs sur la base desquels une nouvelle décision pourra être rendue.

15. Étant donné que les violations de l'article 113(1) et de la règle 84 de la CBE relevées ci-dessus constituent des vices substantiels de procédure, il y a lieu, conformément à la règle 67 de la CBE, d'ordonner le remboursement de la taxe de recours.

#### Entscheidungsformel

##### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Rechtsabteilung vom ... wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Rechtsabteilung zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

#### Order

##### For these reasons, It is decided that:

1. The decision of the Legal Division ... is set aside.
2. The matter is referred back to the Legal Division.
3. The appeal fee is refunded.

#### Dispositif

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

1. La décision rendue le ... par la division juridique est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division juridique pour suite à donner.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 vom 20. Juni 1987 T 162/82 (Übersetzung, gekürzte Fassung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. K. J. van den Berg  
Mitglieder: J. A. H. van Voorthuizen  
P. Ford

Anmelder: Sigma Electronic Systems Ltd./University of Surrey

Stichwort: Klassifizierung von Bereichen/SIGMA

Artikel: 56, 96 (2), 112 (1), 113 (1) EPÜ  
Regel: 29(1), 67 EPÜ

**Kennwort: "erfinderische Tätigkeit (bejaht)" - "einteiliger Anspruch (nicht gewährt)" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr (verneint)" - "Befassung der Großen Beschwerdekammer mit der Frage, inwieweit die Prüfungsabteilungen und die Beschwerdekammern an die Richtlinien gebunden sind (abgelehnt)"**

*Leitsätze*

I. Die Prüfungsrichtlinien sind nur als allgemeine Anweisungen gedacht, die der Erfassung normaler Fälle dienen. Die Prüfungsabteilungen dürfen demnach von den Richtlinien abweichen, sofern sie dabei nach dem Europäischen Patentübereinkommen handeln. Bei der Überprüfung der Entscheidung der Prüfungsabteilung beurteilt die Beschwerdekammer nicht, ob die Prüfungsabteilung nach den Richtlinien, sondern ob sie nach dem EPÜ gehandelt hat.

II. Es besteht kein Grund dazu, der Großen Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung die Rechtsfrage vorzulegen, inwieweit sich die Prüfungsabteilungen und die Beschwerdekammern bei der Auslegung des EPÜ an die Richtlinien halten müssen. Diese allgemeine Frage dürfte für die Prüfungsabteilungen in der Allgemeinen Einleitung zu den Richtlinien, Nummer 1.2 und für die Beschwerdekammern in Artikel 23 (3) EPÜ bereits eindeutig beantwortet sein.

Alle weiteren Fragen in diesem Zusammenhang können sich nur auf Einzelfälle beziehen, die nur aus dem jeweiligen Sachverhalt heraus geprüft werden können. Sie können daher der Großen Beschwerdekammer nicht vorgelegt werden (Artikel 112 (1) EPÜ).

III. Aus den Worten "so oft wie erforderlich" in Artikel 96 (2) EPÜ geht hervor, daß die Prüfungsabteilung über einen Ermessensspielraum verfügt, von dem sie nach Lage des Einzelfalles objektiven Gebrauch machen muß. Dies entbindet sie von der Verpflichtung, Bescheide ergehen zu lassen, die bei vernünftiger, objektiver Betrachtung als überflüssig gelten können. Im Interesse

**Decision of Technical Board of Appeal 3.5.1 dated 20 June 1987 T 162/82 (Official Text, abridged version)**

Composition of the Board:

Chairman: P. K. J. van den Berg  
Members: J. A. H. van Voorthuizen  
P. Ford

Applicant: Sigma Electronic Systems Ltd./University of Surrey

Headword: Classifying areas/SIGMA

Article: 56, 96 (2), 112 (1), 113 (1) EPC  
Rule: 29(1), 67 EPC

**Keyword: "Inventive step (yes)" - "One part claim (not allowed)" - "Reimbursement of Appeal fee (no)" - "Reference to the Enlarged Board of Appeal of the question how far Examining Divisions and Boards of Appeal are bound by the Guidelines (refused)"**

*Headnote*

I. The Guidelines for Examination are stated to be only general instructions intended to cover normal occurrences. Accordingly, an Examining Division has discretion to depart from them provided that it acts in accordance with the EPC. In reviewing the decision of the Examining Division, a Board of Appeal will judge whether the Division has acted in conformity with the EPC and not whether it has acted in accordance with the Guidelines.

II. There is no reason to refer to the Enlarged Board of Appeal a question of law concerning the extent to which the Examining Division and Board of Appeal should have regard to the Guidelines in interpreting the provisions of the EPC, in order to ensure uniform application of the law. This general question already appears to be clearly answered by the General Introduction to the Guidelines, paragraph 1.2 as far as the Examining Division is concerned and by Article 23(3) EPC as far as the Board of Appeal is concerned.

Any further questions in this respect can only relate to specific cases which cannot be examined isolated from the facts. They can, therefore, not be submitted to the Enlarged Board (Article 112(2) EPC).

III. The expression "as often as necessary" in Article 96(2) EPC indicates that the Examining Division has a discretion which has to be exercised objectively in the light of the circumstances of each case. This relieves the Examining Division of any obligation to send communications which on a reasonable, objective basis could be considered superfluous. The interests of

**Décision de la Chambre de recours technique, en date du 20 juin 1987 T 162/82 (Traduction, version abrégée)**

Composition de la Chambre:

Président: P. K. J. van den Berg  
Membres: J. A. H. van Voorthuizen  
P. Ford

Demandeur: Sigma Electronic Systems Ltd./University of Surrey

Référence: Classification de zones/SIGMA

Article: 56, 96 (2), 112 (1), 113 (1) CBE  
Règle: 29 (1), 67 CBE

**Mots clé: "Activité Inventive (oui) - Revendication en une seule partie (non admissible) - Remboursement de la taxe de recours (non) - Saisine de la Grande Chambre de recours de la question de savoir dans quelle mesure les Divisions d'examen et les Chambres de recours sont liées par les Directives (refusée)"**

*Sommaire*

I. Les Directives relatives à l'examen doivent être uniquement considérées comme des instructions générales établies dans l'intention de couvrir des cas courants. La division d'examen peut donc s'en écarter, à condition d'agir conformément à la CBE. Lorsqu'elle examine la décision de la division d'examen, la Chambre de recours doit trancher la question de savoir si la division a agi conformément à la CBE, et non si elle a agi conformément aux Directives.

II. Il n'existe aucune raison de soumettre à la Grande Chambre de recours une question de droit concernant la mesure dans laquelle la division d'examen et la Chambre de recours doivent tenir compte des Directives lorsqu'elles interprètent les dispositions de la CBE, afin d'assurer une application uniforme du droit. Une réponse claire semble déjà avoir été apportée à cette question par l'Introduction générale aux Directives (point 1.2) en ce qui concerne la division d'examen, et par l'article 23(3) CBE pour ce qui est de la Chambre de recours.

Toute autre question en la matière ne saurait porter que sur des cas d'espèce, qui ne peuvent être examinés indépendamment des faits. Par conséquent, elle ne peut pas être soumise à la Grande Chambre de recours (article 112(1) CBE).

III. L'expression "aussi souvent qu'il est nécessaire", qui figure à l'article 96(2) CBE, signifie que la division d'examen dispose d'un pouvoir d'appréciation devant être exercé objectivement, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. La division d'examen se trouve ainsi dégagée de toute obligation d'envoyer des notifications qui pourraient être jugées super-

eines ordnungsgemäßen, wirtschaftlichen Prüfungsverfahrens verbietet es sich unter Umständen, mehr als einen Bescheid ergehen zu lassen, wenn dies aller Voraussicht nach zu keinem positiven Ergebnis führt (im Anschluß an die Entscheidung T 161/82, ABI. EPA 1984, 551).

IV. Regel 29 (1) EPÜ verlangt die zweiseitige Anspruchsform, wo dies zweckmäßig ist. Es ist bereits entschieden worden (T 13/84, ABI. EPA 1986, 253-260), daß die zweiseitige Anspruchsform dann angebracht ist, wenn ein klar abgegrenzter Stand der Technik vorliegt, von dem sich der beanspruchte Gegenstand durch zusätzliche technische Merkmale unterscheidet. In welchem Umfang der Stand der Technik in der Beschreibung angegeben werden muß, ist in Regel 27 EPÜ festgelegt; diese Frage kann für die Feststellung, ob die einteilige oder die zweiseitige Anspruchsform im Einzelfall zweckmäßig ist, nicht ausschlaggebend sein.

#### Sachverhalt und Anträge

I. Die am 21. März 1980 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 80 300 896.0 (Veröffentlichungsnr. 0 016 651), die die Priorität einer Voranmeldung (GB) vom 21. März 1979 in Anspruch nimmt, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des EPA vom 6. Juli 1982 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 23. Februar 1982 eingereichten Ansprüche 1 bis 13 zugrunde.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1 und 9 gegenüber den Entgegenhaltungen FR-A-2 393 496, K. S. Fu, "Digital Pattern Recognition", 1976, S. 162, 163 und GB-A-1 405882 keine erfinderische Tätigkeit aufweise.

III. Die Beschwerdeführerin legte am 27. August 1982 gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wurde am 30. August 1982 entrichtet und die Beschwerdebegründung am 25. Oktober 1982 nachgereicht.

IV. In Bescheiden vom 25. März 1985 und 24. April 1986 legte der Berichterstatter der Beschwerdekammer seine Einwände gegen die damals gültigen Ansprüche dar.

V. Die Beschwerdeführerin machte in ihrer Beschwerdebegründung und in den Erwidern auf die genannten Bescheide im wesentlichen geltend, daß die der Anmeldung entgegengelassenen Dokumente weder einzeln noch in Verbindung miteinander den Fachmann auf den Gedanken gebracht hätten, ein Rasterabtastr-Anzeigegerät der beanspruchten Art zu entwickeln, das feststellen könne, welche Bildpunkte auf dem Anzeigefeld innerhalb einer vorgegebenen Begrenzungslinie lägen, und das gegenüber dem Stand der Technik zumindest den Vorteil aufweise, daß es auch dann richtige Ergebnisse erbringe, wenn die Begrenzungslinie in die Ausgangsrichtung zurückführe. Die Prüfungsabteilung sei bei der Be-

orderly and economic examining procedures may preclude the sending of more than one communication where this would not appear to be likely to lead to a positive result (following T 161/82, OJ EPO 1984, 551).

IV. Rule 29(1) EPC requires the two-part form of a claim wherever appropriate. It has already been decided (T 13/84, OJ 8/1986, 253-260) that a claim in two-part form is appropriate if there exists a clearly defined state of the art from which the claimed subject-matter distinguishes itself by further technical features. The extent to which prior art is cited in the description is a matter governed by Rule 27 EPC and this cannot be a determinative factor in deciding the question whether the one-part or the two-part form of a claim is appropriate in a given case.

#### Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 80 300 896.0 filed on 21 March 1980 (publication No. 0 016 651) claiming a priority of 21 March 1979 (GB) was refused by a decision of the Examining Division of the EPO of 6 July 1982. That decision was based on Claims 1-13 filed on 23 February 1982.

II. The reason given for the refusal was that the subject-matter of the independent Claims 1 and 9 lacked inventive step with regard to FR-A-2 393 496; K.S. Fu, "Digital Pattern Recognition", 1976, pp. 162, 163; and GB-A-1 405 882.

III. The appellant lodged an appeal against this decision on 27 August 1982. The appeal fee was paid on 30 August 1982. The Statement of Grounds was filed on 25 October 1982.

IV. In communications of 25 March 1985 and 24 April 1986 the Rapporteur of the Board of Appeal set out objections against the then valid claims.

V. In his Statement of Grounds and in the replies to the aforesaid communications the appellant essentially argued that none of the documents cited against the application taken singly or in combination would lead the person skilled in the art to conceiving a raster-scan display apparatus as claimed, which is capable of determining which dot positions on the display are inside a given boundary and which possesses over the prior art at least the advantage that it does not give a wrong result in the case of a boundary which turns back on itself. The reasoning in the decision would partly seem to be based on an incorrect appreciation of the prior art by the Examining Division. It was stressed in particular that the

flues d'un point de vue raisonnable et objectif. Dans l'intérêt de procédures d'examen régulières et rationnelles, il y a lieu d'éviter l'envoi de plusieurs notifications, lorsqu'il ne paraît pas vraisemblable que cela conduira à un résultat positif (conformément à la décision T 161/82, JO OEB 11/1984, p. 551 s.).

IV. La règle 29(1) CBE dispose qu'une revendication doit comporter deux parties, si le cas d'espèce le justifie. Il a déjà été décidé (T 13/84, JO OEB 8/1986, p. 253 à 260) que la formulation en deux parties d'une revendication se justifie s'il existe un état de la technique nettement défini dont l'objet revendiqué se distingue par d'autres caractéristiques techniques. La mesure dans laquelle l'état de la technique est cité dans la description, est régie par la règle 27 CBE, et elle ne saurait constituer un facteur déterminant dans la réponse à la question de savoir si la formulation d'une revendication en une seule ou en deux parties se justifie dans un cas d'espèce.

#### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 300 896.0 déposée le 21 mars 1980 et publiée sous le n° 0 016 651, pour laquelle est revendiquée la priorité d'une demande antérieure déposée au Royaume-Uni le 21 mars 1979, a été rejetée par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 6 juillet 1982. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 1 à 13, déposées le 23 février 1982.

II. La demande a été rejetée au motif que l'objet des revendications indépendantes 1 et 9 n'implique pas d'activité inventive par rapport au contenu des documents FR-A-2 393 496; K.S. Fu "Digital Pattern Recognition", 1976, pp. 162 et 163; et GB-A-1 405 882.

III. La requérante a formé un recours contre cette décision le 27 août 1982. La taxe de recours a été payée le 30 août 1982, et le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 25 octobre 1982.

IV. Dans deux notifications respectivement datées du 25 mars 1985 et du 24 avril 1986, le rapporteur de la Chambre de recours a formulé des objections à l'encontre des revendications alors valables.

V. L'argument essentiel que la requérante a présenté dans son mémoire exposant les motifs du recours, ainsi que dans les réponses qu'elle a adressées aux notifications susmentionnées, est qu'aucun des documents cités à l'encontre de la demande, seul ou combiné avec les autres, ne pourrait conduire l'homme du métier à concevoir un dispositif d'affichage à trame analogue au dispositif revendiqué, lequel est capable de déterminer quels sont sur l'écran les points situés à l'intérieur d'une zone délimitée par un contour donné, et qui a au moins l'avantage par rapport aux dispositifs faisant partie de l'état de la technique, de ne pas donner de résultat erroné dans le cas d'un contour formant un creux. Le

gründung ihrer Entscheidung ihres Erachtens zum Teil von einer Fehleinschätzung des Stands der Technik ausgegangen. Die Beschwerdeführerin wies insbesondere darauf hin, daß der allgemeine Grundgedanke der Erfindung, nämlich festzustellen, ob eine durchgehende Verbindungslinie zum Ausgangspunkt (oder einem der Ausgangspunkte) bestehe, in der Entgegnung FR-A-2 393406 nicht offenbart sei.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragt die Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage der am 8. Oktober 1985 eingereichten Fassung A des Anspruchs 1, die wie folgt lautet:

...

Hilfsweise beantragt sie die Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage der am 20. Oktober 1986 eingereichten Ansprüche 1 bis 11; die unabhängigen Ansprüche dieses Anspruchssatzes lauten wie folgt:

...

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt ferner die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Der Antrag stützt sich im wesentlichen auf die Behauptung, die Prüfungsabteilung habe die Anmeldung unmittelbar nach Erhalt der Erwiderung der Beschwerdeführerin auf ihren ersten Bescheid zurückgewiesen und damit gegen Artikel 113 (1) EPU und die einschlägigen Bestimmungen der Prüfungsrichtlinien (Kapitel C-IV und -VI) verstoßen, so daß ein wesentlicher Verfahrensmangel nach Regel 67 EPU vorliege.

VIII. Zu ihrer Rechtfertigung macht die Beschwerdeführerin geltend, sie habe sich ernsthaft bemüht, die im Bescheid erhobenen Einwände auszuräumen. In diesem Fall schrieben die Richtlinien vor, daß sich der Prüfer nochmals mit dem Anmelder in Verbindung setzen müsse, falls noch Einwände zu entkräften seien. Man könne der Beschwerdeführerin ein ernsthaftes Bemühen nicht absprechen, nur weil sie der im Bescheid vertretenen Auffassung nicht zustimme.

IX. Die Beschwerdeführerin behauptet ferner, die Prüfungsabteilung habe in ihrer Entscheidung Argumente vorgebracht, die sich zwar auf die Entgegnungen stützten, im ersten Bescheid jedoch noch nicht enthalten gewesen seien und sich auch eindeutig von den dort dargelegten Argumenten unterschieden. Diese Argumente stellten neue Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung dar, zu denen sich die Beschwerdeführerin nicht habe äußern können; dies sei ein Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPU.

X. Schließlich sollte die Beschwerdekammer nach Auffassung der Beschwerdeführerin bei der Überprüfung des Vorgehens der Prüfungsabteilung die (für die Kammer nicht verbindlichen) Richtlinien zumindest als Anhaltspunkt dafür heranziehen, wie die Bestimmungen des EPU ausgelegt werden könnten.

broad principle of the invention consisting in the determination whether any connected path exists to the seed point (or one of the seed points) is not disclosed by FR-A-2 393 406.

VI. The appellant requested the grant of a European patent on the basis of Claim 1, Version A, filed on 8 October 1985, which reads as follows:

...

Subsidiarily he requested the grant of a European patent on the basis of Claims 1-11 filed on 20 October 1986 the independent claims of which read as follows:

...

VII. The appellant has requested the reimbursement of the appeal fee. This request is mainly based on the allegation that the Examining Division in refusing the application immediately after the receipt of the appellant's reply to the first communication by the Division, has acted against Article 113(1) EPC and the applicable provisions in the Guidelines for Examination (Chapters C IV and VI), which would constitute a substantial procedural violation under Rule 67 EPC.

VIII. To support this request the appellant contends that he had made a serious attempt to meet the objections raised in the communication. Under such circumstance the Guidelines prescribe that if there were still objections required to be met the Examiner should seek further contact with the applicant. It should not be assumed that no serious attempt was made merely because the appellant disagreed with the views expressed in the communication.

IX. Furthermore, the appellant contends that the Examining Division in its decision has put forward arguments based on the citations which were not present in the first communication and were distinctly different from those advanced in the communication. These arguments would constitute new grounds for refusal of the application on which the appellant had not had an opportunity to present comments and thus Article 113(1) EPC would be contravened.

X. Finally, in the appellant's opinion, the Board of Appeal, when reviewing the actions of the Examining Division ought to pay regard to (while not being bound by) the Guidelines as being at least indicative of how the provisions of the EPC might be interpreted.

raisonnement ayant conduit la Division d'examen à rendre sa décision serait en partie fondé sur une appréciation erronée de l'état de la technique. Il a été souligné notamment que le document FR-A-2 393 406 ne divulgue pas le principe général de l'invention, qui consiste à déterminer s'il existe une ligne allant vers le point de référence (ou l'un des points de référence).

VI. La requérante a sollicité la délivrance d'un brevet européen sur la base de la revendication 1, dont la version A de la revendication 1, déposée le 8 octobre 1985, s'énonce comme suit:

...

Subsidièrement, la requérante a formé une requête en délivrance d'un brevet européen sur la base des revendications 1 à 11, déposées le 20 octobre 1986, et dont les revendications indépendantes s'énoncent comme suit:

...

VII. La requérante demande le remboursement de la taxe de recours. Elle fait principalement valoir à cet effet qu'en rejetant la demande immédiatement après avoir reçu la réponse que la demanderesse lui avait adressée à la suite de la première notification, la Division d'examen a enfreint l'article 113(1) CBE ainsi que les dispositions applicables des Directives relatives à l'examen (partie C, chapitres IV et VI) ce qui constituerait un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE.

VIII. A l'appui de cette requête, la requérante fait valoir qu'elle a vraiment essayé de répondre aux objections formulées dans la notification. Les Directives énoncent que si, dans de telles circonstances, il n'a pas été répondu à toutes les objections formulées, l'examineur doit essayer de reprendre contact avec le demandeur. Le simple fait que la requérante se soit montrée en désaccord avec le point de vue exprimé dans la notification ne devrait pas laisser présumer que la requérante ne s'est pas sérieusement efforcée de répondre aux objections.

IX. D'autre part, la requérante prétend que, dans sa décision, la Division d'examen a avancé des arguments fondés sur des antériorités qui n'étaient pas citées dans sa première notification, et qui différaient nettement de ceux employés dans la notification. Ces arguments constitueraient des motifs nouveaux de rejet de la demande, sur lesquels la requérante n'aurait pas eu la possibilité de présenter ses observations, et l'article 113(1) CBE se trouverait ainsi enfreint.

X. La requérante estime enfin que, lorsqu'elle examine la démarche adoptée par la Division d'examen, la Chambre de recours devrait tenir compte des Directives (sans pour autant être liées par elles), dans la mesure où elles fournissent, ne serait-ce qu'à titre indicatif, des renseignements quant au sens dans lequel il convient d'interpréter les dispositions de la Convention.

**Entscheidungsgründe**

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

2. ... (erfinderische Tätigkeit)

5. ... Aus diesen Gründen ist die Kammer der Auffassung, daß Anspruch 1 in der Fassung A keine erfinderische Tätigkeit aufweist und daher nicht gewährtbar ist.

6. ... Die Kammer ist deshalb der Ansicht, daß sich die Art der Durchführung der Prüfung, wie sie durch die das Abtastverfahren betreffenden weiteren Merkmale des am 20. Oktober 1986 eingereichten Anspruchs 1 in Verbindung mit den bereits in der Fassung A des Anspruchs 1 enthaltenen Merkmalen definiert wird, für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus den Entgegenhaltungen ergibt. Dasselbe gilt für den unabhängigen Anspruch 8.

9. Zum Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr muß die Kammer zunächst vorausschicken, daß ihr Verhältnis zu den Prüfungsrichtlinien in Artikel 23 (3) EPÜ geregelt ist. Danach sind die Beschwerdekammern nicht an die Richtlinien gebunden. Artikel 15 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern schreibt lediglich vor, daß eine Kammer, die in einer Entscheidung das Übereinkommen anders auslegt, als es in den Richtlinien vorgesehen ist, dies begründet, wenn diese Begründung ihrer Meinung nach zum Verständnis der Entscheidung beitragen kann. Die Kenntnis der Richtlinien wird also vorausgesetzt; die Beschwerdekammern sind jedoch nicht an sie gebunden. Bei der Frage, ob eine Prüfungsabteilung die Richtlinien im Einzelfall richtig angewandt hat, liegt der Fall jedoch anders. In der Einleitung zu den Richtlinien heißt es, daß diese nur als allgemeine Anweisungen gedacht sind und der Erfassung normaler Fälle dienen. Die Prüfungsabteilung hat also einen gewissen Ermessensspielraum und kann im Einzelfall auch von den allgemeinen Richtlinien abweichen. Dieser Ermessensspielraum endet jedoch an den vom EPÜ gesteckten Grenzen. Nachdem Artikel 23 (3) EPÜ auch die Bestimmung enthält, daß die Kammern für ihre Entscheidungen nur dem Übereinkommen unterworfen sind, sieht die Kammer ihre Aufgabe darin, anhand der Sachlage festzustellen, ob die Prüfungsabteilung in Einklang mit den Bestimmungen des EPÜ gehandelt hat.

10. Im vorliegenden Fall hat der beauftragte Prüfer in seinem ersten Bescheid zur Patentierbarkeit der Anmeldung Stellung genommen und diese Stellungnahme begründet; gleichzeitig hat er eine Möglichkeit aufgezeigt, wie die Anmeldung durch entsprechende Änderungen doch noch in eine erteilungsfähige Form gebracht werden

**Reasons for the Decision**

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

2. ... (Inventive step)

5. ... For these reasons the Board considers that Claim 1 Version A does not involve inventive step and is, therefore, unallowable.

6. ... The Board considers, therefore, that the manner in which the checking is carried out as defined by the further characteristics of Claim 1 filed on 20 October 1986, which relate to the way of scanning, in combination with the characteristics already present in Claim 1, Version A, cannot be regarded as obvious to a person skilled in the art with respect to the cited documents. The same applies to the independent Claim 8.

...

9. Concerning the appellant's request for reimbursement of the appeal fee, the Board first of all has to state that its position with regard to the Guidelines for Examination is governed by Article 23(3) EPC. In application of that Article, the Guidelines do not bind any Board of Appeal. Article 15(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal prescribes only 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 would be more readily understood in the light of such grounds. A knowledge of the Guidelines is therefore presupposed but they are not binding upon any Board of Appeal. The question whether an Examining Division has applied the Guidelines correctly or not in a particular case is, however, quite different. As is stated in the introduction to them, the Guidelines should be considered only as general instructions, intended to cover normal occurrences. The Examining Division therefore has a certain discretion to depart from the general directives in a particular case. It must, however, in its actions remain within the bounds defined by the EPC. In view also of the provisions of Article 23(3) EPC that the Boards in their decisions shall comply only with the provisions of the Convention, the Board considers that its function is to judge on the facts of the case whether the Examining Division has acted in accordance with the provisions of the EPC.

10. In the present case, in his first communication the primary examiner took a reasoned stand concerning the patentability of the application and suggested a possibility for amending the application so that it would be in a form ready for grant. The applicant in his reply endeavoured to persuade the Examiner to reconsider his stand, but

**Motif de la décision**

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

2. ... (Activité inventive)

5. ... Pour les motifs qui précèdent, la Chambre considère que la revendication 1 telle qu'énoncée dans sa version A n'implique pas une activité inventive et que, de ce fait, elle n'est pas admissible.

6. ... La Chambre estime par conséquent que les modalités de contrôle, telles que définies par les caractéristiques supplémentaires de la revendication 1 déposées le 20 octobre 1986 et se rapportant au mode de balayage ne sauraient, en combinaison avec les caractéristiques déjà décrites dans la version A, être considérées par l'homme du métier comme découlant de manière évidente des documents cités. Il en va de même de la revendication indépendante 8.

...

9. Concernant la requête en remboursement de la taxe de recours, qui a été formulée par la requérante, la Chambre doit avant tout constater que sa position à l'égard des Directives pour l'examen est régie par l'article 23(3) CBE. En application de cet article, les Chambres de recours ne sont pas liées par les Directives. L'article 15(2) du règlement de procédure des chambres de recours prescrit seulement que si, dans sa décision, une chambre interprète la Convention d'une façon différente de celle adoptée dans les Directives, elle indique les motifs de son choix lorsque, à son avis, cela facilite la compréhension de la décision. Les chambres de recours sont donc présumées connaître les Directives, mais elles ne sont pas tenues de s'y conformer. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, une chambre a ou non appliqué correctement les Directives est cependant tout à fait différente. Il ressort de l'introduction générale des Directives que celles-ci doivent être uniquement considérées comme des instructions générales, établies dans l'intention de couvrir les cas courants. La division d'examen peut donc dans une certaine mesure s'écarter des Directives générales dans un cas d'espèce. Elle doit cependant agir sans sortir des limites définies par la CBE. Compte tenu également des dispositions de l'article 23(3) CBE, selon lesquelles, dans leurs décisions, les chambres doivent se conformer aux seules dispositions de la Convention, la Chambre considère que son rôle est d'apprécier sur la base des faits de la cause la question de savoir si la Division d'examen a agi en conformité avec les dispositions de la CBE.

10. Dans la présente espèce, le premier examinateur a, dans sa première notification, adopté une position motivée quant à la brevetabilité de l'objet de la demande, et il a suggéré une possibilité de modification en vue de donner à la demande la forme requise pour une délivrance. Dans sa réponse, la demanderesse s'est efforcée de persuader

könnte. Die Anmelderin hat den Prüfer in ihrer Erwiderung dazu zu bewegen versucht, seinen Standpunkt zu überdenken; sie hat jedoch keinerlei Bereitschaft erkennen lassen, die Anmeldung — sei es in der vom Prüfer vorgeschlagenen oder in einer anderen, von ihr bevorzugten Weise — in wesentlichen Punkten zu ändern, falls ihre Gegenargumente den Prüfer nicht überzeugen sollten. Insbesondere ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, daß sich die Beschwerdeführerin geweigert hat, die Entgegenhaltungen in der Beschreibung als Stand der Technik zu würdigen; sie begründete dies damit, sie befürchte, daß eine solche Änderung einen Grund für einen Einspruch nach Artikel 100 oder für eine Nichtigerklärung des Patents nach Artikel 138 EPÜ liefern könnte.

11. Die Argumente, mit denen eine erfinderische Tätigkeit verneint wurde, stützten sich sowohl im Bescheid als auch in der Entscheidung auf dieselben Entgegenhaltungen und unterscheiden sich nur insofern, als die Begründung in der Entscheidung etwas abgewandelt und ausführlicher dargelegt worden ist, um den von der Beschwerdeführerin in ihrer Erwiderung auf den Bescheid vorgebrachten Argumenten in vollem Umfang Rechnung zu tragen. Die Kammer kann jedoch keinen wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Begründungen feststellen und deshalb die Behauptung der Beschwerdeführerin nicht gelten lassen, daß sich die Entscheidung auf Gründe stütze, zu denen sie sich nicht äußern können.

12. Nach Auffassung der Kammer geht aus den Worten "so oft wie erforderlich" in Artikel 96(2) EPÜ hervor, daß die Prüfungsabteilung über einen Ermessensspielraum verfügt, von dem sie nach Lage des Einzelfalles objektiv Gebrauch machen muß. Sie sind insbesondere so auszulegen, daß weitere Aufforderungen zur Stellungnahme nach dem ersten Bescheid dann angebracht sind, wenn es aussichtsreich erscheint, durch weitere Rücksprachen mit dem Anmelder die Meinungsunterschiede zwischen ihm und der Prüfungsabteilung über die Patentierbarkeit der Anmeldung abzubauen oder zu erreichen, daß Änderungen eingereicht werden, die die erhobenen Einwände ausräumen können. Natürlich schließt dieser Artikel nicht aus, daß mit dem Anmelder auch unter anderen Umständen Verbindung aufgenommen wird; er entbindet die Prüfungsabteilung jedoch von der Verpflichtung, Bescheide ergehen zu lassen, die bei vernünftiger, objektiver Betrachtung als überflüssig gelten können. Im Interesse eines ordnungsgemäßen, wirtschaftlichen Prüfungsverfahrens verbietet es sich unter Umständen, mehr als einen Bescheid ergehen zu lassen, wenn dies aller Voraussicht nach zu keinem positiven Ergebnis führt.

13. Die Kammer hat bereits früher festgestellt, daß es weder nach Artikel 113(1) noch nach Artikel 96(2) EPÜ erforderlich ist, dem Anmelder wiederholt Gelegenheit zu geben, sich zu dem Vorbringen der Prüfungsabteilung zu äußern, wenn der entscheidende Ein-

did not indicate any readiness to amend the application on essential points, either in the way suggested by the Examiner or in any other way which he might have preferred, in case the Examiner was not persuaded by the applicant's counter-arguments. It is to be noted, in particular in this context, that the appellant refused to acknowledge the cited documents as state of the art in the description because he considered that such amendment would be extremely hazardous as carrying the inherent risk that it would create a ground of opposition under Article 100 or for revocation under Article 138 EPC.

11. The arguments concerning the absence of inventive step were based, both in the communication and in the decision, on the same documents and differ only in that the reasoning in the decision has been adapted and amplified in order to take fully into account the arguments provided by the appellant in his reply to the communication. The Board is unable, however, to perceive an essential difference between the two reasonings. Consequently, the Board cannot accept the appellant's arguments that the decision is based on grounds on which he had not had an opportunity to comment.

12. In the Board's opinion, the expression "as often as necessary" in Article 96(2) EPC indicates that the Examining Division has a discretion which has to be exercised objectively in the light of the circumstances of each case. In particular, it has to be interpreted as meaning that further invitations to file observations after the first one are required if there is a reasonable prospect that further discussion with the applicant could lead to reconciling conflicting opinions of the applicant and the Examining Division as to the allowability of the application or to the submission of amendments which might meet the objections raised. Of course, this Article does not exclude communication with the applicant in other circumstances but it relieves the Examining Division of any obligation to send communications which on a reasonable, objective basis could be considered superfluous. The interests of orderly and economic examining procedures may preclude the sending of more than one communication where this would not appear to be likely to lead to a positive result.

13. The Board has previously held that neither Article 113(1) nor Article 96(2) EPC requires that the applicant be given a repeated opportunity to comment on the argumentation of the Examining Division so long as the decisive objection against the grant of a patent

l'examinateur de reconsidérer son point de vue, mais elle ne s'est absolument pas montrée disposée à modifier la demande sur des points essentiels, que ce soit dans le sens suggéré par l'examinateur ou de toute autre manière susceptible d'avoir sa préférence au cas où l'examinateur n'aurait pas été convaincu par les arguments a contrario présentés par la demanderesse. Dans ce contexte, il convient tout particulièrement de noter que la demanderesse s'est refusée à admettre dans la description les documents cités comme faisant partie de l'état de la technique, parce qu'elle considérait qu'une telle modification serait extrêmement dangereuse et qu'elle risquerait de susciter un motif d'opposition en vertu de l'article 100 ou encore d'annulation en vertu de l'article 138 CBE.

11. Les arguments concernant l'absence d'activité inventive contenus dans la notification et dans la décision faisaient référence aux mêmes documents, la seule différence étant que le raisonnement sur lequel la Division d'examen a fondé sa décision a été adapté et approfondi afin de tenir compte de l'argumentation développée par la demanderesse dans sa réponse à la notification. La Chambre ne perçoit cependant aucune différence essentielle entre les deux raisonnements. Par conséquent, la Chambre ne peut suivre la requérante lorsque celle-ci affirme que la décision est fondée sur des motifs au sujet desquels elle n'a pas eu la possibilité de présenter ses observations.

12. La Chambre estime que l'expression "aussi souvent qu'il est nécessaire", qui figure à l'article 96(2) CBE, signifie que la Division d'examen dispose d'un pouvoir d'appréciation devant être exercé objectivement, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. Elle doit notamment s'interpréter en ce sens qu'il est nécessaire d'inviter à plusieurs reprises le demandeur à présenter ses observations si l'on peut raisonnablement escompter, grâce à la poursuite des discussions à ce sujet avec le demandeur, un rapprochement des points de vue divergents du demandeur et de la Division d'examen quant à l'admissibilité de la demande ou à des modifications susceptibles de lever les objections formulées. Bien entendu, cet article n'exclut pas que des notifications puissent être adressées au demandeur dans d'autres circonstances, mais la Division d'examen se trouve dégagée de toute obligation d'envoyer des notifications qui pourraient être jugées superflues d'un point de vue raisonnable et objectif. Dans l'intérêt de procédures d'examen régulières et rationnelles, il y a lieu d'éviter l'envoi de plusieurs notifications, lorsqu'il ne paraît pas vraisemblable que cela conduira à un résultat positif.

13. Dans une décision précédente, la Chambre avait établi que ni l'article 113(1), ni l'article 96(2) CBE n'exigent que soit donnée aux demandeurs la possibilité de prendre à nouveau position sur l'argumentation de la Division d'examen, tant que les objec-

wand gegen die Erteilung eines Patents bestehen bleibt (Sache T 161/82, ABl. EPA 1984, 551).

14. In Anbetracht des allgemeinen Tenors der Erwiderung der Anmelderin ist die Kammer der Auffassung, daß die Prüfungsabteilung im vorliegenden Fall mit der sofortigen Zurückweisung der Anmeldung ihren Ermessensspielraum nicht überzogen hat, so daß also kein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPU vorliegt.

15. Selbst wenn der Begründung des Bescheids und der Entscheidung zumindest teilweise eine falsche Auslegung des Stands der Technik durch die Prüfungsabteilung zugrunde liegt, wie die Beschwerdeführerin behauptet, würde dies nichts an der bestehenden Sachlage ändern, da eine falsche Auslegung einer Entgegenhaltung in keinem Fall als Verfahrensmangel gelten kann. Die Technische Beschwerdekammer 3.4.1 hat jüngst entschieden, daß eine falsche Auslegung eines Schreibens des Anmelders an die betreffende Prüfungsabteilung keinen Verfahrensmangel, sondern eine Fehleinschätzung darstellt, die keine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt (Entscheidung T 19/87 vom 16. April 1987, Mündliche Verhandlung/FUJITSU, wird noch veröffentlicht).

16. Die Beschwerdeführerin hat ange-regt, der Großen Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung die Rechtsfrage vorzulegen, inwieweit sich die Prüfungsabteilungen und die Beschwerdekammern bei der Auslegung des EPU an die Richtlinien halten müssen.

Die Kammer sieht keinen Grund, diesen Vorschlag aufzugreifen, da diese allgemeine Frage, wie unter Nummer 9 erläutert, für die Prüfungsabteilungen in der Allgemeinen Einleitung zu den Richtlinien, Nummer 1.2 und für die Beschwerdekammern in Artikel 23 (3) EPU bereits eindeutig beantwortet sein dürfte.

Alle weiteren Fragen in diesem Zusammenhang können sich nur auf Einzelfälle beziehen, die nur aus dem jeweiligen Sachverhalt heraus geprüft werden können. Sie können daher der Großen Beschwerdekammer nicht vorgelegt werden (Art. 112 (1) EPU).

17. Die Beschwerdeführerin hat schließlich unter Berufung auf die Richtlinien, C-III, 2.3 b beantragt, die Ansprüche 1 und 8 in Anbetracht der umfangreichen Verweise auf den Stand der Technik, die in den einleitenden Teil der Beschreibung aufgenommen worden sind, in einteiliger Form vorlegen zu dürfen.

18. Die Kammer kann diesem Antrag aus folgenden Gründen nicht stattgeben. Regel 29 (1) EPU verlangt die zweiteilige Anspruchsform, wo dies zweckmäßig ist. Die Kammer hat in einem früheren Fall (T 13/84, ABl. EPA 1986, 253-260) bereits entschieden, daß die zweiteilige Anspruchsform angebracht ist, wenn ein klar abgegrenzter

remains the same (Case T 161/82, OJ EPO 1984, 551).

14. In view of the general tenor of the applicant's reply, the Board considers that in the present case the Examining Division in deciding to issue a refusal immediately did not abuse its discretion which would have constituted a substantial procedural violation in the sense of Rule 67 EPC.

15. Even if, as the appellant alleges, the reasoning in the communication and the decision would have been at least partially based on an incorrect interpretation of the prior art by the Examining Division, this would not change the situation as an error in interpreting a document could not possibly be regarded as a procedural violation. Technical Board of Appeal 3.4.1 has recently decided that mis-interpretation of a letter written by an applicant to the Examining Division concerned constituted an error of judgement and not a procedural violation and this did not provide a basis for ordering reimbursement of the appeal fee (Case T 19/87 Oral Proceedings/FUJITSU, decision of 16 April 1987, to be published).

16. The appellant has suggested reference to the Enlarged Board of Appeal of a question of law concerning the extent to which the Examining Division and Board of Appeal should have regard to the Guidelines in interpreting the provisions of the EPC, such in order to ensure uniform application of the law.

The Board sees no reason for taking up this suggestion since, as is explained in paragraph 9 above, the said general question already appears to be clearly answered by the General Introduction to the Guidelines, paragraph 1.2 as far as the Examining Division is concerned and by Article 23(3) EPC as far as the Board of Appeal is concerned.

Any further questions in this respect can only relate to specific cases which cannot be examined isolated from the facts. They can, therefore, not be submitted to the Enlarged Board (Article 112(1) EPC).

17. The appellant has finally requested to be allowed to present Claims 1 and 8 in one-part form in view of the comprehensive references to the prior art which have been incorporated into the introductory part of the description and referred in this respect to the Guidelines, Part C, III, 2.3b.

18. The Board considers this request unallowable for the following reasons. Rule 29(1) EPC requires the two-part form of a claim wherever appropriate. This Board has already decided in an earlier case (T 13/84, OJ 8/1986, 253-260) that a claim in two-part form is appropriate if there exists a clearly defined state of the art from which the

tions essentielles s'opposant à la délivrance du brevet restent les mêmes (décision T 161/87, JO OEB n° 11/1984, p. 551 s.).

14. Compte tenu de la teneur générale de la réponse apportée par la demanderesse, la Chambre considère qu'en décidant en l'espèce de rejeter immédiatement la demande, la Division d'examen n'a aucunement commis un excès de pouvoir qui aurait constitué un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE.

15. Même dans l'hypothèse où, comme le prétend la requérante, le raisonnement qui sous-tend la notification et la décision s'inspirerait, au moins en partie, d'une interprétation erronée de l'état de la technique de la part de la Division d'examen, cela ne changerait rien à la situation, parce qu'une erreur dans l'interprétation d'un document ne saurait être assimilée à un vice de procédure. La Chambre de recours technique 3.4.1 a récemment décidé qu'une erreur dans l'interprétation d'une lettre adressée par un demandeur à la Division d'examen concernée constituait une erreur de jugement, et non pas un vice de procédure, et qu'il n'y avait donc pas motif à remboursement de la taxe de recours (décision T 19/87 Procédure orale/FUJITSU, en date du 16 avril 1987—sera publiée prochainement).

16. La requérante a suggéré de soumettre à la Grande Chambre de recours une question de droit concernant la mesure dans laquelle la division d'examen et la chambre de recours doivent tenir compte des Directives lorsqu'elles interprètent les dispositions de la CBE, afin d'assurer une application uniforme du droit.

La Chambre ne voit aucune raison d'accéder à cette requête, étant donné que, ainsi qu'il a été exposé au point 9, la question générale de droit qui est en cause apparaît déjà résolue au paragraphe 1.2 de l'Introduction Générale des Directives en ce qui concerne la division d'examen, et par l'article 23(3) CBE, pour ce qui est de la Chambre de recours.

Toutes autres questions à cet égard ne peuvent se rattacher qu'à des espèces particulières, qui ne peuvent pas être examinées indépendamment des faits. Elles ne peuvent donc pas être soumises à la Grande Chambre de recours (article 112(1) CBE).

17. La requérante a finalement demandé l'autorisation de présenter les revendications 1 et 8 formulées en une seule partie. Excipant des Directives, Partie C, III, 2.3b, elle a fait valoir que toutes les références à l'état de la technique étaient déjà contenues dans la partie introductive de la description.

18. La Chambre considère que cette requête est irrecevable pour les raisons suivantes: la règle 29(1) CBE dispose qu'une revendication doit comporter deux parties, si le cas d'espèce le justifie. Dans un recours précédent (décision T 13/84, JO OEB n° 8/1986, p. 253-260), la Chambre a décidé que la formulation en deux parties d'une revendica-



Stand der Technik vorliegt, von dem sich der beanspruchte Gegenstand durch zusätzliche technische Merkmale unterscheidet. Dies ist bei der vorliegenden Anmeldung der Fall. In welchem Umfang der Stand der Technik in der Beschreibung angegeben werden muß, ist in Regel 27 EPU festgelegt und kann nach Auffassung der Kammer für die Feststellung, ob die einteilige oder die zweiteilige Anspruchsform im Einzelfall zweckmäßiger ist, nicht ausschlaggebend sein.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Vorinstanz mit der Auflage zurückverwiesen, auf der Grundlage der folgenden Unterlagen ein europäisches Patent zuerteilen:
  - a) Ansprüche 1 bis 11 in der am 20. Oktober 1986 eingereichten Fassung
  - b) Beschreibung mit den am 23. Februar 1982 und am 20. Oktober 1986 eingereichten Änderungen
  - c) Zeichnungen in der ursprünglich eingereichten Fassung
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

claimed subject-matter distinguishes itself by further technical features. Such is the case in the present application. The extent to which prior art is cited in the description is a matter governed by Rule 27 EPC and in the view of the Board this extent cannot be a determinative factor in deciding the question whether the one-part or the two-part form of a claim is appropriate in a given case.

#### Order

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

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order to grant a European patent on the basis of the following documents
  - (a) Claims 1-11 as filed on 20 October 1986
  - (b) Description as amended on 23 February 1982 and 20 October 1986
  - (c) Drawings as originally filed.
3. The request for reimbursement of the appeal fee is rejected.

tion se justifie s'il existe un état de la technique clairement défini, dont l'objet revendiqué se distingue par d'autres caractéristiques techniques, ce qui est le cas de la présente demande. La mesure dans laquelle l'état de la technique est cité dans la description est fixée par la règle 27 CBE et, selon la Chambre, elle ne saurait constituer un facteur déterminant dans la réponse à la question de savoir si la formulation d'une revendication en une seule ou en deux parties se justifie dans un cas déterminé.

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour délivrance d'un brevet européen sur la base des pièces suivantes:
  - a) les revendications 1 à 11 telles que déposées le 20 octobre 1986
  - b) la description, compte tenu des modifications apportées les 23 février 1982 et 20 octobre 1986
  - c) les dessins tels qu'initialement déposés.
3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

## MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

**Beschluß des Präsidenten  
des Europäischen  
Patentamts vom 25.  
November 1987 über die  
Neufestsetzung der  
Pauschalpreise für  
Standardrecherchen<sup>1)</sup>**

### Artikel 1

Gemäß Artikel 3 und 6 Absatz 4 der Gebührenordnung werden die Pauschalpreise für Standardrecherchen nach Abschnitt 2.2 Nr. 1 bis 3 des Gebührenverzeichnisses in Deutschen Mark und ihre Gegenwerte in den Währungen der Vertragsstaaten, wie im nachstehenden Auszug aus dem Gebührenverzeichnis des EPA angegeben, neu festgesetzt.

### Artikel 2

Die nach Artikel 1 festgesetzten Beträge sind für alle Anträge auf Standardrecherchen oder zusätzliche Recherchen und alle Dringlichkeitsanträge verbindlich, die ab 4. Januar 1988 eingehen.

### Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am 4. Januar 1988 in Kraft.

Geschehen zu München am 25. November 1987

*Paul Braendli*

Präsident

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

**Decision of the President of  
the European Patent Office  
dated 25 November 1987  
revising contractual fees for  
standard searches<sup>1)</sup>**

### Article 1

Pursuant to Articles 3 and 6(4) of the Rules relating to Fees the contractual fees for standard searches in Deutsche Mark and their equivalents in the currencies of the Contracting States as given in Section 2.2 Nos. 1 to 3 of the Schedule of Fees shall be revised as indicated in the extract from the Schedule of Fees of the EPO given below.

### Article 2

The revised amounts laid down in Article 1 shall be payable in respect of all requests for standard searches or supplementary searches and all requests for urgent handling received as from 4 January 1988.

### Article 3

This Decision shall enter into force on 4 January 1988.

Done at Munich, 25 November 1987

*Paul Braendli*

President

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

**Décision du Président de  
l'Office européen des brevets  
en date du 25 novembre 1987,  
relative à la révision des  
redevances forfaitaires  
afférentes aux demandes de  
recherche standard<sup>1)</sup>**

### Article premier

Conformément à l'article 3 et à l'article 6, paragraphe 4 du règlement relatif aux taxes, les montants en Deutsche Mark et la contre-valeur dans les monnaies des Etats contractants des redevances forfaitaires afférentes aux demandes de recherche standard, tels que mentionnés à la section 2.2, points 1 à 3 du barème des taxes de l'OEB, sont révisés comme indiqué dans l'extrait du barème des taxes figurant ci-après.

### Article 2

Les montants fixés conformément à l'article premier doivent être acquittés pour toutes les demandes de recherche standard ou de recherche complémentaire et demandes d'urgence présentées à compter du 4 janvier 1988.

### Article 3

La présente décision entre en vigueur le 4 janvier 1988.

Fait à Munich, le 25 novembre 1987.

*Paul Braendli*

Président

Auszug aus dem Gebührenverzeichnis des EPA (in der ab 4. Januar 1988 geltenden Fassung)

Extract from the Schedule of Fees of the EPO (effective as from 4 January 1988)

Extrait du barème des taxes de l'OEB (applicable à compter du 4 janvier 1988)

2.2 Gebühren für verschiedene Recherchen und dabel anfallende Fotokopien

Fees and charges for various searches and relevant photocopies

Redevances pour recherches diverses et photocopies y afférentes

GEBÜHRENTYP / NATURE OF FEE / NATURE DE LA REDEVANCE	BETRAG / AMOUNT / MONTANT										
	DEM [DM]	GBP [£]	FRF [FF]	CHF [sfr]	NLG [hfl]	SEK [skr]	BEL/LUF [FB]	ITL [Lit]	ATS [sS]	ESP [Ptas]	GRD
1 Pauschalpreis für eine Standardrecherche Contractual fee for a standard search Redevance forfaitaire afférente à une demande de recherche standard	2 800	1 018	9 610	2 360	3 230	10 810	58 600	2 074 000	20 230	212 100	218 800
2 Pauschalpreis für eine zusätzliche Recherche über geänderte Patentansprüche Contractual fee for a complementary search on amended claims Redevance forfaitaire afférente à une recherche complémentaire portant sur des revendications modifiées	700	255	2 400	550	810	2 700	14 700	519 000	5 060	53 000	54 700
3 Dringlichkeitsgebühr für Standardrecherchen Urgent handling fee for a standard search Taxe d'urgence relative à une demande de recherche standard	250	91	860	210	290	970	5 200	185 000	1 810	18 900	19 500

<sup>1)</sup> Dieser Beschluß ergeht im Anschluß an den Beschluß des Präsidenten des EPA vom 5. November 1982 (ABl. EPA 1982, 432).

<sup>1)</sup> This decision is subsequent to the decision of the President of the EPO dated 5 November 1982 (OJ EPO 1982, 432).

<sup>1)</sup> La présente décision fait suite à la décision du Président de l'OEB du 5 novembre 1982 (JO OEB 11/1982, p. 432).

## Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 9. November 1987 über anerkannte Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen

1. Die nachstehende Hinterlegungsstelle auf dem Hoheitsgebiet der Volksrepublik **Bulgarien** hat mit Wirkung vom **31. Oktober 1987** den Status einer internationalen Hinterlegungsstelle nach Artikel 7 des Budapester Vertrags über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren erlangt:

National Bank  
for Industrial Microorganisms  
and Cell Cultures (NBIMCC)  
125 Lenin Blvd., Block 2  
Sofia  
BULGARIA

Diese Hinterlegungsstelle hat diesen Status aufgrund einer Mitteilung der Regierung der Volksrepublik Bulgarien vom 27. August 1987 nach Artikel 7 des Budapester Vertrags<sup>1)</sup> erworben.

Die Arten von Mikroorganismen, die von dieser Institution zur Hinterlegung angenommen werden, sind zusammen mit weiteren technischen Informationen auf Seite 566 dieses Amtsblatts unter der Rubrik **Internationale Verträge** aufgeführt.

2. Da die Europäische Patentorganisation am 26. August 1980 die Erklärung nach Artikel 9 des Budapester Vertrags abgegeben hat (vgl. ABl. EPA 1980, 380) erkennt das EPA die bei der obengenannten Institution in ihrer Eigenschaft als internationale Hinterlegungsstelle vorgenommene Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke der Regeln 28 und 28a EPÜ an. Diese Anerkennung schließt die Anerkennung der Tatsache und des Zeitpunkts der Hinterlegung, wie sie von dieser Hinterlegungsstelle angegeben werden, sowie die Anerkennung der Tatsache ein, daß gelieferte Proben Proben des hinterlegten Mikroorganismus sind.

## Notice of the President of the EPO dated 9 November 1987 concerning recognised micro-organism depository institutions

1. The following depository institution, located on the territory of the People's Republic of **Bulgaria** has acquired the status of international depository authority, as provided for in Article 7 of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, as from **31 October 1987**:

National Bank  
for Industrial Microorganisms  
and Cell Cultures (NBIMCC)  
125 Lenin Blvd., Block 2  
Sofia  
BULGARIA

This depository institution has acquired the said status as a result of a communication made on 27 August 1987 by the Government of the People's Republic of Bulgaria pursuant to Article 7 of the **Budapest Treaty**<sup>1)</sup>.

The kinds of micro-organisms accepted by this institution together with other technical information are specified in the announcement on page 566 of this issue of the Official Journal under the heading **International Treaties**.

2. As a result of the European Patent Organisation having filed, on 26 August 1980, the declaration specified in Article 9 of the Budapest Treaty (see OJ 10/1980, 380), the EPO recognises, for the purposes of Rules 28 and 28a EPC the deposit of micro-organisms with the afore mentioned institution in its capacity as international depository authority. Such recognition includes the recognition of the fact and date of the deposit as indicated by this authority as well as the recognition of the fact that what is furnished as a sample is a sample of the deposited micro-organism.

## Communiqué du Président de l'OEB, en date du 9 novembre 1987, relatif aux autorités de dépôt de micro-organismes habilitées

1. L'institution de dépôt suivante, sise sur le territoire de la République populaire de **Bulgarie**, a acquis le statut d'autorité de dépôt internationale conformément à l'article 7 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, à compter du **31 octobre 1987**:

Banque nationale  
de micro-organismes  
et de cultures de cellules industrielles  
(NBIMCC)  
125 Boulevard Lénine, bloc 2  
Sofia  
BULGARIE

Cette institution de dépôt a acquis ledit statut en vertu d'une communication effectuée en date du 27 août 1987 par le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie, conformément à l'article 7 du Traité de Budapest<sup>1)</sup>.

Les types de micro-organismes acceptés par cette institution ainsi que d'autres informations techniques sont indiqués dans la communication figurant à la page 566 du présent numéro du Journal officiel sous le titre **Traités internationaux**.

2. En vertu de la présentation par l'Organisation européenne des brevets, en date du 26 août 1980, de la déclaration prévue à l'article 9 du Traité de Budapest (cf. JO OEB 10/1980, p. 380), l'OEB reconnaît, aux fins des règles 28 et 28 bis de la CBE, le dépôt de micro-organismes effectué auprès de l'institution susmentionnée en sa qualité d'autorité de dépôt internationale. Cette reconnaissance comprend la reconnaissance du fait et de la date du dépôt tels que les indiquent ces autorités ainsi que la reconnaissance du fait que ce qui est remis en tant qu'échantillon est un échantillon du micro-organisme déposé.

<sup>1)</sup>Vgl. *Industrial Property*, 1987, 363 bzw. La *Propriété industrielle*, 1987, 399.

<sup>1)</sup>See *Industrial Property*, 1987, 363.

<sup>1)</sup>Cf. La *Propriété industrielle*, 1987, 399.

### Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 16. Dezember 1987 über die Verlängerung von Fristen nach Regel 85 EPÜ

1. Im **Vereinigten Königreich** war die Postzustellung im Sinne der Regel 85 Absatz 2 EPÜ allgemein unterbrochen.

Die Unterbrechung und die dadurch bedingte anschließende Störung der Postzustellung dauerten vom **16. Oktober bis 22. Oktober 1987**.

2. Für Beteiligte, die ihren Wohnsitz oder Sitz im Vereinigten Königreich haben oder einen Vertreter mit Geschäfts-sitz in diesem Staat bestellt haben, sind daher die Fristen, die in dem Zeitraum zwischen dem 16. Oktober und dem 22. Oktober 1987 abgelaufen sind, in Anwendung der Regel 85 Absätze 2 und 3 EPÜ bis **Freitag, den 23. Oktober 1987** verlängert worden.

### Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 11. November 1987 über die Tage im Jahre 1988, an denen zumindest eine der Annahmestellen des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist

An folgenden Tagen im Jahre 1988 ist zumindest eine der Annahmestellen des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet<sup>1)</sup>:

a) Samstage und Sonntage

b) folgende Feiertage:

1. Januar 1988	Neujahr
6. Januar 1988	Heilige Drei Könige <sup>*)</sup>
1. April 1988	Karfreitag
4. April 1988	Ostermontag
5. Mai 1988	Tag der Befreiung <sup>**)</sup>
6. Mai 1988	*)
12. Mai 1988	Christi Himmelfahrt
23. Mai 1988	Pfingstmontag
2. Juni 1988	Fronleichnam <sup>*)</sup>
17. Juni 1988	Tag der deutschen Einheit <sup>**)</sup>
15. August 1988	Mariä Himmelfahrt
1. November 1988	Allerheiligen
16. November 1988	Buß- und Bettag <sup>*)</sup>
26. Dezember 1988	Zweiter Weihnachtstagsfeiertag

<sup>1)</sup> Gemäß Regel 85 (1) EPÜ - neugefaßt mit Wirkung vom 1.8.1987 (ABl. 1987, 278) - erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem eine Annahmestelle des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist, auf den nächstfolgenden Tag, an dem alle Annahmestellen zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind und an dem gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden.

<sup>\*)</sup> Annahmestelle nur in München geschlossen.

<sup>\*\*)</sup> Annahmestelle nur in Den Haag geschlossen.

### Notice of the President of the EPO dated 16 December 1987 concerning the extension of time limits according to Rule 85 EPC

1. There has been a general interruption in the delivery of mail in the United Kingdom within the meaning of Rule 85, paragraph 2, EPC.

The interruption and subsequent dislocation lasted from **16 October to 22 October 1987**.

2. In the case of parties having their domicile or principal place of business in the United Kingdom or who have appointed representatives having their place of business in the United Kingdom, time limits expiring in the period from 16 October to 22 October 1987 have been extended to **Friday 23 October 1987** pursuant to Rule 85, paragraphs 2 and 3, EPC.

### Notice of the President of the EPO dated 11 November 1987 concerning days on which at least one of the EPO filing offices is not open for the receipt of documents during 1988

On the following days in 1988 at least one of the EPO filing offices will not be open for receipt of documents<sup>1)</sup>:

(a) Saturdays and Sundays

(b) The following public holidays:

1 January 1988	New Year's Day
6 January 1988	Epiphany <sup>*)</sup>
1 April 1988	Good Friday
4 April 1988	Easter Monday
5 May 1988	Liberation Day <sup>**)</sup>
6 May 1988	*)
12 May 1988	Ascension Day
23 May 1988	Whit Monday
2 June 1988	Corpus Christi <sup>*)</sup>
17 June 1988	Day of German Unity <sup>**)</sup>
15 August 1988	Assumption
1 November 1988	All Saints' Day
16 November 1988	Day of Prayer and Repentance <sup>*)</sup>
26 December 1988	Boxing Day

<sup>1)</sup> In accordance with Rule 85 (1) EPC, amended with effect from 1 August 1987 (OJ 7/1987, p. 278), time limits expiring on a day on which one of the filing offices of the EPO is not open for receipt of documents 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.

<sup>\*)</sup> Filing office closed in **Munich** only.

<sup>\*\*)</sup> Filing office closed at **The Hague** only.

### Communiqué du Président de l'OEB, en date du 16 décembre 1987, relatif à la prorogation des délais conformément à la règle 85 de la CBE

1. Une interruption générale de la distribution du courrier au sens de la règle 85, paragraphe 2 de la CBE s'est produite au **Royaume-Uni**.

L'interruption et la perturbation résultant de cette interruption ont duré du **16 octobre au 22 octobre 1987**.

2. Pour les parties qui ont leur domicile ou leur siège au Royaume-Uni ou qui ont désigné des mandataires ayant leur domicile professionnel dans ledit Etat, les délais expirant au cours de la période du 16 octobre au 22 octobre 1987 ont, en application de la règle 85, paragraphes 2 et 3 de la CBE, été prorogés jusqu'au **vendredi 23 octobre 1987**.

### Communiqué du Président de l'OEB, en date du 11 novembre 1987, relatif aux dates auxquelles l'un au moins des bureaux de réception de l'OEB n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces, au cours de l'année 1988

Aux dates suivantes de l'année 1988, l'un au moins des bureaux de réception de l'OEB ne sera pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces<sup>1)</sup>:

a) samedis et dimanches

b) jours fériés:

1 <sup>er</sup> janvier 1988	Nouvel An
6 janvier 1988	Epiphanie <sup>*)</sup>
1 <sup>er</sup> avril 1988	Vendredi Saint
4 avril 1988	Lundi de Pâques
5 mai 1988	Journée de la Libération <sup>**)</sup>
6 mai 1988	*)
12 mai 1988	Ascension
23 mai 1988	Lundi de Pentecôte
2 juin 1988	Fête-Dieu <sup>*)</sup>
17 juin 1988	Fête Nationale <sup>*)</sup>
15 août 1988	Assomption
1 <sup>er</sup> novembre 1988	Toussaint
16 novembre 1988	Jour de pénitence et de prière <sup>*)</sup>
26 décembre 1988	Lendemain de Noël

<sup>1)</sup> Conformément à la règle 85(1) CBE - modifiée à compter du 1.8.1987 (JO 7/1987, p. 278), les délais qui expirent un jour où l'un des bureaux de réception de l'Office européen des brevets n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces sont prorogés jusqu'au premier jour suivant où tous les bureaux de réception sont ouverts pour recevoir ce dépôt et où le courrier normal est distribué.

<sup>\*)</sup> Bureau de réception fermé à Munich seulement.

<sup>\*\*)</sup> Bureau de réception fermé à La Haye seulement.

**Amtsblatt 1988**

1. Die Veröffentlichungstermine für 1988 sind geändert worden, da das Amtsblatt künftig jeweils am Monatsanfang erscheinen soll.

2. Um die Umstellung zu erleichtern, erscheint Anfang Februar 1988 eine Doppelnummer 1-2/1988.

**Official Journal 1988**

1. Publication dates for 1988 have been changed to allow for publication to take place towards the beginning of each month.

2. In order to facilitate the changeover a double issue 1 - 2/1988 will be published at the beginning of February 1988.

**Journal officiel 1988**

1. Les dates de publication prévues pour l'année 1988 ont été modifiées pour que la publication puisse avoir lieu au début de chaque mois.

2. Afin que la transition soit plus facile, un double numéro 1 - 2/1988 sera publié au début du mois de février 1988.

---

**Mitteilung vom 16. Dezember 1987 über die beim EPA kostenlos erhältlichen Formblätter**

Aufgrund verschiedener Anregungen aus dem Kreis der Anmelder wird nachstehend eine Übersicht der beim EPA kostenlos erhältlichen Formblätter abgedruckt.

Die Formblätter können bei den in der Übersicht genannten Bezugsadressen angefordert werden.

Bei Bedarf veröffentlicht das EPA aktualisierte Fassungen der Übersicht.

---

**Notice of 16 December 1987 concerning Forms available from the EPO free of charge**

In response to a number of requests from applicants, a list of forms available from the EPO free of charge is given below.

The forms can be obtained from the addresses shown in the list.

The EPO will publish updates of the list as and when necessary.

---

**Communication, en date du 16 décembre 1987, relative aux formulaires fournis gratuitement par l'OEB**

Plusieurs demandeurs en ayant fait le souhait, il est publié ci-après une liste des formulaires fournis gratuitement par l'OEB.

Pour se procurer ces formulaires, il suffira de les demander à l'un des services dont l'adresse est indiquée dans la liste.

Le cas échéant, l'OEB publiera des mises à jour de la liste.

---

# Übersicht der beim EPA kostenlos erhältlichen Formblätter

## EPA Form

- 1001 10.86**  
Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents  
Merkblatt zu EPA Form 1001
- 1002 07.85**  
Erfindenennung
- 1003 01.86**  
Vollmacht
- 1004 10.87**  
Allgemeine Vollmacht
- 1034 09.86**  
Hinweis auf wichtige Fristen im Zusammenhang mit der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung
- 1037 07.86**  
Bestätigung über den Eingang nachgereichter Unterlagen für Patentanmeldungen/Patente beim Europäischen Patentamt
- 1140/1141 03.87**  
Antrag auf Herausgabe einer Probe eines hinterlegten Mikroorganismus (Hinterlegung nach einem bilateralen Abkommen zwischen der EPO und einer Hinterlegungsstelle)
- 1140a/1141 03.84**  
Wie unter EPA Form 1140/1141 (Hinterlegung gemäß dem Budapester Vertrag)
- 1142 03.84**  
Antrag auf Zugänglichmachung eines hinterlegten Mikroorganismus durch Abgabe einer Probe an einen Sachverständigen
- 1200 07.85**  
Vornahme von Handlungen vor dem Europäischen Patentamt als Bestimmungssamt  
Bemerkungen zu EPA Form 1200
- 2300 08.86**  
Einspruch gegen ein europäisches Patent  
Merkblatt zu EPA Form 2300

## PCT Form

- RO/101 07.87**  
Internationale Anmeldung nach dem PCT/Antrag  
Anmerkungen zu Form PCT/RO/101
- RO/134 01.81**  
Angaben über die Hinterlegung von Mikroorganismen  
Anmerkungen zu Form PCT/RO/134
- IPEA/401 07.87**  
PCT-Antrag auf internationale vorläufige Prüfung (Kapitel II)  
Anmerkungen zu Form PCT/IPEA/401

## EPA Form

- 1519 01.87**  
Antrag für eine Standardrecherche
- 1529 01.87**  
Antrag für Spezialarbeiten
- 4510 10.86**  
Bestellung von europäischen A- und B-Schriften (Einzelverkauf)

## EPA/PCT Form

- 1010 03.87**  
Zahlung von Gebühren und Auslagen
- RO/101 (Anlage) 01.85**  
Gebührenberechnungsblatt (Fassung EPA)  
Anmerkungen zur Anlage zu Form PCT/RO/101 (Fassung EPA)
- IPEA/401 (Anlage) 07.86**  
Gebührenberechnungsblatt (Fassung EPA)  
Anmerkungen zur Anlage zu Form PCT/IPEA/401 (Fassung EPA) 08.87

## Bezugsadressen: \*)


Europäisches Patentamt (EPA)  
Informationsstelle  
Erhardtstraße 27  
D-8000 München 2  
Tel.: (089) 2399-4537/4512  
Telex: 5 23 656 epmu d

Europäisches Patentamt (EPA)  
Informationsstelle  
PB 5818 - Patentlaan 2  
NL-2280 HV Rijswijk (ZH)  
Tel.: (070) 40-3254  
Telex: 31651 epo nl

\*) Einige der o.g. Formblätter sind auch bei den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten des EPÜ erhältlich



# List of forms obtainable from the EPO free of charge

EPC Procedures	PCT Forms	EPO Form	EPO Form	EPO Form
<p><b>1001 10.86</b> Request for grant of a European patent Notes to EPO Form 1001</p> <p><b>1002 07.85</b> Designation of inventor</p> <p><b>1003 01.86</b> Authorisation</p> <p><b>1004 10.87</b> General authorisation</p> <p><b>1034 09.86</b> Information about important deadlines for filing a European patent application</p> <p><b>1037 07.86</b> Acknowledgement of receipt of subsequently filed items for patent applications/patents at the European Patent Office</p> <p><b>1140/1141 03.87</b> Request for furnishing a sample of a deposited microorganism (Deposit under a bilateral agreement between the EPO and a depositary authority)</p> <p><b>1140a/1141 03.84</b> As under EPO Form 1140/1141 (Deposit under the Budapest Treaty)</p> <p><b>1142 03.84</b> Request for a deposited microorganism to be made available by issuing a sample to an expert</p> <p><b>1200 07.85</b> Procedural steps to be taken before the EPO as designated Office Notes to EPO Form 1200</p> <p><b>2300 08.86</b> Notice of opposition against a European patent Notes to EPO Form 2300</p>	<p><b>RO/101 07.87</b> International application under PCT/ Request Notes to Form PCT/ RO/ 101</p> <p><b>RO/134 01.81</b> Indications with respect to the deposit of micro-organisms. Notes to Form PCT/RO/134</p> <p><b>IPEA/401 07.87</b> PCT demand for international preliminary examination (Chapter II) Notes to Form PCT/ IPEA 401</p>	<p><b>EPO Form</b></p> <p><b>1519 01.87</b> Request for standard search</p> <p><b>1529 01.87</b> Request for special report</p> <p><b>4510 10.86</b> Order form for European A and B documents (single sales)</p>	<p><b>PCT Form</b></p> <p><b>RO/101 07.87</b> International application under PCT/ Request Notes to Form PCT/ RO/ 101</p> <p><b>RO/134 01.81</b> Indications with respect to the deposit of micro-organisms. Notes to Form PCT/RO/134</p> <p><b>IPEA/401 07.87</b> PCT demand for international preliminary examination (Chapter II) Notes to Form PCT/ IPEA 401</p>	<p><b>EPO Form</b></p> <p><b>1010 03.87</b> Payment of fees and costs</p> <p><b>RO/101 (Annex) 01.85</b> Fee calculation sheet (EPO version) Notes to Annex to Form PCT/RO/101 (EPO version)</p> <p><b>IPEA/401 (Annex) 07.86</b> Fee calculation sheet (EPO version) Notes to Annex to Form PCT/IPEA/401 (EPO version) 08.87</p>
<p><b>Addresses from which forms may be obtained:*)</b></p> <p><b>European Patent Office (EPO)</b> Information Section Erhardtstr. 27 D-8000 München 2 Tel. : (089) 2399- 4537/4512 Telex: 5 23 656 epmu d</p> <p><b>European Patent Office (EPO)</b> Information Section PB 5818 - Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk (ZH) Tel. : (070) 40-3254 Telex 31651 epo nl</p> <p>*) Some of the above forms are also available from the central industrial property offices of the EPC Contracting States.</p>				
				<p>Version: 10.87</p>

# Formulaires pouvant être obtenus gratuitement auprès de l'OEB: tableau synoptique

## OEB Form

- 1001 10.86**  
Requête en délivrance d'un brevet européen  
Notice concernant Form  
OEB 1001
- 1002 07.85**  
Désignation de l'inventeur
- 1003 01.86**  
Pouvoir
- 1004 10.87**  
Pouvoir général
- 1034 09.86**  
Délais importants concernant le dépôt d'une  
demande de brevet européen
- 1037 07.86**  
Accusé de réception à l'Office européen des brevets  
de pièces présentées postérieurement au dépôt  
d'une demande de brevet/à la délivrance d'un brevet  
européen
- 1140/1141 03.87**  
Requête en remise d'un échantillon de micro-  
organisme déposé (dépôt en vertu d'un accord  
bilatéral passé entre l'OEB et une autorité de dépôt)
- 1140ev/1141 03.84**  
comme pour OEB Form 1140/1141  
(dépôt en vertu du Traité de Budapest)
- 1142 03.84**  
Requête d'accessibilité à un micro-organisme  
déposé par la remise d'un échantillon à un expert
- 1200 07.85**  
Accomplissement des actes devant l'Office  
européen des brevets, office désigné  
Remarques concernant OEB Form 1200
- 2300 06.86**  
Opposition à un brevet européen  
Remarques concernant Form OEB 2300

## PCT Form

- RO/101 07.87**  
Demande internationale  
selon le PCT/ Requête  
Notes relatives au Form PCT/RO/101
- RO/134 01.81**  
Indications relatives au dépôt de micro-organismes  
Notes relatives au Form PCT/RO/134
- IPEA/401 07.87**  
PCT - Demande d'examen préliminaire international  
(Chapitre II)  
Notes relatives au Form PCT/IPEA/401

## OEB Form

- 1519 01.87**  
Demande de recherche standard
- 1529 01.87**  
Demande de travaux spéciaux
- 4510 10.86**  
Commande de fascicules de brevet européen  
A et B (vente au détail)

## OEB/PCT Form

- 1010 03.87**  
Bordereau de règlement de taxes et de frais
- RO/101 (Annexe) 01.85**  
Feuille de décompte des taxes (version OEB)  
Notes relatives à l'annexe du Form  
PCT/RO/101 (version OEB)
- IPEA/401 (Annexe) 07.86**  
Feuille de décompte des taxes (version OEB)  
Notes relatives à l'annexe du Form  
PCT/IPEA/401 (version OEB) 08.87

## Adresses où peuvent être obtenus ces formulaires \*)

Office européen des brevets (OEB)  
Bureau d'information  
Erhardtstr. 27  
D-8000 München 2  
tél.: (089) 23 99-4537/4512  
téléfax: 5 23 656 eprmu d

Office européen des brevets (OEB)  
Bureau d'information  
PB 5818 - Patentlaan 2  
NL-2280 HV Rijswijk (ZH)  
tél.: (070) 40-3254  
téléfax: 31651 epo nl

\*) Certains des formulaires susmentionnés peuvent également être obtenus auprès des services  
centraux de la propriété industrielle des Etats parties à la CBE.





**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**

Weber, Helmut (AT)  
Österreichische Philips Industrie GmbH  
Patent- und Warenzeichenabteilung  
Gutheil-Schoder-Gasse 8  
Postfach 70  
A—1102 Wien

**Belgien / Belgium / Belgique****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Canonici, Jean-Jacques (FR)  
Procter & Gamble  
Temselaan, 100  
B—1820 Strombeek-Bever

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Dopchie, Jean-Marc (BE)  
Kortrijks Octrooi- en Merkenbureau - BVBA  
Kennedypark 21c  
B—8500 Kortrijk

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

Buss, Volker (DE)  
Patentabteilung Ciba-Geigy AG  
CH—4002 Basel

Fischer, Franz (CH)  
c/o Bovard AG  
Optingenstraße 16  
CH—3000 Bern 25

Fraipont, Oskar (BE)  
LGZ Landis & Gyr Zug AG  
CH—6301 Zug

Groner, Manfred (CH)  
Patentanwalts-Bureau Isler AG  
Walchestraße 23  
Postfach 6940  
CH—8023 Zürich

Steen, Dieter Markus (CH)  
Pierre Ardin & Cie  
22, rue du Mont-Blanc  
CH—1201 Genève

de Raemy, Jacques (CH)  
ICB  
Ingénieurs Conseils en Brevets SA  
Passage Max. Meuron 6  
CH—2001 Neuchâtel

Gresset, Jean (FR)  
ICB  
Ingénieurs Conseils en Brevets SA  
Passage Max. Meuron 6  
CH-2001 Neuchâtel

Rottmann, Maximilian (CH)  
Rottmann, Maspoli + Zimmermann AG  
Patentanwälte  
Glattalstrasse 37  
CH—8052 Zürich

Rottmann, Richard (CH)  
Rottmann, Maspoli + Zimmermann AG  
Patentanwälte  
Glattalstrasse 37  
CH—8052 Zürich

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Barbeaux, Bernard (FR)  
ICB  
Ingénieurs Conseils en Brevets SA  
Passage Max. Meuron 6  
CH—2001 Neuchâtel

Caron, Gérard (NL)  
ICB  
Ingénieurs Conseils en Brevets SA  
Passage Max. Meuron 6  
CH—2001 Neuchâtel

de Montmollin, Henri (CH)  
ICB  
Ingénieurs Conseils en Brevets SA  
Passage Max. Meuron 6  
CH—2001 Neuchâtel

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Hohl, Theodor (CH) — R. 102(1)  
Grenzacherstraße 124  
Postfach 3255  
CH—4002 Basel

Siekmann, Herbert (CH) — R. 102(1)  
Patentabteilung Ciba-Geigy AG  
CH—4002 Basel

<sup>1)</sup> Die in diesem Abschnitt unter "Änderungen" veröffentlichten Angaben berichtigen die Angaben unter der Schweiz im ABI. EPA 10/1987, S. 471.

<sup>1)</sup> The information under the heading "Amendments" above replaces the information published under Switzerland in OJ EPO 10/1987, p.471.

<sup>1)</sup> Les présentes indications publiées sous "Modifications" remplacent celles publiées pour la Suisse au JO OEB 10/1987, p. 471.

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

**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Beck, Jürgen (DE)  
Uhlandstraße 14c  
D-7000 Stuttgart 1

Dallmeyer, Georg (DE)  
Patentanwälte  
von Kreisler Selting Werner  
Deichmannhaus am Hauptbahnhof  
D-5000 Köln 1

Dziewior, Joachim (DE)  
Ensingerstraße 21  
D-7900 Ulm

Eder, Günter (DE)  
Alramstraße 15  
D-8000 München 70

Felgenhauer, Hans-Peter (DE)  
c/o Philips Patentverwaltung GmbH  
Wendenstraße 35  
D-2000 Hamburg 1

Fritz, Edmund Lothar (DE)  
Mühlenberg 74  
D-5760 Arnsberg 1

Gleiss, Alf-Olav (DE)  
Auf dem Haigst 29  
D-7000 Stuttgart 70

Große, Rainer (DE)  
Rieder & Partner  
Anwaltskanzlei  
Corneliusstraße 45  
D-5600 Wuppertal 11

Heiber, Margarita (DE)  
Futterstraße 33  
D-5600 Wuppertal 2

Heß, Ulrich (DE)  
Bayer AG  
Konzernverwaltung RP Patentabteilung  
D-5090 Leverkusen 1

König, Heinz (DE)  
Bayerische Motoren Werke AG  
AJ-3  
Postfach 40 02 40  
Petuelring 130  
D-8000 München 40

Leifert, Elmar (DE)  
BASF Lacke + Farben AG  
Max-Winkelmann-Straße 80  
D-4400 Münster

Maiwald, Walter (DE)  
Eisenführ & Speiser  
Patentanwälte  
Martinistraße 24  
D-2800 Bremen 1

Mayr, Claus-Michael (DE)  
Steinsdorfstraße 10  
D-8000 München 22

Möller, Friedrich (DE)  
Meissner, Bolte & Partner  
Hollerallee 73  
D-2800 Bremen 1

Müller, Hans (DE)  
Patentanwaltskanzlei Jeser und Müller  
Lerchenstraße 56  
D-7100 Heilbronn

Riedl, Peter (DE)  
Reitstötter, Kinzebach & Partner  
Patentanwälte  
Sternwartstraße 4  
D-8000 München 80

Rotenberg, Klaus (DE)  
Waldstraße 14  
Postfach 1540  
D-4709 Bergkamen 1

Thiel, Christian (DE)  
Patentanwälte  
Wuesthoff-von Pechmann-Behrens-Goetz  
Schweigerstraße 2  
D-8000 München 90

Vomberg, Friedhelm (DE)  
Graf-Recke Straße 231  
D-4000 Düsseldorf 1

Voth, Gerhard (DE)  
Werner von Siemens Straße 19  
D-6905 Schriesheim

Weiss, Wolfgang (DE)  
Idsteiner Straße 25  
D-6200 Wiesbaden

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Grosse, Wolfgang (DE)  
Forstenrieder Allee 59  
D-8000 München 71

Kahler, Kurt (DE)  
Patentanwalt Dipl.-Ing. Kurt Kahler  
Gerberstraße 3  
Postfach 248  
D-8948 Mindelheim

Kirschner, Klaus Dieter (DE)  
Forstenrieder Allee 59  
D-8000 München 71

Liesegang, Roland (DE)  
Forrester & Boehmert  
Widenmayerstraße 4/1  
D-8000 München 22

Schmitz, Hans-Werner (DE)  
Schoppe, Schmitz, Weber  
Patentanwälte  
Ludwig-Ganghofer-Straße 20  
D-8022 Grünwald bei München

Schmitz, Waldemar (DE)  
Schmitz + Rasper  
Patentanwälte  
Lessingstraße 10  
D-6200 Wiesbaden

Schoppe, Fritz (DE)  
Schoppe, Schmitz, Weber  
Patentanwälte  
Ludwig-Ganghofer-Straße 20  
D-8022 Grünwald bei München

Sturm, Hans Georg (DE)  
Patentanwalt  
Sckellstraße 1  
D-8000 München 80

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Hofer, Josef (DE) — R. 102(1)  
Altwickerstraße 18  
D-4156 Willich

Keller, Johanna Carola (DE) — R. 102(1)  
Patentanwälte  
von Kreisler Selting Werner  
Deichmannhaus am Hauptbahnhof  
D-5000 Köln 1

Willich, Wolfgang (DE) — R. 102(1)  
Beethovenstraße 26  
D-7030 Böblingen

**Spanien / Spain / Espagne****Änderungen / Amendments / Modifications**

Asensio Fernandez-Castanys, Trinidad (ES)  
Calle Profesor Waksman, 5  
E-28036 Madrid

**Frankreich / France****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Berrou, Paul (FR)  
SNECMA  
Service des Brevets  
B.P. 81  
F-91003 Evry Cedex

Lhoste, Catherine (FR)  
Brevatome  
25, rue de Ponthieu  
F-75008 Paris

Ritzenthaler, Jacques (FR)  
Etudes et Productions Schlumberger  
Service Brevets  
26, rue de la Cavée  
F-92140 Clamart

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Gaucherand, Michel (FR)  
COATEX S.A.  
35, cours Aristide Briand  
F-69300 Caluire

Hammond, William (FR)  
Cabinet Corre  
17, rue Pasteur  
F-92300 Levallois

Riols, Monique (FR)  
24, rue des Grottes  
F-94440 Villecresnes

Sueur, Yvette (FR)  
Cabinet Yvette Sueur  
35, rue de la Frette  
F-95240 Corneilles-en-Parisis

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Rochery, Marc Henri (FR) — R. 102(1)  
Route de Villerach  
Los Masos  
F-66500 Prades

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

Chapple, Colin Richard (GB)  
Dowty Group Services Ltd.  
Patents Dept.  
Arle Court  
GB—Cheltenham, Glos. GL51 OTP

Davies, Jonathan Mark (GB)  
Reddie & Grose  
16 Theobalds Road  
GB—London WC1X 8PL

Fox-Male, Nicholas Vincent Humbert (GB)  
THORN EMI Patents Limited  
The Quadrangle  
Westmount Centre  
Uxbridge Road  
GB—Hayes, Middlesex UB4 OHB

Green, Mark Charles (GB)  
Unilever PLC  
Patent Division  
P.O. Box 68  
Unilever House  
Blackfriars  
GB—London EC4P 4BQ

Hardwick, John Frederick (GB)  
Unisys Corporation  
Kirkton Campus  
GB—Livingston, West Lothian EH 54 7AZ

Hirsz, Christopher Stanislaw (GB)  
Motorola Patent & Licensing  
Jays Close  
Viabes Ind. Estate  
GB—Basingstoke, Hants. RG22 4PD

Naismith, Robert Stewart (GB)  
Cruikshank & Fairweather  
19 Royal Exchange Square  
GB—Glasgow G1 3AE

Pickin, Susan Evis (GB)  
Withers & Rogers  
4 Dyer's Buildings  
Holborn  
GB—London EC1N 2JT

Piesold, Alexander James (GB)  
Frank B. Dehn & Co.  
Impérial House  
15-19 Kingsway  
GB—London WC2B 6UZ

Ryan, John Peter William (GB)  
STC Patents  
West Road  
GB—Harlow, Essex CM20 2SH

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Brewer, Leonard Stuart (GB)  
Sanderson & Co.  
34, East Stockwell Street  
GB—Colchester, Essex CO1 1ST

Gillam, Francis Cyril (GB)  
Sanderson & Co.  
34, East Stockwell Street  
GB—Colchester, Essex CO1 1ST

Green, Alan James (GB)  
Sanderson & Co.  
34, East Stockwell Street  
GB—Colchester, Essex CO1 1ST

Sanderson, Laurence Andrew (GB)  
Sanderson & Co.  
34, East Stockwell Street  
GB—Colchester, Essex CO 1 1ST

Waters, Jeffrey (GB)  
The General Electric Company pic  
Central Patent Department  
Marconi Research Centre  
West Hanningfield Road  
GB—Great Baddow, Chelmsford, Essex CM2 8HN

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Hollingsworth, Norman Hugh (GB) — R. 102(1)  
British Cellophane Ltd.  
Bath Road  
GB—Bridgewater, Somerset

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

Marangoni, Ennio (IT)  
Via Boccaccio 14  
I—20050 Lesmo

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

Rots, Maria Johanna Francisca (NL)  
Unilever N.V.  
Patent Division  
P.O. Box 137  
NL—3130 AC Vlaardingen

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Gottschal, Auko Jan (NL) — R. 102(1)  
Akzo N.V.  
Velperweg 76  
Postbus 186  
NL—6824 BM Arnhem

Klamer, Kornelis (NL) — R. 102(1)  
Octrooibureau Klamer  
Primulalaan 16  
NL—5582 GL Waalre

van Buytene, Arie Jacobus (NL) — R. 102(1)  
Bloemendaalse Straatweg 34  
NL—2082 GH Santpoort-Zuid

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

Sundström, Per Olof (SE)  
H.W. Barnieske Patentbyrå AB  
P.O. Box 25  
S—151 21 Södertälje

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Bundesrepublik Deutschland:

### Rechtsprechung

Urteil des Bundesgerichtshofs (X. Zivilsenat) vom 29. April 1986 (X ZR 28/85)<sup>1)</sup>

Stichwort: Formstein

§§ 3 (1), 4, 14 PatG 1981

Artikel 69 EPÜ und  
Auslegungsprotokoll

Kennwort<sup>2)</sup>: "Schutzbereich des Patents" - "Äquivalente Benutzung der geschützten Erfindung" - "Auslegung des Patentanspruchs" - "Einwand der mangelnden Patentierbarkeit der angegriffenen Ausführungsform"

#### Leitsätze

I. Nach § 14 PatG 1981 erstreckt sich der Schutzbereich regelmäßig auf Äquivalente der in den Patentansprüchen unter Schutz gestellten Erfindung.

II. Dabei ist der Einwand zugelassen, die als äquivalente angegriffene Ausführungsform stelle mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine patentfähige Erfindung dar.

### Sachverhalt und Anträge

Der Kl. ist Inhaber des am 5. November 1979 angemeldeten Patents 2 944 622 (Klagepatents), das einen Formstein am Straßenrand betrifft und dessen Erteilung am 19. August 1982 veröffentlicht wurde. Die Patentansprüche 1 und 2 lauten wie folgt:

"1. Einteiliger oder im Querschnitt mehrteiliger Formstein mit einer Längsmulde für Entwässerungsrinnen am Straßenrand, dadurch gekennzeichnet, daß er wenigstens eine von der Längsmulde abzweigende und in der von der Straßenmitte abgewendeten Seitenfläche mündende Querrinne aufweist.

2. Formstein nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Querrinne geringes Gefälle besitzt." ...

Die beklagte Stadt baute eine auf ihrem Gebiet gelegene Straße mit einer um 2 % quer fallenden Oberfläche aus Verbundpflastersteinen aus. Als seitliche Straßenbegrenzung wurde im Straßenseitenraum im Anschluß an das Verbundpflaster eine längs der Fahrbahn verlaufende waagerechte Pflastersteinreihe aus 6 cm hoch herausragenden handelsüblichen Rundbordsteinen verlegt, die mit einem Zwischenraum

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Federal Republic of Germany:

### Case Law

Decision of the *Bundesgerichtshof* (Federal Court of Justice), 10th Civil Senate, of 29 April 1986 (X ZR 28/85)

Headword: Formstein (Moulded Curbstone)

Sections 3(1), 4, 14 Patent Law 1981

Article 69 EPC and Protocol on Its Interpretation

Keyword<sup>2)</sup>: "Extent of patent protection" - "Equivalent use of the protected invention" - "Interpretation of patent claims" - "Admissible defence that attacked embodiment would not be patentable"

#### Headnote

I. Under Sect. 14 of the Patent Law 1981 the extent of the protection conferred by a patent generally embraces equivalents to the invention as claimed.

II. The defence that the embodiment alleged to be an equivalent would not be patentable over the prior art is admissible.

### Summary of Facts and Submissions

The plaintiff is the owner of the German patent No. 2 944 622, patent at issue filed on November 5, 1979, in respect of a moulded (curbstone). The issuance of the patent was published on August 9, 1982. Claims 1 and 2 read as follows:

"1. Integral or cross-sectionally multi-part moulded stone with a longitudinal trough for dewatering lines at the side of the road, characterised by the fact that it comprises at least one cross channel branching off from the longitudinal trough and opening into the side of the stone facing away from the street centre.

2. Moulded stone in accordance with claim 1, characterised by the fact that the cross channel has a small inclination". ...

The defendant city built a street in its area with a surface of collecting stones, at a cross slope of 2%. As a side edge and abutting with the side of the street, a horizontal row of commercially available rounded curbstone was provided, raised six centimetres, with a gap of three centimetres as side drainage gaps being formed between the stones. The run-off water seeps into a gravel layer provided at a level of one centimetre

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

République fédérale  
d'Allemagne:

### Jurisprudence

Décision du *Bundesgerichtshof* (Cour fédérale de Justice), X<sup>e</sup> Chambre civile, en date du 29 avril 1986 (X ZR 28/85)<sup>1)</sup>

Référence: Formstein (Elément de bordure profilé)

Art. 3(1), 4, 14 de la Loi sur les brevets de 1981

Article 69 CBE et son protocole interprétatif

Mot-clé<sup>2)</sup>: "Etendue de la protection conférée par le brevet" - "Utilisation sous forme équivalente de l'invention protégée" - "Interprétation des revendications" - "Objection de la non-brevetabilité du mode de réalisation attaqué"

#### Sommaire

I. En vertu de l'article 14 de la Loi sur les brevets de 1981, la protection conférée par le brevet s'étend normalement aux formes équivalentes de l'invention protégée dans les revendications.

II. Cependant, il faut considérer comme recevable l'objection selon laquelle le mode de réalisation attaqué en tant qu'équivalent ne constitue pas, eu égard à l'état de la technique, une invention brevetable.

### Exposé des faits et conclusions

La partie demanderesse est titulaire du brevet n° 2 944 622 (le brevet litigieux) déposé le 5 novembre 1979, relatif à un élément profilé de bordure de route; la mention de la délivrance a été publiée le 19 août 1982. Les revendications 1 et 2 s'énoncent comme suit:

"1. Élément de bordure profilé en une ou plusieurs parties transversales, présentant une gorge longitudinale pour l'écoulement des eaux sur le bord de la route, caractérisé par la présence d'au moins une rigole transversale partant de la gorge longitudinale et débouchant sur la face de l'élément qui est la plus éloignée du milieu de la route.

2. Élément de bordure profilé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la rigole transversale est légèrement en pente". ...

La commune défenderesse a construit sur son territoire une route avec revêtement de pavés autobloquants formant à la surface une pente de 2% dans le sens perpendiculaire à l'axe de la chaussée. La largeur roulable a été délimitée par une rangée de pavés en éléments de bordure de forme arrondie, d'un type courant dans le commerce, qui ont été disposés horizontalement le long de la chaussée et adossés aux

<sup>1)</sup> Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text der Entscheidung. Der vollständige Wortlaut ist in GRUR 1986, 803 veröffentlicht.

<sup>2)</sup> Kennwörter hinzugefügt vom EPA.

<sup>1)</sup> Translation of abridged official text kindly provided by IIC. The full official text is reported in GRUR 1986, 803.

<sup>2)</sup> Keywords added by the EPO.

<sup>1)</sup> Traduction du texte officiel de la décision, abrégé aux fins de la publication. Le texte officiel intégral a été publié dans GRUR 1986, 803.

<sup>2)</sup> Mots-clés ajoutés par l'OEB.

von 3 cm seitliche Entwässerungslücken bilden. Das ablaufende Wasser versickert in einer 1 cm unter dem inneren Fahrbahnniveau liegenden Kiesschicht. ...

Das LG hat die Bekl. wegen Patentverletzung verurteilt.

Auf die Berufung der Bekl. hat das OLG die Klage abgewiesen.

### Entscheidungsgründe

Die Revision der Kl. führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das BerG.

1. Das Klagepatent betrifft einen einseitigen oder im Querschnitt mehrteiligen Formstein mit einer Längsmulde für Entwässerungsrinnen am Straßenrand. ...

Als das der Erfindung zugrunde liegende technische Problem bezeichnet es die Klagepatentschrift, einen Formstein anzugeben, der am Straßenrand eine sichere und zuverlässige Ableitung des auf der Straßenoberfläche anfallenden Niederschlagswassers ermöglicht und bei allen Witterungsbedingungen jeweils einen Teil des Niederschlagswassers seitwärts in den angrenzenden Boden leitet.

Als Vorteil der Erfindung wird in der Klagepatentschrift herausgestellt, daß auch sehr große Mengen an Niederschlagswasser von der Straßenoberfläche abgeleitet werden können und daß die hauptsächlich beim Einsetzen der Niederschläge anfallende Schmutzfracht durch die Querrinnen im wesentlichen vollständig seitlich abgeführt werde. ...

2. Das BerG hat der Prüfung des Schutzbereichs (Schutzumfangs) zutreffend den § 14 PatG 1981 (früher § 6a) zugrunde gelegt. Diese Vorschrift entspricht dem Art. 69 Abs. 1 EPÜ. § 14 PatG 1981 findet auf die nach dem 1. Januar 1978 eingereichten Patentanmeldungen Anwendung. ...

3. Ohne Erfolg rügt die Revision, das BerG habe verkannt, daß die Bekl. das Klagepatent identisch benutze. ...

4. Die Revision beanstandet aber zu Recht eine rechtsfehlerhafte Beurteilung einer äquivalenten Benutzung des Klagepatents durch die Bekl.

a) Nach dem rechtlichen Ausgangspunkt des BerG setzt eine äquivalente Benutzung einer Erfindung voraus, daß die Lösungsmittel der angegriffenen Ausführungsform mit den im Klagepatent unter Schutz gestellten nicht identisch sind, aber in ihrer technischen Funktion übereinstimmen, d.h. die im wesentlichen gleiche Wirkung erzielen.

below the inner level of the driving surface of the street. ...

The *Landgericht* (District Court) allowed the action for infringement of the patent.

The *Überlandgericht* Court of Appeal reversed the decision and dismissed the action. ...

### Reasons for the Decision

The appeal on the law results in the decision being set aside and the matter remanded to the Court of Appeal.

1. The patent at issue relates to an integral or cross-sectionally multi-part moulded curbstone with a longitudinal trough for drainage shoots at the side of the road. ...

According to the patent specification, the technical problem underlying the invention is to provide a moulded curbstone which assures safe and reliable drainage of the rainwater accumulating on the surface of the street at the side of the street, and which always drains a portion of the rainwater under all weather conditions marginally into the adjoining ground.

The advantage of the invention as set out in the description is that very large quantities of rainwater can be drained from the street surface and that the debris appearing primarily during the onset of the rain can essentially be completely drained via the cross channels marginally. ...

2. In assessing the extent of protection (scope of protection) the Court of Appeal correctly relied on Sect. 14 of the Patent Law 1981 (formerly Sect. 6a) which corresponds to Art. 69(1) EPC. Sect. 14 of the Patent Law 1981 is applicable to patent applications filed after January 1, 1978. ...

3. Appellant is unsuccessful in his contention that the Court of Appeal overlooked the fact that defendant made direct use of the patent at issue. ...

4. The Appellant correctly argues that the judgment on the question whether the defendant made an equivalent use of the patent is legally erroneous.

a) In accordance with the legal starting point of the Court of Appeal, an equivalent use of an invention requires that the means used in the allegedly infringing embodiment are not identical with those protected by the patent at issue, but coincide in their technical function, i.e. produce substantially the same effect. The Court of Appeal further

pavés autobloquants en formant une saillie de 6 cm, en même temps qu'ils ont été placés à intervalles de 3 cm pour ménager des espaces par lesquels l'eau peut s'écouler sur les côtés. Les eaux d'écoulement s'infiltrent dans une couche de gravier déposée à 1 cm de profondeur sous la chaussée. ...

Le *Landgericht* (tribunal statuant en première instance) a condamné la défenderesse pour contrefaçon.

La défenderesse ayant interjeté appel, le *Oberlandesgericht* (la cour d'appel) a rejeté la demande initiale. ...

### Motifs de la décision

Le pourvoi en cassation de la demanderesse conduit à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire devant la cour d'appel.

1. Le brevet litigieux concerne un élément de bordure profilé en une ou plusieurs parties transversales, présentant une gorge longitudinale pour l'écoulement des eaux sur le bord de la route. ...

Tel qu'il est exposé dans le brevet litigieux, le problème technique qu'est censée résoudre l'invention est de concevoir un élément de bordure profilé permettant de faire en sorte que la pluie tombant sur la chaussée puisse s'écouler dans de bonnes conditions de sécurité et de fiabilité sur le bord de la route et que, quelles que soient les intempéries, une partie des eaux pluviales puisse toujours être évacuée vers les côtés dans le sol avoisinant.

Comme cela est souligné dans le brevet litigieux, l'invention offre l'avantage de laisser même de très grandes quantités d'eau de pluie s'écouler de la surface de la chaussée pour leur évacuation, la quasi-totalité des saletés formées principalement au début des précipitations étant en outre entraînée dans les rigoles transversales et rejetée sur les côtés. ...

2. La cour d'appel s'est à juste titre appuyée sur l'article 14 de la Loi sur les brevets de 1981 (anciennement article 6a) pour déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet. Cet article est le pendant de l'article 69(1) CBE, et il s'applique aux brevets dont la demande a été déposée après le 1<sup>er</sup> janvier 1978. ...

3. C'est en vain que, dans son pourvoi, la demanderesse fait observer que la cour d'appel a méconnu que la défenderesse avait reproduit le brevet litigieux à l'identique. ...

4. Par contre, c'est à bon droit qu'elle fait grief à la cour d'appel de s'être livrée à une appréciation juridiquement erronée d'une utilisation sous forme équivalente de l'invention du brevet litigieux.

a) La cour d'appel adopte comme base juridique le point de vue selon lequel, pour qu'il y ait utilisation sous forme équivalente d'une invention, les moyens mis en œuvre dans la solution que représente le mode de réalisation attaqué doivent être non pas identiques à ceux qui sont protégés en vertu du brevet litigieux, mais remplir la même

Das BerG verlangt dazu weiter, daß die angegriffene Ausführungsform insgesamt von dem geschützten Lösungsprinzip Gebrauch machen müsse. Es verneint eine äquivalente Benutzung der Lehre des Klagepatents, weil der angegriffenen Ausführungsform das patentierte Lösungsprinzip trotz übereinstimmender Aufgabenstellung nicht zugrunde liege. Dieses bestehe in einem einteiligen oder im Querschnitt mehrteiligen Formstein mit eingebauten Mulden und Rinnen zur niveaugleichen Befestigung und Abgrenzung der Straßen- decke. Die Bekl. habe demgegenüber ein mit Merkmalen des freien Standes der Technik und dem Einsatz handelsüblicher Steine zu verwirklichendes Verfahren der Straßenrandbefestigung mit Bordsteinen eingeschlagen, das neben dem Entwässerungsproblem auch andere Zwecke verfolge. Die erhöhte Verlegung der Bordsteine wirke einem Überfahren der Pflanzbeete entgegen und verhindere ein Abschwemmen des Erdbodens der Pflanzbeete. Außerdem könne sich ein gewöhnlicher Hochbordstein nicht durch die Art der Verlegung in einen Rinnenformstein umwandeln. Die Ausführungsform der Bekl. sei vom Klagepatent weit entfernt.

required that the attacked embodiment made use of the protected solution principle. It denied an equivalent use of the patent at issue because the attacked embodiment, though solving the same problem as the patent, was not based on the patented solution principle. This lay in an integral or cross-sectionally multi-part curbstone with integral troughs and channels for the solidification and demarcation at the same level to the street surface. The defendant, on the other hand, carried out a process for the solidification of street sides employing features of the prior art and using commercially available stones, which in addition to the drainage problem also pursued other purposes. The raised arrangement of the curbstones was to counteract driving over the planted areas and to prevent the top soil from washing away. Furthermore, a regular high curbstone could not by means of its laying be converted into a trough-shaped stone. The defendant's embodiment was remote from the patent at issue.

fonction technique, c'est-à-dire produire essentiellement les mêmes effets. Elle ajoute encore comme condition que le mode de réalisation attaqué doit reposer dans son ensemble sur le principe de solution qui est protégé. Elle nie l'utilisation sous forme équivalente de l'enseignement du brevet litigieux, en faisant valoir que si, au départ, le problème à résoudre était le même, le mode de réalisation attaqué n'est cependant pas fondé sur le principe de solution qui est breveté. Celui-ci consiste à placer à la limite du revêtement de la chaussée un élément de bordure profilé en une ou plusieurs parties transversales, du type arasé (c'est-à-dire au même niveau que la surface de ce revêtement), et comportant des gorges et des rigoles qui lui sont intégrées. La défenderesse, par contre, a choisi d'utiliser un procédé de stabilisation des accotements reposant sur des caractéristiques connues d'après l'état de la technique librement accessible et sur la mise en œuvre d'éléments de bordure d'un type courant dans le commerce, et permettant de résoudre le problème de l'évacuation des eaux tout en remplissant d'autres fonctions. Ces éléments de bordure, formant saillie par rapport au niveau de la chaussée, préviennent le franchissement des parties plantées et évitent que la terre des plantations ne soit emportée par les eaux d'écoulement. En outre, quels que soient l'art et la manière d'en effectuer la pose, un élément de bordure haut classique ne peut se transformer en un élément de bordure profilé comportant des rigoles. Le mode de réalisation utilisé par la défenderesse est très éloigné du brevet litigieux.

b) Diese Ausführungen sind von Rechtsirrtum beeinflusst. Wie eingangs dargelegt, ist der Schutzbereich des Patents im Streitfall nach § 14 PatG 1981 zu bemessen. Im Gegensatz zu der Rechtslage bis 1978 sind nunmehr die Patentansprüche nicht nur der Ausgangspunkt, sondern maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs. Nach § 14 Satz 2 PatG 1981 ist der Inhalt der Patentansprüche durch Auslegung zu ermitteln, wobei die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Wie aus dem Protokoll über die Auslegung des § 14 PatG 1981 entsprechenden Art. 69 Abs. 1 EPÜ hervorgeht, dient die Auslegung nicht nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen, sondern auch zur Klarstellung der in den Patentansprüchen verwendeten technischen Begriffe sowie zur Klärung der Bedeutung und Tragweite der dort beschriebenen Erfindung. In der Amtlichen Begründung des Regierungsentwurfs zum heutigen § 14 PatG (damals § 6a) hat die Bundesregierung auf dieses Protokoll Bezug genommen und dabei zum Ausdruck gebracht, daß die darin niedergelegten Grundsätze auch für das deutsche Recht maßgeblich sein sollten (BT-Drucks. 7/3712, 30); nur so sei das mit der Einfügung der neuen Vorschrift angestrebte Ziel einer möglichst einheitlichen Bestimmung des Schutzbereichs von Patenten in Europa zu erreichen. Dieser Gesetzeszweck gebietet es, bei der Bemessung des Schutzbereichs deutscher Patente die

b) These reasons are based on legal error. As initially explained, the extent of the protection conferred by a patent is to be determined in accordance with Sect. 14 of the Patent Law 1981. In contrast to the legal situation until 1978, the claims are not now merely the starting point but rather the essential basis for determining the extent of protection. Under Sect. 14, 2nd sentence, of the Patent Law 1981, the terms of the claims have to be determined by interpretation, taking the description and drawings into consideration. As the Protocol on the Interpretation of Art. 69(1) EPC (corresponding to Sect. 14 of the Patent Law 1981) shows, the interpretation does not only serve the purpose of resolving an ambiguity found in the claims but also of clarifying the technical terms used in the claims as well as the limits and bounds of the invention described therein. In the explanatory memorandum to the Government's Patent Law Bill concerning Sect. 14 of the Patent Law 1981 (formerly Sect. 6a), the Federal Government referred to this Protocol and emphasised that the principles expressed therein should also be applicable under German law (BT-Drucksache 7/3712, at 30); only in this way could the goal of as uniform determination as possible of the extent of protection of patents in Europe, aimed at by the introduction of the new provision, be achieved. The purpose of the Law requires that the principles of interpretation agreed upon by the EPC Contracting States in the Protocol on

b) Ces considérations sont entachées d'une erreur de droit. Comme indiqué en commençant, l'étendue de la protection conférée par le brevet doit, en cas de litige, être appréciée conformément à l'article 14 de la Loi sur les brevets de 1981. Contrairement à ce qui était le cas sous l'empire de la loi en vigueur jusqu'en 1978, les revendications ne servent plus désormais uniquement de point de départ, mais de base de référence pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet. En vertu de l'article 14, deuxième phrase de la Loi sur les brevets de 1981, la teneur des revendications doit être déterminée par une démarche d'interprétation s'appuyant sur la description et les dessins. Il ressort du protocole interprétatif de l'article 69(1) CBE, qui correspond à l'article 14 de la Loi sur les brevets de 1981, qu'une telle démarche ne sert pas uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications, mais aussi à préciser le sens des termes techniques qui y sont employés ainsi qu'à clarifier la signification et la portée de l'invention qu'elles décrivent. Dans l'exposé des motifs relatif à l'introduction de l'article 6a (devenu l'article 14 actuel), le gouvernement fédéral s'est référé à ce protocole et a exprimé ce faisant le point de vue que les principes qui y sont énoncés devraient être également valables en droit allemand (document parlementaire du Bundestag 7/3712, p. 30). En réalité, l'adoption de ces principes constitue le seul moyen

Auslegungsgrundsätze zu beachten, auf die sich die Vertragsstaaten des EPÜ in dem Auslegungsprotokoll zu Art. 69 EPÜ geeinigt haben.

the Interpretation of Art. 69 EPC be considered in determining the extent of the protection conferred by German patents.

de parvenir au but recherché avec l'introduction de la nouvelle disposition, qui est d'arriver en Europe à la détermination la plus uniforme possible de l'étendue de la protection conférée par le brevet. Pour se conformer à l'intention du législateur, il y a lieu d'apprécier l'étendue de la protection conférée par les brevets allemands en observant les principes d'interprétation approuvés par les Etats contractants de la CBE et énoncés dans le protocole interprétatif de l'article 69 CBE.

Nach dem Auslegungsprotokoll zu Art. 69 EPÜ fällt unter den Schutzbereich eines Patents nicht nur das, was sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt. Damit ist der Weg für eine Bemessung des Schutzbereichs über den Anspruchswortlaut hinaus auf Abwandlungen der in den Patentansprüchen umschriebenen Erfindung offen. Die Erstreckung des Schutzbereichs über den Anspruchswortlaut hinaus auf äquivalente Ausführungsformen entspricht nach den derzeitigen Kenntnissen des Senats der Rechtsvorstellung der am EPÜ beteiligten Staaten, wenn auch im einzelnen noch erhebliche Abweichungen sowohl in der Methode der Ermittlung des sachlichen Schutzbereichs von Patenten als auch im Umfang des gewährten Schutzes bestehen.

In accordance with this Protocol the extent of the protection conferred by a patent is not confined to what is defined by the strict literal meaning of the wording used in the claims. This opens the way for extending the scope of protection beyond the wording of the claim to encompass modifications of the invention as claimed. The extension of the scope of protection beyond the wording of the claim to include equivalent embodiments, corresponds in the opinion of this Court, to the intention of the Member States of the EPC, although significant differences regarding both the approach of determining the extent of protection of patents and the scope of the protection granted, still exist.

En vertu du protocole interprétatif de l'article 69 CBE, l'étendue de la protection conférée par un brevet ne doit pas être déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications. Aussi, en cherchant à déterminer l'étendue de la protection, peut-on aller au-delà de ce qui est textuellement énoncé dans les revendications, pour y inclure des variantes de l'invention revendiquée. La Chambre n'ignore pas que cette extension de la protection au-delà de ce qui est textuellement énoncé dans les revendications, à des modes de réalisation équivalents, reflète effectivement la conception juridique défendue par les Etats parties à la CBE même si, selon les pays, de profondes divergences subsistent tant en ce qui concerne la méthode servant à déterminer l'étendue de la protection que les limites de la protection.

Der Schutzbereich eines nach dem 1. Januar 1978 angemeldeten Patents bemisst sich hinsichtlich der Benutzung der Erfindung durch Äquivalente nach dem durch Auslegung zu ermittelnden Inhalt der Patentansprüche. Es ist dabei auf die vom Fachmann erkennbare Tragweite der Erfindung abzustellen. Zu fragen ist, ob der Fachmann aufgrund der in den Ansprüchen unter Schutz gestellten Erfindung dazu gelangt, das durch die Erfindung gelöste Problem mit gleichwirkenden Mitteln zu lösen, d.h. den angestrebten Erfolg auch mit anderen Mitteln, die zu diesem Erfolg führen, zu erreichen. Lösungsmittel, die der Durchschnittsfachmann aufgrund von Überlegungen, die sich an der in den Patentansprüchen umschriebenen Erfindung orientieren, mit Hilfe seiner Fachkenntnisse als gleichwirkend auffinden kann, sind regelmäßig in den Schutzbereich des Patents einbezogen. Das gebietet das Ziel der angemessenen Belohnung des Erfinders unter Beachtung des Gesichtspunkts der Rechtssicherheit.

The extent of protection of a patent filed after January 1, 1978, is determined as regards the equivalent use of the invention, by the terms of the claims to be ascertained by interpretation. What must be considered is the scope of the invention as it may be recognised by a person skilled in the art. It has to be examined whether a person skilled in the art, based on the invention as claimed, is able to solve the problem solved by the invention as claimed with equivalent means, i.e. to achieve the desired result with different means also leading to that result. Means which the average person skilled in the art, due to his knowledge and skill and based on considerations oriented on the invention as claimed, can identify as being equivalent are generally covered by the extent of the protection conferred by the patent. This is required by the goal of fair remuneration for the inventor under consideration of the aspect of legal certainty.

Dans le cas d'un brevet dont la demande a été déposée après le 1<sup>er</sup> janvier 1978, on évalue l'étendue de la protection, eu égard à l'existence d'une utilisation sous forme équivalente, sur la base de la teneur des revendications que l'on doit déterminer en les interprétant. On doit ce faisant se référer à la portée de l'invention, telle qu'elle peut être reconnue par l'homme du métier. Il importe de se demander si, en partant de l'invention à laquelle les revendications confèrent la protection, l'homme du métier peut trouver une solution au problème déjà résolu par l'invention, en mettant en œuvre des moyens produisant les mêmes effets, c'est-à-dire s'il peut également arriver au résultat recherché en faisant appel à des moyens différents donnant le même résultat. Normalement, les moyens que l'homme du métier ordinaire peut découvrir, dans le cours de ses réflexions sur l'invention circonscrite par les revendications et grâce à ses connaissances techniques, comme produisant les mêmes effets sont en général inclus dans le champ de protection du brevet. C'est ce qu'ordonne le principe de la juste récompense devant revenir à l'inventeur, compte tenu de la sécurité juridique.

Nach Ansicht des BerG wird das dem Klagepatent zugrunde liegende technische Problem, das Niederschlagswasser in den Straßenrandbereich abzuleiten, auch bei der angegriffenen Ausführungsform gelöst. Bei der Ermittlung des technischen Problems hat das BerG ausschließlich auf die in der Klagepatentschrift enthaltenen Angaben abgestellt und durch diese Betrachtung das mit der Erfindung tatsächlich bewältigte technische Problem möglicherweise unvollständig erfaßt. Es kommt nicht auf die Worte der Klagepatentschrift an,

In the opinion of the Court of Appeal, the technical problem underlying the patent at issue, namely, to guide the rainwater into the edge of the street, is also solved by the allegedly infringing embodiment. In determining the technical problem, the Court of Appeal referred exclusively to the details contained in the patent at issue, thereby grasping the technical problem actually solved by the invention only incompletely. The wording of the patent specification at issue is not decisive, but rather, which technical problem as seen by a person

De l'avis de la cour d'appel, le mode de réalisation attaqué est lui aussi un moyen de résoudre le problème technique qui est à la base du brevet litigieux, à savoir celui de l'évacuation des eaux pluviales au bord de la route. Dans son analyse du problème technique, la cour d'appel s'est attachée uniquement aux indications contenues dans le brevet, et c'est pourquoi elle n'a peut-être pas appréhendé dans son intégralité le problème technique effectivement résolu grâce à l'invention. L'important n'est pas le texte du brevet pris à la lettre,



sondern darauf, welches technische Problem für den Fachmann erkennbar durch die Erfindung tatsächlich (objektiv) gelöst wird (vgl. BGHZ 78, 358, 364 - *Spinnurbine II*<sup>1)</sup>). Die patentgemäße Gestaltung des Formsteins könnte zu einer Erleichterung der Handhabung bei der Herstellung von Abflurrinnen in Straßenrändern führen, weil Sammelrinne und Querrinne bereits in den Stein eingeformt sind und nicht an Ort und Stelle durch besondere Maßnahmen erst hergestellt werden müssen.

Soweit das BerG bei der Äquivalenzprüfung die Lösungsprinzipien der geschützten und der angegriffenen Ausführungsform gegenüberstellt und eine Patentverletzung mit der Begründung verneint, die Bekl. habe bei der angegriffenen Ausführungsform das geschützte Lösungsprinzip verlassen, ist seine Beurteilung rechtsfehlerhaft. Für die Bemessung des Schutzbereichs eines nach dem 1. Januar 1978 angemeldeten Patents kommt es darauf an, ob der Durchschnittsfachmann die bei der angegriffenen Ausführungsform verwendeten gleichwirkenden Mittel aus den Patentansprüchen unter Heranziehung der Patentbeschreibung und der Zeichnungen auf der Grundlage seines Fachwissens auffinden konnte, und nicht auf eine Übereinstimmung in einem "Prinzip". Außerdem hat das BerG das dem Klagepatent zugrunde liegende "Prinzip" rechtsfehlerhaft auf die unmittelbare Verwirklichung des Erfindungsgegenstandes (Einformung von Längsmulde und Querrinne) beschränkt.

Das BerG hätte eine äquivalente Benutzung des Klagepatents auch nicht mit der Erwägung verneinen dürfen, Gegenstand des Klagepatents sei ein Formstein, während die Bekl. ein bestimmtes Verfahren zur Befestigung von Straßenrändern benutzt habe. Ein auf die Gestaltung einer Sache gerichteter Patentanspruch gewährt Schutz gegen jede Benutzung des geschützten Gegenstandes, ohne daß es auf die Herstellungsart oder den Herstellungsweg ankäme. Die von der Bekl. hergestellte Straßenrandbefestigung kann in ihrer konkreten Erscheinungsform in den Schutzbereich des Klagepatents eingreifen, mag sich das von der Bekl. angewendete Verfahren von der Art der Herstellung des geschützten Formsteins auch unterscheiden. Es kommt entscheidend darauf an, ob die Bekl. dabei eine Sache mit Merkmalen geschaffen hat, die denen des Klagepatents äquivalent sind, indem sie die Querrinne nicht in den Stein, z.B. an dessen äußeren Rand, sondern unmittelbar daneben verlegt, so daß jeweils zwei Steine die Querrinnenwände (-seiten) ergeben.

Das BerG durfte die Frage der äquivalenten Benutzung auch nicht mit der

skilled in the art is actually (objectively) solved by the invention (78 BGHZ 358, 364 - *Spinnurbine II*<sup>1)</sup>). The patented embodiment of this moulded curbstone could result in a simplification in the construction of drainage channels in street sides, since the collecting and cross channels are shaped into the stone and do not have to be produced on location by special means.

The Court of Appeal, in the test for equivalence, confronted the solution principle of the protected embodiment with that of the attacked embodiment, and denied a patent infringement with the reasoning that the defendant in the allegedly infringing embodiment departed from the protected solution principle. This assessment is legally erroneous. To determine the extent of the protection conferred by a patent filed after January 1, 1978, it is decisive whether the average person skilled in the art was able to arrive at the equivalent means used by the attacked embodiment on the basis of the claims, using the description and the drawings as well as his knowledge and skill, and not whether a "principle" is the same. Furthermore, the Court of Appeal has erroneously limited the "principle" underlying the patent at issue to the direct realization of the subject matter of the invention (moulding of longitudinal trough and cross channel).

Nor should the Court of Appeal have denied an equivalent use of the patent at issue on the consideration that the subject matter of the patent is a moulded curbstone while the defendant had used a particular process for the solidification of street sides. A patent claim directed to the shape of a product protects from any use of the protected product, irrespective of how it is manufactured. The street side solidification produced by the defendant can in its concrete embodiment encroach upon the extent of protection of the patent at issue, although the process of manufacture used by the defendant may differ from that used for the protected moulded curbstone. Decisive is whether the defendant has thereby produced a product with features equivalent to those of the patent at issue, by placing the cross channel not into the stone, e.g. its external edge, but rather immediately to the side thereof, so that two stones each provide the walls (sides) of the cross channel.

The Court of Appeal should also not have denied the question of equivalent

mais le problème technique qui, aux yeux de l'homme du métier, apparaît effectivement (objectivement) résolu par l'invention (cf. BGHZ 78, 358, 364 — *Spinnurbine II*<sup>1)</sup>). De par sa configuration, l'élément de bordure décrit dans le brevet pourrait faciliter les manipulations de réalisation des rigoles d'écoulement sur les bords des routes; en effet, comme cet élément de bordure — profilé — présente lui-même une gorge pour la collecte des eaux et une rigole transversale, il n'est pas besoin de mettre en œuvre des mesures particulières pour les créer sur le site.

Lorsque pour examiner s'il y a équivalence la cour d'appel compare les principes sur lesquels reposent les solutions adoptées respectivement dans le mode de réalisation protégé et dans celui attaqué et conclut à l'absence de contrefaçon en faisant valoir que, dans le mode de réalisation attaqué, la défenderesse s'est écartée du principe de la solution du brevet, elle porte une appréciation juridiquement erronée. Car, pour déterminer l'étendue de la protection conférée par un brevet dont la demande a été déposée après le 1<sup>er</sup> janvier 1978, ce qui compte, c'est de savoir si, à partir des revendications et à la lumière de la description et des dessins contenus dans le brevet et en mettant à profit ses connaissances, l'homme du métier pouvait découvrir les moyens produisant les mêmes effets, tels qu'ils sont utilisés dans le mode de réalisation attaqué, et non pas de savoir s'il existe une concordance au niveau du "principe". De surcroît, la cour d'appel a commis une erreur de droit en considérant que le "principe" servant de fondement au brevet litigieux se limitait à la réalisation directe de l'objet de l'invention (gorge longitudinale et rigole transversale intégrées).

La cour d'appel n'aurait pas dû non plus nier l'utilisation sous forme équivalente de l'invention du brevet litigieux en invoquant le fait que, si l'objet du brevet litigieux est un élément de bordure profilé, la défenderesse a quant à elle utilisé un procédé particulier pour stabiliser des accotements. Une revendication portant sur la configuration d'une chose confère protection contre toute utilisation de l'objet protégé, quels qu'en soient le type ou le mode d'obtention. Vue sous son aspect concret, la stabilisation des accotements obtenue par la défenderesse peut empiéter sur l'étendue de la protection conférée par le brevet litigieux, même si le procédé employé par la défenderesse est différent du mode d'obtention de l'élément profilé protégé. L'essentiel est ici de savoir si la défenderesse a créé une chose dont les caractéristiques sont équivalentes à celles de l'objet du brevet litigieux dans la mesure où elles font en sorte qu'au lieu d'être ménagée dans la pierre, par exemple sur le bord extérieur de celle-ci, la rigole transversale se trouve directement à côté, une face de chacune des pierres voisines formant une paroi latérale de la rigole.

La cour d'appel n'aurait pas davantage dû conclure à l'absence d'une

<sup>1)</sup> GRUR 1981, 186.

<sup>1)</sup> GRUR 1981, 186.

<sup>1)</sup> GRUR 1981, 186.

Überlegung verneinen, das Klagepatent habe einen Formstein zur niveaugleichen Befestigung von Straßendecken zum Inhalt, während bei der angegriffenen Ausführungsform ein erhöhter Bord vorhanden sei. Der Patentanspruch 1 des Klagepatents enthält keine Einschränkung, daß es sich um einen Formstein zum niveaugleichen Befestigen von Straßenrändern handle. Vom Anspruchswortlaut werden auch bordsteinbildende Formsteine erfaßt. Eine einschränkende Auslegung des Anspruchs dahin, daß der Patentschutz nur niveaugleich verlegte Formsteine erfasse, käme einer unzulässigen Auslegung des Patents unter den Anspruchswortlaut gleich. In der Klagepatentschrift ist zwar der aus dem deutschen Gebrauchsmuster 7 430 185 bekannte Rinnenformstein erwähnt, der zum niveaugleichen Abgrenzen von Straßenflächen dient. An anderer Stelle der Klagepatentschrift sind die Vorteile des geschützten Formsteins beschrieben, wenn dieser niveaugleich am Straßenrand eingesetzt ist. Das schränkt den Gegenstand des Klagepatents jedoch nicht auf niveaugleich verlegte Formsteine ein.

5. Die Erwägungen des BerG, die Bekl. habe ein mit Merkmalen des Standes der Technik und durch den Einsatz handelsüblicher Steine gekennzeichnetes Verfahren zur Befestigung von Straßenrändern benutzt, und das Vorbringen der Bekl. die angegriffene Ausführungsform erfülle die Patentierungsvoraussetzungen nicht, rechtfertigen im derzeitigen Stadium des Verfahrens eine Klageabweisung nicht.

a) Bei der Bestimmung des Schutzbereichs nach § 14 PatG 1981 ist der Einwand zugelassen, die angegriffene und als angeblich äquivalente Benutzung in Anspruch genommene Ausführungsform stelle mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine patentfähige Erfindung dar. Der Bekl. kann sich im Patentverletzungsprozeß daher nicht nur damit verteidigen, die als patentverletzend beanstandete Ausführungsform sei durch den Stand der Technik bekannt, sondern auch damit, mit Rücksicht auf diesen stelle sie keine Erfindung dar.

Die Zulassung dieses Einwands, wofür der aus dem Patent in Anspruch genommene Bekl. die Darlegungs- und Beweislast trägt, schmälert den dem Erfinder für die Offenbarung seiner patentfähigen Erfindung gebührenden Lohn nicht.

Der Bekl. kann im Verletzungsstreit insoweit auf den in § 3 Abs. 1 PatG 1981 genannten Stand der Technik zurückgreifen und geltend machen, die angegriffene Ausführungsform ergebe sich daraus für den Fachmann in naheliegender Weise (§ 4 Satz 1 PatG 1981). Auf diese Weise wird sichergestellt, daß für die freie nicht erfinderische Weiter-

use by reasoning that the patent at issue involved a moulded stone for the solidification of street surfaces in the same level, while the attacked embodiment used an elevated curb. Claim 1 of the patent at issue does not limit the moulded curbstone to the solidification of street sides at the same level. The wording of the claim also encompasses moulded stones forming a curb. A limiting interpretation of the claim in the sense that the patent protects only moulded stones laid at the same level, would amount to an inadmissible interpretation of the patent below the wording of the claim. While the patent at issue refers to the trough-shaped stone known from the German utility model 7 430 185 which serves the purpose of limitations of street surfaces at the same level, it also describes the advantages of the protected curbstone if used at the same level in the street sides. This does not however limit its subject matter to stones at the same level.

5. The reasoning of the Court of Appeal that the defendants used a process characterized by features of the prior art and by the use of commercially available stones for the solidification of street sides, and the argument of the defendant that the attacked embodiment was not patentable, do not at this stage of the proceedings, justify a dismissal of the action.

a) For the purpose of determining the extent of protection under Sect. 14 of the Patent Law 1981, the defence that the embodiment attacked and alleged to be an equivalent would not be patentable over the prior art is admissible. The defendant in a patent infringement litigation can thus not only argue that the allegedly infringing embodiment was known, but also that it was obvious in view of the prior art.

This admissible defence which the defendant has to substantiate and to prove, does not limit the justified reward for the inventor in return for the disclosure of his patentable invention.

The defendant can insofar in a patent infringement litigation rely on the prior art referred to in Sect. 3(1) of the Patent Law 1981 and argue that the attacked embodiment would be obvious to a person skilled in the art (Sect. 4(1) Patent Law 1981). It is thereby ensured that for the free, not inventive development of the prior art, all of the know-

utilisation sous forme équivalente en s'appuyant sur le fait que l'objet du brevet litigieux est un élément de bordure profilé destiné à stabiliser à niveau le revêtement de la chaussée, alors que le mode de réalisation attaqué forme un rebord. Rien dans la revendication 1 du brevet litigieux n'indique que l'objet de celle-ci est limité à un élément de bordure profilé destiné à stabiliser à niveau les accotements. Telle qu'elle est énoncée, cette revendication porte également sur des pierres profilées servant à construire des bordures. Lui donner une signification restrictive selon laquelle la protection conférée par le brevet ne s'étendrait qu'à des éléments de bordure profilés du type arasé reviendrait à interpréter le brevet au sens étroit et littéral du texte des revendications, ce qui n'est pas autorisé. Le brevet litigieux fait certes allusion à un élément de bordure profilé à rigole connu par le modèle d'utilité allemand n° 7430 185 et que l'on utilise pour délimiter à niveau la largeur des routes. A un autre endroit, le brevet expose les avantages que présente l'élément de bordure protégé, dans le cas où il est placé en bordure, au même niveau que la surface de la route. Cela ne signifie cependant pas que l'objet du brevet litigieux se limite exclusivement à un élément de bordure profilé arasé.

5. Ni les motifs invoqués par la cour d'appel, à savoir que la défenderesse a utilisé un procédé de stabilisation des accotements dont les caractéristiques sont connues d'après l'état de la technique en mettant en oeuvre des pierres d'un type courant dans le commerce, ni les allégations de la défenderesse, qui avance que le mode de réalisation attaqué ne satisfait pas aux conditions de brevetabilité, ne justifient au stade actuel de la procédure le rejet de la demande initiale.

a) Lorsqu'il s'agit de déterminer conformément à l'article 14 de la Loi sur les brevets de 1981 l'étendue de la protection conférée par un brevet, il faut considérer comme recevable l'objection selon laquelle le mode de réalisation attaqué en tant qu'équivalent ne constitue pas, eu égard à l'état de la technique, une invention brevetable. Aussi, lors du procès en contrefaçon, le défendeur peut-il faire valoir à sa décharge non seulement que le mode de réalisation argué de contrefaçon est connu d'après l'état de la technique, mais qu'en outre, compte tenu également de l'état de la technique, il ne s'agit pas d'une invention.

Il convient de faire observer que la recevabilité de cette objection, pour laquelle l'exposé des faits et la charge de la preuve incombent au présumé contrefacteur, ne saurait diminuer la rémunération qui revient à l'inventeur pour avoir divulgué une invention brevetable.

Compte tenu de ce qui précède, le défendeur dans un litige en contrefaçon peut se référer à l'état de la technique défini à l'article 3(1) de la Loi sur les brevets de 1981 et faire valoir que, pour l'homme du métier, le mode de réalisation attaqué en découle d'une manière évidente (art. 4, première phrase de la Loi sur les brevets de 1981). Il est ainsi

entwicklung des Standes der Technik alle diejenigen Kenntnisse herangezogen werden, die auch für die Beurteilung der Schutzfähigkeit des Klagepatents und damit für die Beantwortung der Frage maßgeblich sind, ob dem Erfinder eine Belohnung für die Offenbarung seiner Erfindung zusteht.

b) Das BerG hat das - von seinem Standpunkt aus zu Recht - nicht geprüft. Da der Sachverhalt insoweit noch weiterer tatrichterlicher Aufklärung bedarf, ist das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das BerG zurückzuverweisen. ...

ledge may be used which is also relevant to assessing the patentability of the invention at issue and thus to assessing the question of whether the inventor deserves a reward for the disclosure of his invention.

b) The Court of Appeal did not - seen from its point of view, justifiably - investigate this question. Since the facts insofar need further determination, the decision must be set aside and the case remanded to the Court of Appeal for further trial and decision. ...

garanti que pour faire librement progresser l'état de la technique sans implication d'une activité inventive on peut mettre à profit toutes les connaissances que l'on utilise également comme moyen déterminant servant à apprécier si l'objet du brevet litigieux est susceptible de protection et donc à répondre à la question de savoir si l'inventeur mérite une récompense pour avoir divulgué son invention.

b) La cour d'appel s'est abstenue de considérer cet aspect, à juste titre selon elle. Les faits devant donc être encore élucidés sur ce point par le juge du fond, il y a lieu de casser la décision attaquée et de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel pour une procédure et une décision nouvelles. ...

## Bundesrepublik Deutschland:

## Federal Republic of Germany:

## République fédérale d'Allemagne:

### Rechtsprechung

### Case Law

### Jurisprudence

Beschluß des Bundespatentgerichts, 4. Senat, vom 23. August 1985 (4 W (pat) 50/85)<sup>1)</sup>  
§§ 21 und 59 PatG

Art. II § 8 Abs. 1 IntPatÜG  
§ 148 ZPO

#### Artikel 2 Abs. 2 EPÜ

**Keyword<sup>2)</sup>**: "Aussetzung des nationalen Einspruchsverfahrens bei Anhängigkeit eines europäischen Patenterteilungs- oder Einspruchsverfahrens"

#### Leitsatz

*Das Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patentamt kann mangels Vorgeilichkeit nicht (entsprechend ZPO § 148) bis zu einer Entscheidung im parallelen europäischen Patenterteilungs- oder Einspruchsverfahren ausgesetzt werden.*

Decision of the Bundespatentgericht (Federal Patent Court), 4th Senate, of 23 August 1985 (4 W (pat) 50/85)<sup>1)</sup>

Sections 21, 59 Patent Law  
Article II, Section 8(1), Law on International Patent Treaties

Section 148 Code of Civil Procedure

#### Article 2(2) EPC

**Keyword<sup>2)</sup>**: "Stay of national opposition proceedings pending European grant or opposition proceedings"

#### Headnote

*Pending European grant or opposition proceedings have no prejudicial effect on parallel opposition proceedings before the German Patent Office and cannot constitute grounds under Section 148, Code of Civil Procedure for a stay of the national proceedings.*

Décision du Bundespatentgericht (Tribunal fédéral des brevets), 4<sup>e</sup> Chambre, en date du 23 août 1985 (4 W (pat) 50/85)<sup>1)</sup>

Art. 21 et 59 de la Loi sur les brevets  
Art. II, par. 8, al. 1 de la Loi sur les traités Internationaux en matière de brevets

Art. 148 du Code de la procédure civile

#### Art. 2(2) CBE

**Mot-clé<sup>2)</sup>**: "Suspension de la procédure d'opposition nationale lorsqu'une procédure de délivrance ou d'opposition est pendante devant l'Office européen des brevets"

#### Sommaire

*L'exception préjudicielle ne pouvant être soulevée, il n'y a pas lieu de suspendre, conformément à l'art. 148 C. proc. civ., la procédure d'opposition engagée devant l'Office allemand des brevets, jusqu'à ce qu'intervienne une décision dans une procédure européenne parallèle de délivrance ou d'opposition.*

<sup>1)</sup> Der vollständige Wortlaut des Beschlusses ist in *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte* 1986, 148 und in *Entscheidungen des Bundespatentgerichts* (BPatGE) 28, 4 veröffentlicht.

<sup>2)</sup> Kennwörter hinzugefügt vom EPA.

<sup>1)</sup> The full text of the decision is reported in *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte* 1986, 148 and in *Entscheidungen des Bundespatentgerichts* (BPatGE) 28, 4.

<sup>2)</sup> Keywords added by the EPO.

<sup>1)</sup> Le texte intégral de la décision a été publié dans *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte* 1986, 148 et dans *Entscheidungen des Bundespatentgerichts* (BPatGE) 28, 4.

<sup>2)</sup> Mots-clés ajoutés par l'OEB.

**Vereinigtes Königreich:****Rechtsprechung**

Entscheidung des Patents Court (Patentgerichts) vom 26. März 1986 (*Amersham International plc v. Corning Ltd.*)<sup>1)</sup>

Richter Falconer  
Artikel 77 (1) PatG 1977

Artikel 2 (2), 64 (1), 99, 100 und 138 EPU

**Kennwort:** "Verletzung eines europäischen Patents" - "Aussetzung des nationalen Verletzungsprozesses bis zum Abschluß des Einspruchsverfahrens vor dem EPA" - "Europäisches Patentamt als alternativer Gerichtsstand"

**Leitsätze**

*I. Ein Verletzungsprozeß aus einem europäischen Patent (UK) kann nicht allein deswegen ausgesetzt werden, weil gleichzeitig ein Einspruchsverfahren gegen das Klagepatent vor dem Europäischen Patentamt anhängig ist, denn das EPA ist nicht für den gesamten Streitgegenstand des Verletzungsverfahrens zuständig*

*II. Bei der Ermessensentscheidung über die Aussetzung des Verletzungsprozesses wegen eines schwebenden Einspruchsverfahrens gegen das Klagepatent vor dem EPA ist zu berücksichtigen, daß wegen der strengen Prüfung europäischer Patente ein Unterliegen des Patentinhabers im Einspruchsverfahren nicht zu erwarten ist und seine Rechte im Falle der Aussetzung durch die Verfahrensverzögerung erheblich geschmälert würden.*

**Sachverhalt und Anträge**

Die Kl. reichte am 23. September 1980 die europäische Patentanmeldung Nr. 80 303 328.1 ein, die am 1. April 1981 unter der Nummer 0 026 103 veröffentlicht und auf die am 3. April 1985 ein Patent für mehrere Länder einschließlich des Vereinigten Königreichs erteilt wurde.

Am 3. April 1985 verklagte die Kl. die Bekl. wegen Verletzung ihres europäischen Patents und der zugrundeliegenden Patentanmeldung.

Die patentierte Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Bestimmung des freien Anteils organischer Stoffe oder Liganden, die in biologischen Flüssigkeiten sowohl an darin enthaltene Proteine oder andere bindungsfähige Substrate gebunden als auch in ungebundener oder freier Form vorliegen, und wird insbesondere auf dem Gebiet der Schilddrüsenhormonmessung zur Ermittlung des klinischen Befundes bei Schilddrüsenerkrankungen angewandt.

**United Kingdom:****Case Law**

Decision of the Patents Court, dated 26 March 1986 (*Amersham International plc v. Corning Ltd.*)<sup>1)</sup>

Before: Mr Justice Falconer  
Section 77(1), Patents Act 1977

Articles 2(2), 64(1), 99, 100 and 138 EPC

**Keyword:** "Infringement of a European patent" - "Stay of Infringement proceedings before a national court pending opposition proceedings before the EPO" - "European Patent Office as an alternative forum"

**Headnote**

*I. Proceedings for alleged infringement of a European patent (UK) cannot be stayed solely on the grounds that opposition proceedings concerning the patent are pending before the European Patent Office, as the latter does not have jurisdiction on the entire subject-matter of the infringement proceedings.*

*II. In exercising its discretion on the granting of a stay of infringement proceedings pending opposition proceedings before the EPO the Court should consider that, due to the stringent examination of European patents, it would not be right to assume that the patentee is likely to lose in the opposition proceedings and that his rights in case of stay of national proceedings would thereby be encroached upon considerably through the delay.*

**Summary of Facts and Submissions**

On 23 September 1980 the plaintiffs applied for a European patent. The application (No. 80 303 328.1) was published on 1 April 1981 (publication No. 0 026 103) and the patent was granted on 3 April 1985 in respect of a number of countries including the UK.

By writ dated 3 April 1985, the plaintiffs sued the defendants for alleged infringement of their European patent and the application therefor.

The patented invention relates to a method of determining the free portion of organic substances or ligands present in biological fluids in both a form bound to protein or other binding species present in the fluid and in an unbound or free form and has particular application in the field of thyroid hormone measurement in determining clinical status in thyroid disease. The invention is exploited commercially by the plaintiffs in the form of radioim-

**Royaume-Uni:****Jurisprudence**

Décision de la Patents Court (tribunal des brevets), en date du 26 mars 1986 (*Amersham International plc v. Corning Ltd.*)<sup>1)</sup>

M. Falconer, Juge  
Article 77(1) de la loi sur les brevets de 1977

Articles 2(2), 64(1), 99, 100 et 138 CBE

**Mots-clé:** "Contrefaçon d'un brevet européen" - "Suspension de la procédure devant le tribunal national pendant le déroulement de la procédure d'opposition devant l'OEB" - "L'Office européen des brevets en tant que juridiction optionnelle"

**Sommaire**

*I. Une action en contrefaçon d'un brevet européen (UK) ne peut être suspendue uniquement au motif qu'une procédure d'opposition au brevet est pendante devant l'Office européen des brevets, car l'objet de l'action en contrefaçon relève en partie d'un domaine qui excède la compétence de l'OEB.*

*II. S'agissant d'apprécier l'opportunité de faire droit à une requête en suspension de l'action en contrefaçon en attendant l'issue d'une procédure d'opposition au brevet devant l'OEB, le tribunal doit considérer, d'une part, qu'en raison de l'examen rigoureux précédant la délivrance des brevets européens, il n'y a pas lieu de supposer que le titulaire du brevet succombera dans la procédure d'opposition et, d'autre part, que le retard résultant d'une suspension de la procédure nationale porterait une grave atteinte à ses droits.*

**Exposé des faits et conclusions**

Le 23 septembre 1980, les demandeurs ont déposé sous le numéro 80 303 328.1 une demande de brevet européen qui a été publiée le 1<sup>er</sup> avril 1981 (n° de publication 0 026 103). Le brevet a été délivré le 3 avril 1985 avec désignation d'un certain nombre de pays, dont le Royaume-Uni.

Le 3 avril 1985, les titulaires du brevet ont assigné les défendeurs en contrefaçon de leur brevet européen et de la demande de ce brevet.

L'invention revendiquée a trait à une méthode pour déterminer la portion libre de substances organiques ou ligands présents dans des fluides biologiques, à la fois sous une forme liée à des protéines ou autres liants présents dans le fluide, et sous forme libre. L'une des applications particulières de l'invention consiste dans le dosage de l'hormone thyroïdienne lors de la détermination de l'état clinique des patients atteints de maladies de la thyroïde. Elle

<sup>1)</sup> Übersetzung des amtlichen, für die Veröffentlichung gekürzten Textes. Leitsatz vom EPA abgefaßt. Der vollständige Wortlaut der Entscheidung ist in (1987) R.P.C. 53 veröffentlicht.

<sup>1)</sup> The decision, abridged for publication by the EPO, is reported in (1987) R.P.C. 53. Headnote by the EPO.

<sup>1)</sup> Traduction du texte officiel, abrégé aux fins de publication par l'OEB. Sommaire établi par l'OEB. La décision est relatée dans R.P.C., 53 (1987).

Die Erfindung wird von der Kl. in Form von Radioimmuntestkits (RIA-Kits) kommerziell verwertet, die sie seit Januar 1983 insbesondere für Schilddrüsenuntersuchungen weltweit vermarktet.

Die Erfindung, ein Gegenstand hochtechnischer Entwicklung, wird von der Kl. weltweit unter der Bezeichnung "Amerlex" verwertet. Der potentielle Weltmarkt für Schilddrüsenanalysen wird von der Kl. auf 100 Millionen Pfund Sterling geschätzt.

Die Zweitbekl., wie die Erstbekl. eine amerikanische Gesellschaft, ist multinational tätig und stellt RIA-Kits her, die von der Erstbekl., eine hundertprozentige Tochter der Zweitbekl., im Vereinigten Königreich vertrieben werden. Die Kl. nimmt die Bekl. wegen Verletzung ihres Patents durch Lieferung und Anbieten von angeblich zur Anwendung der patentierten Erfindung bestimmten RIA-Kits im Vereinigten Königreich in Anspruch.

Die Zweitbekl. legte am 3. Januar 1986, dem letzten Tag der Einspruchsfrist, beim EPA Einspruch gegen das Klagepatent ein. Die Bekl. beantragte daraufhin die Aussetzung des Verletzungsverfahrens.

#### Entscheidungsgründe

**Richter Falconer:** Es liegt im Ermessen des Gerichts, ob das Verfahren auf Antrag der Bekl. ausgesetzt wird. Das House of Lords hat in den letzten Jahren in mehreren Entscheidungen dargelegt, nach welchen Grundsätzen dieses Ermessen auszuüben ist, wenn ein Bekl. die Aussetzung eines Verfahrens in England beantragt, weil vor einem ausländischen Gericht ein Verfahren zwischen denselben Parteien in derselben Sache anhängig ist. Aus diesen Entscheidungen seien hier nur die beiden folgenden herausgegriffen: *MacShannon v. Rockware Glass Ltd.* (1978) A.C. 795 und *The Abidin Daver* (1984) A.C. 398.

I.

In der Sache *MacShannon* formulierte Lord Diplock die ursprünglich von Lord-Richter Scott in der Sache *St. Pierre v. South American Stores (Gath and Chaves) Ltd.* (1936) 1 K.B. 382 aufgestellte Regel wie folgt:

"(1) Eine schlichte Interessenabwägung ("*balance of convenience*") reicht nicht aus, um den Kläger der Vorteile eines Verfahrens vor einem englischen Gericht zu berauben, wenn er seine Klage ordnungsgemäß erhoben hat. Das Recht auf Zugang zu den Gerichten der Krone darf nicht leichtfertig verwehrt werden.

(2) Eine Aussetzung ist nur gerechtfertigt, wenn zwei Bedingungen, eine

minoassay kits (RIA-kits) which they market throughout the world, in particular for thyroid testing, as from January 1983.

The invention, which is in a field of high technology, is exploited commercially by the plaintiffs throughout the world under the trade name "Amerlex". Their evidence is that the total potential market world-wide for thyroid analysis is about 100 million pounds.

Both defendants are American corporations. The second defendant operates on a world-wide scale and produces RIA-kits which are supplied to users in the United Kingdom by the first defendant, a wholly-owned subsidiary of the second defendant. In the action the plaintiffs complain of infringement of their patents by the offer for supply and supply by the first defendants to users in the United Kingdom of the RIA-kits which, it is alleged, were for putting the patented invention into effect.

On 3 January 1986, that is to say, on the last possible day, the second defendants filed a notice of opposition to the patent in the EPO. The defendants served a notice of motion seeking a stay of proceedings.

#### Reasons for the Decision

**Falconer J.:** Whether the court should grant a stay of the action on the defendants' motion is a matter for the discretion of the court. The principles upon which the court's discretion is to be applied, when a defendant seeks to secure a stay of proceedings brought in England because proceedings between the same parties in respect of the same subject-matter are in being or contemplated in a foreign jurisdiction, have been developed by the House of Lords in a series of decisions in recent years of which it is only necessary to refer to two: *MacShannon v. Rockware Glass Ltd.* (1978) A.C. 795 and *The Abidin Daver* (1984) A.C. 398.

I

In *MacShannon*, Lord Diplock restated in an amended form the rule originally formulated by Scott, L.J. in *St. Pierre v. South American Stores (Gath and Chaves) Ltd.* (1936) 1 K.B. 382 as follows:

"(1) A mere balance of convenience is not a sufficient ground for depriving a plaintiff of the advantages of prosecuting his action in an English court if it is otherwise properly brought. The right of access to the King's court must not be lightly refused.

(2) In order to justify a stay two conditions must be satisfied, one posi-

est exploitée par les demandeurs sous forme de kit de radio-immuno-essai, (RIA-Kits) commercialisé dans le monde entier depuis janvier 1983 et utilisé notamment pour analyser le fonctionnement de la glande thyroïde.

L'invention, qui relève d'un domaine technique de pointe, est commercialisée dans le monde entier par les demandeurs sous le nom déposé d' "Amerlex". Les demandeurs ont déclaré que le marché potentiel à l'échelle mondiale en ce qui concerne l'analyse de la thyroïde est de l'ordre de 100 millions de livres sterling.

Les défendeurs sont tous deux des compagnies américaines. Le deuxième défendeur a des antennes dans le monde entier et fabrique les RIA-kits qui sont fournis aux utilisateurs au Royaume-Uni par le premier défendeur, en l'espèce une filiale appartenant intégralement au deuxième défendeur. Les demandeurs soutiennent que l'offre de livrer et la livraison à des utilisateurs au Royaume-Uni de la part des premiers défendeurs, de RIA-kits qui seraient destinés à mettre en oeuvre l'invention brevetée, constituent une contrefaçon de leur brevet.

Le 3 janvier 1986, c'est-à-dire le jour précédant l'expiration du délai prescrit, les deuxièmes défendeurs ont fait opposition au brevet devant l'OEB. Les défendeurs ont présenté une requête en suspension de la procédure.

#### Motifs de la décision

**M. Falconer,** juge: la question de savoir si, à la requête des défendeurs, le tribunal devrait accorder une suspension de la procédure, relève de l'appréciation du tribunal. Les principes selon lesquels doit s'exercer ce pouvoir d'appréciation lorsque le défendeur cherche à obtenir la suspension d'une procédure engagée en Angleterre parce qu'une action opposant les mêmes parties et sur le même objet, est en instance ou est envisagée devant une juridiction étrangère, ont été exposés ces dernières années dans toute une série de décisions rendues par la *House of Lords*; nous nous contenterons de n'en citer que deux: celles rendues dans l'affaire *MacShannon c/Rockware Glass Ltd.*, (1978) A.C. 795 et dans l'affaire *The Abidin Daver* (1984) A.C. 398.

I

Dans l'affaire *MacShannon*, Lord Diplock a repris sous une forme modifiée la règle énoncée pour la première fois en ces termes par Lord Scott, dans l'affaire *St Pierre c/South American Stores (Gath and Chaves) Ltd.* (1936) 1 K.B. 382:

"(1) Une simple "*balance of convenience*" (appréciation des conséquences de la décision pour les parties) ne constitue pas un motif suffisant pour priver le demandeur des avantages que comporte pour lui la poursuite de la procédure devant un tribunal anglais, si par ailleurs cette action a été correctement engagée. Le droit à la justice du Roi ne doit pas être dénié à la légère.

(2) Pour qu'une suspension de la procédure se justifie, deux conditions doi-

positive und eine negative, erfüllt sind: a) Der Bekl. muß das Gericht davon überzeugen, daß für ihn noch ein anderes Gericht zuständig ist, das den Rechtsstreit zwischen den Parteien wesentlich einfacher und mit geringeren Kosten beilegen kann. b) Dem Kl. dürfen durch die Aussetzung nicht persönliche oder rechtliche Vorteile verlorengehen, die er genießen würde, wenn er ein englisches Gericht anriefe."

Diese Grundsätze wurden in der Sache *Abidin* gebilligt und angewandt.

Zu Absatz 1 der neuformulierten Regel erklärte Lord Keith in der Entscheidung *MacShannon* (S. 826):

"Ich halte es in diesem Zusammenhang nicht für zweckmäßig, allzusehr darauf abzuheben, daß der Zugang zu den Gerichten nicht 'leichtfertig' verwehrt werden darf. Damit soll nur gesagt werden, daß eine Aussetzung nicht ohne guten Grund gewährt werden darf, wenn das zuständige Gericht angerufen worden ist."

Zur Ausübung des gerichtlichen Ermessens erklärte Lord Brandon, dem sich die Lords Diplock, Edmund-Davies und Templeman anschlossen, in der Entscheidung *The Abidin Daver* (S. 419):

"Die Ausübung des Ermessens des Gerichts erfordert im Einzelfall die Abwägung aller maßgeblichen Umstände, die für und gegen eine Aussetzung sprechen. Diese Abwägung ist bisweilen schwierig, besonders wenn es sich um Grenzfälle handelt."

Etwas später sagte Lord Brandon in der Entscheidung *The Abidin Daver* (S. 423):

"Die schlichte Interessenabwägung kann nicht allein den Ausschlag geben; ist sie jedoch sehr stark oder gar erdrückend, so kann und wird ihr meist auch Rechnung getragen werden. Auch die Tatsache, daß Parallelverfahren mit Nachteilen verbunden sind, ist allein noch nicht ausschlaggebend. Sie kann es jedoch werden, wenn die damit verbundenen finanziellen oder sonstigen Nachteile wirklich schwerwiegend sind."

II.

1. Betrachtet man nun den vorliegenden Antrag der Bekl. auf Aussetzung des Verfahrens, so besteht im Hinblick auf Absatz 1 der neuformulierten Regel kein Zweifel daran, daß die Kl. sich bei Anrufung des englischen Gerichts wegen Patentverletzung durchaus an die zuständige Instanz gewandt hat, was wohl auch nicht bestritten wird. Hinzu kommt jedoch das Folgende: Nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) sind für Klagen wegen Verletzung eines für einen benannten Vertragsstaat erteilten europäischen Patents ausschließlich die Gerichte dieses Staates zuständig (s. Art. 2 (2) EPÜ). Deshalb kann über eine Patentverletzung durch die Bekl. nur ein Gericht des Vereinigten

Kingdom and the other negative: (a) the defendant must satisfy the court that there is another forum to whose jurisdiction he is amenable in which justice can be done between the parties at substantially less inconvenience or expense, and (b) the stay must not deprive the plaintiff of a legitimate personal or juridical advantage which would be available to him if he invoked the jurisdiction of the English court."

The rule in that form was approved and applied in the *Abidin* case.

As to paragraph (1) of the rule, so amended, in *MacShannon* Lord Keith said (at page 826):

"In this context I do not think it helpful to put much emphasis upon the pronouncement that access to the court is not "lightly" to be refused. It means no more than that when the jurisdiction of the court has been competently invoked, a stay should not be granted without good reason."

As to the exercise of the court's discretion, in *The Abidin Daver*, Lord Brandon, with whose speech Lords Diplock, Edmund-Davies and Templeman expressed their agreement, said (at page 419):

"The exercise of the court's discretion in any particular case necessarily involved the balancing of all the relevant factors on either side, those favouring the grant of a stay on the one hand, and those militating against it on the other. Such balancing may be a difficult process and some cases may be very near the line."

A little later in his speech in *The Abidin Daver* Lord Brandon (at page 423) said:

"Mere balance of convenience cannot, of itself, be decisive in tilting the scales; but strong, and a *fortiori* overwhelming, balance of convenience may easily, and in most cases probably will, be so. Similarly, the mere disadvantage of multiplicity of suits cannot of itself be decisive in tilting the scales; but multiplicity of suits involving serious consequences with regard to expense or other matters, may well do so."

II

1. Considering now the present application of the defendants to stay the action, as to paragraph 1 of the amended rule there can be no doubt, indeed I did not understand it to be disputed, that in bringing their action for infringement of the patent in the English court the plaintiffs have competently invoked the jurisdiction of the English court. Indeed the matter goes further: under the European Patent Convention (EPC) litigation for alleged infringement of a European patent granted for a designated Contracting State is a matter solely for the courts of that designated State - see Article 2(2) EPC. Therefore, the defendants' alleged infringement of the patent in suit can

vent être remplies, l'une positive et l'autre négative: a) le défendeur doit convaincre le tribunal de l'existence d'une autre instance devant laquelle il peut être attiré et où justice peut être rendue aux parties dans une large mesure à moindres frais ou inconvénients et, b) la suspension de la procédure ne doit pas priver le demandeur d'un avantage légitime d'ordre personnel ou juridique auquel il pourrait prétendre s'il invoquait la compétence du tribunal anglais."

La règle a été approuvée et appliquée sous cette forme dans l'affaire *Abidin*.

Au sujet du paragraphe (1) de la règle ainsi modifiée, Lord Keith s'est exprimé comme suit dans l'affaire *MacShannon* (page 826):

"Dans ce contexte, je ne crois pas utile d'insister de façon particulière sur la déclaration selon laquelle le droit à la justice du Roi ne doit pas être dénié "à la légère", car elle n'a pas d'autre signification que celle-ci: lorsque la compétence du tribunal a été invoquée à juste titre, la décision de surseoir à statuer ne devrait pas être prise sans raison valable."

En ce qui concerne l'exercice de son pouvoir d'appréciation par le tribunal, Lord Brandon a fait la déclaration suivante dans l'affaire *The Abidin Daver* (page 419), déclaration à laquelle ont souscrit Lord Diplock, Lord Edmund-Davies et Lord Templeman:

"Dans chaque cas d'espèce, l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'appréciation consiste nécessairement à peser tous les éléments pertinents qui plaident en faveur d'une suspension de la procédure et ceux qui plaident contre. Une telle opération peut se révéler délicate, et le résultat en être parfois tangent."

Un peu plus loin, toujours à propos de l'affaire *Abidin Daver*, Lord Brandon poursuivait en ces termes (page 423):

"Une simple "balance of convenience" ne saurait à elle seule être décisive; mais un résultat net et a *fortiori* très marqué peut être déterminant et le sera dans la plupart des cas. De la même manière, le simple désavantage que représente une multiplicité de procès ne suffit pas à faire pencher la balance; mais il en va autrement dès lors qu'une multiplicité de procès a de graves incidences, financières ou autres."

II

1. Si l'on considère la requête des défendeurs tendant à la suspension de la procédure, à la lumière du paragraphe 1 de la règle telle que modifiée, il ne fait aucun doute qu'en portant leur action en contrefaçon du brevet devant un tribunal anglais, les demandeurs ont invoqué à juste titre la compétence de ce tribunal et, à notre connaissance, cela n'a pas été contesté. En réalité, la question soulevée va plus loin: en vertu de la Convention sur le brevet européen (CBE), les litiges concernant la contrefaçon d'un brevet européen délivré désignant un Etat contractant relèvent de la seule compétence des tribunaux de l'Etat désigné - voir art. 2(2) CBE. Il s'ensuit que la contrefaçon du brevet

Königreichs entscheiden, und im vorliegenden Fall ist das englische Gericht zuständig; mit Klagen wegen Patentverletzung kann das EPA nicht befaßt werden. ...

2. Der Anwalt der Kl. hat geltend gemacht, daß es sich hier nicht um parallele Verfahren vor zwei verschiedenen Gerichten handle und das EPA nicht als alternatives Gericht für die Beilegung des vorliegenden Rechtsstreites in Frage komme, weil es für die Verletzungsklage nicht zuständig sei. Da hierfür meines Erachtens nach Absatz 2 a) der neuformulierten Regel nur ein Gericht in Frage kommt, das für die Entscheidung über den vorliegenden Streitgegenstand, d.h. die Verletzung des europäischen Patents (UK) der Kl. zuständig ist, ist die Bedingung a) nicht erfüllt.

Der Anwalt der Bekl., der dieses Problem zweifellos erkannt hat, hat darauf hingewiesen, daß seine Mandantin nur eine vorläufige Aussetzung beantrage, bis das Einspruchsverfahren vor dem EPA entschieden sei, und daß sie damit eigentlich eine Aussetzung bis zur Klärung der Gültigkeit des Patents beantrage; das EPA sei hierfür das "forum conveniens". Meines Erachtens wollte er damit sagen, daß das EPA ein Gericht ist, das für die Entscheidung über die Gültigkeit des Patents zuständig ist. Nach Ansicht des Anwalts der Bekl. ist es ferner für Bedingung a) nicht erforderlich, daß es in dem Verfahren vor dem anderen in Betracht kommenden Gericht um genau dieselbe Streitfrage geht.

Ich habe bereits gesagt, welches Gericht ich im vorliegenden Fall gemäß Bedingung a) für zuständig halte, nämlich das Gericht, das für die Entscheidung über den Rechtsstreit wegen Verletzung des europäischen Patents (UK) der Kl. zuständig ist, dessen Aussetzung hier beantragt wird; für diesen Streitgegenstand kann aber das EPA nicht zuständig sein.

3. Ich habe die Sache jedoch auch unter dem Gesichtspunkt geprüft, daß ich mit meinem Standpunkt nicht recht habe und das EPA i. S. der Bedingung a) als "anderes Gericht" angesehen werden kann, obwohl es nur für Entscheidungen über die Gültigkeit eines Patents zuständig ist. Aber selbst dann kann ich mich nicht der Auffassung anschließen, daß das EPA im vorliegenden Fall "forum conveniens" sei und nicht das englische Gericht; ich komme vielmehr zu dem gegenteiligen Schluß. Dabei habe ich folgendes berücksichtigt:

**Erstens** ist hinsichtlich der Zuständigkeit für den Widerruf des angefochtenen Patents zu bemerken, daß der Einspruch vor dem EPA nach dem EPÜ insofern beschränkt ist, als er nur innerhalb von 9 Monaten nach Erteilung des Patents eingelegt werden kann, während die Zuständigkeit des Gerichts eines benannten Vertragsstaats für die Nichtigerklärung eines europäischen

only be litigated in a United Kingdom court and having regard to the particulars of infringement, the English court is the appropriate one; such proceedings, for infringement of the patent, cannot be brought in the EPO. ...

2. The plaintiffs' counsel submitted that this is not a case of parallel proceedings in two different jurisdictions and that the EPO is not another forum where justice can be done between the parties because the plaintiffs' claim in the infringement action cannot be tried there. If, as in my view is the case, the forum to be considered under condition (a) of paragraph 2 of the amended rule is one appropriate for litigation of the subject-matter of the plaintiffs' action, now sought to be stayed, namely, alleged infringement of the plaintiffs' European patent (UK), the defendants cannot satisfy condition (a).

Counsel for the defendants, no doubt appreciating his difficulty in this regard, pointed out that the defendants were only asking in their notice of motion for a temporary stay pending determination of the opposition proceedings in the EPO and argued that, in effect, the defendants were really asking for a stay on the issue of the validity of the patent. He submitted that the EPO is the *forum conveniens* and I understood that submission to be directed to a forum for trying the issue of the validity of the patent; he argued that for the purposes of condition (a) it was not necessary to have complete identity of issues in the proceedings in the other forum to be considered.

I have stated my view as to the forum to be considered in the present case for the purposes of condition (a), namely, one appropriate for litigation of the subject-matter of the plaintiffs' action, now sought to be stayed, namely, alleged infringement of the plaintiffs' European patent (UK), a subject-matter for which the EPO cannot be the forum.

3. However, I have also considered the matter upon the assumption that I am wrong in that view and that the EPO, although a forum in which only validity can be litigated, may be considered as "another forum" for the purposes of condition (a). Upon that assumption I do not accept that in the present case the EPO is the *forum conveniens* rather than the English court; my conclusion is the other way. In reaching that conclusion I have taken into consideration the following matters.

**First**, insofar as jurisdiction to revoke the patent in suit is concerned, whereas under the provisions of the EPC the opposition procedure in the EPO is limited in that it can only be instituted in the nine-month period from the date of grant, the jurisdiction of the court of a designated state to revoke a European patent in that state is not so limited; it is co-existent and co-extensive with the

litigieux ne peut être plaidée que devant un tribunal du Royaume-Uni et que, compte tenu des éléments de la contrefaçon, le tribunal anglais est la juridiction appropriée; des actions de ce type ne sauraient être portées devant l'OEB. ...

2. L'avocat des demandeurs a conclu qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'instances parallèles devant deux juridictions différentes, et que l'OEB ne constitue pas un tribunal optionnel pour les parties, car il n'a pas compétence pour statuer sur l'action en contrefaçon intentée par les demandeurs. Si, comme nous le croyons, le tribunal entrant en ligne de compte conformément à la condition a) du paragraphe 2 de la règle modifiée est compétent pour statuer sur l'objet de l'action intentée par les demandeurs et dont la suspension est sollicitée, à savoir la contrefaçon du brevet européen (UK) dont sont titulaires les demandeurs, les défendeurs ne sont pas en mesure de remplir la condition a).

L'avocat des demandeurs, certainement conscient de la difficulté que présente pour lui ce point, a fait valoir que les défendeurs ont simplement sollicité une suspension temporaire en attendant que l'OEB statue sur l'opposition au brevet et qu'en fait, les défendeurs sollicitent une suspension en raison de la mise en cause de la validité du brevet. Il a conclu que l'OEB est l'instance appropriée ("forum conveniens") entendant par là apparemment le tribunal compétent, pour apprécier la validité du brevet, et allégué qu'aux fins de la condition a), il n'est pas nécessaire qu'il y ait identité complète des questions qui font l'objet de la procédure devant l'autre tribunal entrant en ligne de compte.

Nous avons déjà exprimé notre opinion quant au tribunal qu'il convient de prendre en considération dans la présente espèce aux fins de la condition a), à savoir le tribunal compétent pour connaître de l'action en contrefaçon intentée par les titulaires du brevet européen (UK) et dont la suspension est demandée, action dont l'objet échappe à la compétence de l'OEB.

3. Toutefois, nous avons également examiné cette affaire en partant de l'hypothèse opposée à notre point de vue et en considérant que l'OEB, bien que ne pouvant connaître de litiges que sur la validité, peut constituer un tribunal optionnel aux fins de la condition a). Sur cette base, nous ne pouvons admettre que l'OEB supplante le tribunal anglais. Ce faisant, nous avons été guidés par les considérations suivantes:

**Premièrement**, en ce qui concerne la compétence pour annuler le brevet attaqué, tandis qu'en vertu des dispositions de la CBE, l'opposition devant l'OEB est limitée par le fait qu'elle peut être formée seulement au cours d'une période de neuf mois à compter de la délivrance, la compétence du tribunal d'un Etat désigné ne connaît pas une telle limitation; elle coexiste avec la compétence

Patents in diesem Staat keiner solchen Einschränkung unterliegt; sie geht mit der Zuständigkeit für Verletzungsfragen einher und ist genauso umfassend wie diese. Nach Ablauf der Frist von 9 Monaten kann die Nichtigerklärung des Patents jedenfalls nur beim nationalen Gericht beantragt werden. Außerdem sind die Gründe, aus denen dieses Gericht ein europäisches Patent für nichtig erklären kann (s. Art. 138 EPU), in zwei wichtigen Punkten weitreichender als die, auf die ein Einspruchsverfahren vor dem EPA gestützt werden kann (s. Art. 100 EPU). Dies läßt meiner Ansicht nach den Schluß zu, daß mit den betreffenden Bestimmungen des EPU die Absicht verfolgt wird, die Entscheidung über die Rechtsgültigkeit europäischer Patente in erster Linie den nationalen Gerichten des benannten Vertragsstaats vorzubehalten und ihnen in Verfahren wegen Verletzung von europäischen Patenten, für die diese Gerichte ausschließlich zuständig sind, nicht nur die Entscheidung über die Verletzung, sondern auch über die Rechtsgültigkeit des Patents zu überlassen, wenn diese streitig ist.

**Zweitens** gilt es zumindest in der Patentrechtsprechung unseres Landes seit langem als zweckmäßig, wünschenswert und üblich, in Patentverletzungsverfahren in ein und demselben Verfahren sowohl über die Verletzung als auch über die Rechtsgültigkeit des Patents zu entscheiden. ...

Würde **drittens** das Verfahren jetzt ausgesetzt und später nach einer Zurückweisung des Einspruchs wieder aufgenommen, ... so ergäbe sich eine Verzögerung von 4 bis 5 Jahren, möglicherweise auch länger. Wird das Verfahren andererseits jetzt nicht ausgesetzt und werden Verletzung und Rechtsgültigkeit gemeinsam behandelt, so dürften ... einschließlich eines etwaigen Rechtszugs bis zum *House of Lords* insgesamt 4 bis 5 Jahre bis zu einer endgültigen Entscheidung vergehen. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist das EPA also ganz offensichtlich nicht das "forum conveniens". Ich räume natürlich ein, daß bei einem Erfolg des Einspruchs die Klage gegenstandslos wird; dieses Verfahren würde aber, wie dargelegt, nicht kürzer dauern, wenn dem Aussetzungsantrag stattgegeben würde. Außerdem darf man nicht davon ausgehen, daß die Kl. im Einspruchsverfahren unterliegt, zumal europäische Patente erst nach strenger Prüfung durch die Prüfungsabteilung des EPA erteilt werden.

**Viertens** habe ich die Kostenfrage geprüft. Der Anwalt der Bekl. hat sein Vorbringen, das EPA sei das "forum conveniens", im wesentlichen auf Kostengründe gestützt ... und in diesem Zusammenhang die kühne Behauptung aufgestellt, daß das Verfahren "vor dem Patentamt bekanntermaßen billiger sei". Die Bekl. haben jedoch keinerlei Beweis hierfür angeboten ... Der Anwalt der Kl. hat vorgetragen, daß den Beteiligten letztlich Mehrkosten ent-

jurisdiction to try infringement and, in any case, after the initial nine month period revocation can only be sought in that court. Further, the grounds upon which such court may revoke a European patent, set forth in Article 138 EPC are more extensive in two important respects than those which may be relied upon in opposition proceedings in the EPO - See Article 100 EPC. It seems to me reasonable to infer that the intention behind the relevant provisions of the EPC is that revocation of a European patent should primarily be a matter for the national court of the designated state and that when validity is put in issue in proceedings for infringement of a European patent, which can only be brought in the appropriate court of the designated state, the intention is that both infringement and validity should be litigated in that court.

**Secondly**, it has long been recognised, certainly in the patent jurisprudence of this country, that the convenient, desirable and usual practice in patent infringement litigation is for both infringement and validity to be tried and decided in the same proceedings. ...

**Thirdly**, if the action is stayed now and thereafter, because of the failure of the opposition the stay on the plaintiffs' action is lifted and the action is resumed ... the action will have been delayed for four to five years and possibly longer. On the other hand, if the action is not now stayed so that the issues of infringement and validity are litigated together in the action, even if the case is appealed eventually to the House of Lords, the total period to a final decision with both validity and infringement being decided at all stages is likely to be ... four to five years. On this aspect, therefore, quite plainly the EPC is not the *forum conveniens*. Of course, I appreciate that if the opposition succeeds it will put an end to the plaintiffs' action but no sooner, on the above time scales, than a final decision would be arrived at in the motion. Moreover, it would not be right to assume that the plaintiffs are likely to lose in the opposition proceedings - in that regard it is to be borne in mind that European patents are only granted after stringent examination by the EPO's examining division.

**Fourthly**, I have considered the question of expense. Defendants' counsel based his contention that the EPO is the *forum conveniens* mainly on the ground of expense ... and in that regard he asserted boldly that proceedings were "notoriously less expensive in the Patent Office." Strangely, however, the defendants have not adduced any evidence as to costs or expenses to support that assertion. ... In his turn counsel for the plaintiffs asserted that if the

pour juger la contrefaçon et elle a même étendue. De toute façon, après la période initiale de neuf mois, l'annulation du brevet ne peut être demandée que devant le tribunal national. En outre, les motifs pour lesquels ce tribunal peut annuler un brevet européen, tels qu'énoncés à l'article 138 CBE, ont une portée plus grande, à deux égards importants, que ceux sur lesquels l'OEB peut s'appuyer dans les procédures d'opposition - voir art. 100 CBE. Il nous paraît raisonnable d'en déduire que l'intention des auteurs de la CBE est que l'annulation d'un brevet européen doit essentiellement relever du tribunal national de l'Etat désigné et que lorsque la validité d'un brevet européen est mise en cause dans une action en contrefaçon, action qui ne peut être portée que devant le tribunal compétent de l'Etat désigné, la validité et la contrefaçon doivent toutes deux être appréciées par ce tribunal.

**Deuxièmement**, il est de jurisprudence constante, tout au moins en matière de brevets dans notre pays, que la pratique courante, aussi avantageuse que souhaitable dans les litiges ayant pour objet la contrefaçon, consiste à statuer sur la contrefaçon et la validité au cours d'une seule et même procédure. ...

**Troisièmement**, si la présente procédure devait être suspendue et si par la suite elle était reprise après échec de l'opposition, ... l'action en contrefaçon se trouverait ainsi retardée de quatre ou cinq ans et peut-être même davantage. Par contre, si la procédure n'est pas suspendue, de telle sorte que la contrefaçon et la validité soient débattues ensemble, il peut être argué, ... que même dans l'éventualité d'un appel interjeté devant la *House of Lords*, le délai pour aboutir à une décision finale aussi bien en ce qui concerne la validité que la contrefaçon, s'élèverait à environ quatre ou cinq ans. A cet égard, il apparaît donc à l'évidence que l'OEB n'est pas le "forum conveniens". Nous n'ignorons pas, bien entendu, qu'un succès éventuel de l'opposition mettrait fin à l'action des demandeurs mais, selon les estimations mentionnées plus haut, pas plus rapidement que ne serait rendue une décision en l'espèce. De surcroît, il n'y a pas lieu de supposer que les demandeurs succomberont dans la procédure d'opposition, car il convient de garder présent à l'esprit que les brevets européens ne sont délivrés qu'après un examen rigoureux, effectué par les divisions d'examen de l'OEB.

**Quatrièmement**, nous avons considéré la question des frais. L'avocat des défendeurs a basé principalement sur les moindres coûts son affirmation que l'OEB est le "forum conveniens" ... et il a donné pour certain que la procédure serait "notoirement moins onéreuse à l'Office des brevets". Chose curieuse, les défendeurs n'ont toutefois rapporté aucune preuve à l'appui de ces dires. ... A son tour, l'avocat des demandeurs a affirmé que, si ses mandants devaient



stunden, wenn die Bekl. das Einspruchsverfahren vor dem EPA verlören und das Verfahren danach wieder aufgenommen werden müsse. Auch diese Behauptung wurde nicht belegt. Da keine Nachweise über die voraussichtlichen Kosten und Auslagen vorgelegt wurden, betrachte ich den Kostenfaktor als wenig oder gar nicht relevant für die Frage, ob das EPA oder das englische Gericht "forum conveniens" ist. ...

**Fünftens** habe ich mich auch mit dem vom Anwalt der Bekl. vorgetragene Argument befaßt, daß die Zweitbekl. oder deren Tochtergesellschaften in anderen Ländern, in denen die Klägerin parallele europäische Patente besitzt, gerichtlich belangt werden können. Die Bekl. haben glaubhaft gemacht, daß die RIA-Kits, die der Klage zufolge das angefochtene Patent verletzen, von der Erstbekl. im Vereinigten Königreich, in Belgien, in den Niederlanden, in Luxemburg und in Skandinavien vertrieben werden, während andere Tochtergesellschaften der Zweitbekl. sie in der Bundesrepublik Deutschland, in Frankreich, in der Schweiz und in Italien vertreiben. Die Kl. hat jedoch nur im Vereinigten Königreich und nicht in den übrigen Ländern Verletzungsklage erhoben. (Die Kl. hat die Zweitbekl. aus ihren parallelen US-Patenten auch in den USA verklagt). Der Anwalt der Bekl. trägt vor, da die Zweitbekl. oder ihre Töchter Gefahr liefen, in diesen anderen Ländern verklagt zu werden, "sei es vernünftig, wenn die Frage der Gültigkeit nicht von einer Vielzahl von Gerichten behandelt würde", sondern nur vor dem EPA. Da bei der Prüfung der Frage, ob ein Verfahren im Vereinigten Königreich wegen Parallelverfahren vor anderen Gerichten ausgesetzt werden soll, "allein die Tatsache, daß Parallelverfahren mit Nachteilen verbunden sind, nicht ausschlaggebend ist" (Lord Brandon in *The Abidin Daver*), hat die bloße Spekulation, daß es später zu mehreren Parallelverfahren kommen könnte, außer Betracht zu bleiben.

4. Da das EPA nicht über die Patentverletzung entscheiden kann, kommt der Kl. mit ihrer Klage der Rechtsvorteil zu, daß beide Streitfragen, Verletzung und Rechtsgültigkeit, gleichzeitig und gemeinsam von ein und demselben Gericht entschieden und der gesamte Rechtsstreit einschließlich etwaiger Rechtsmittel in 4 bis 5 Jahren endgültig abgeschlossen werden kann. Wird hingegen das Verfahren ausgesetzt, bis über die Rechtsgültigkeit des Patents im Einspruchsverfahren vor dem EPA endgültig entschieden ist, und obsiegt die Kl. in diesem Verfahren, so muß das Verletzungsverfahren mit einer voraussichtlichen Verzögerung von 4 bis 5 Jahren oder mehr wiederaufgenommen werden, um die Verletzungsfrage zu klären; das Verletzungsverfahren würde damit zwangsläufig um einige Jahre später abgeschlossen, als wenn es ohne Aussetzung weiterliefe. Ist die Kl. letztlich erfolgreich, so kommen ihr die

defendants were to lose the opposition proceedings in the EPO, and thereafter the action resumed the end result would be bound to be additional expense to the parties. But again that assertion was not supported by any evidence. In the absence of any evidence on the likely costs and expenses I regard this expense factor as of little or no significance on the question of which, the EPO or the English court, is the forum *conveniens*. ...

**Fifthly**, I have considered a point taken by defendants' counsel on the possibility of the second defendants or their subsidiaries being sued in other countries where the plaintiffs have corresponding European patents. The defendants' evidence is that the kits alleged in the action to infringe the patent in suit have been sold by the first defendants in the U.K., Belgium, Netherlands, Luxembourg and Scandinavia and that other subsidiaries of the second defendants have marketed the kits in West Germany, France, Switzerland and Italy. However, of all of those countries the plaintiffs have only sued for infringement in the U.K. (The plaintiffs have sued the second defendants in the USA under their corresponding US patents.) Defendants' counsel submitted that, as the second defendants or their subsidiaries must be at risk of being sued in those other countries, "it would be sensible not to have validity a litigious issue in a number of jurisdictions" but to have it litigated in the EPO. As, in considering whether to stay an action in this country because of parallel proceedings in another jurisdiction "the mere disadvantage of multiplicity of suits cannot of itself be decisive tilting the scales" (per Lord Brandon in *The Abidin Daver*), it seems to me that the mere speculation of a possible multiplicity of suits occurring at some time in the future is to be ignored and I do ignore it.

...

4. As the issue of infringement cannot be tried by the EPO, in their action the plaintiffs have the juridical advantage of having both issues, infringement and validity, tried together, simultaneously, in one jurisdiction and with the final outcome of the whole litigation, allowing for possible appeals, in four to five years time. On the other hand if the action is stayed until after the final determination of the issue of validity in the EPO opposition proceedings and the plaintiffs are successful, the action will have to be resumed, after a likely delay of some four to five years or more, to try the issue of infringement, with the inevitable consequence that the final outcome of the infringement proceedings would be some years later than would be the case if the action proceeds now without a stay. If the plaintiffs are ultimately successful they would secure the benefits of the injunctive relief which they claim, and which would, in

succomber dans la procédure d'opposition devant l'OEB et si l'action en contrefaçon était ensuite reprise, il en résulterait nécessairement des frais supplémentaires pour les parties. Mais là encore, aucune preuve n'a été rapportée. En l'absence de preuves quant aux frais et dépenses prévisibles, nous écartons cet élément qui nous paraît dès lors à peu près négligeable en ce qui concerne la question de savoir si l'instance appropriée est l'OEB ou le tribunal anglais. ...

**Cinquièmement**, nous avons examiné un argument qu'a fait ressortir l'avocat des défendeurs au sujet de la possibilité offerte aux demandeurs de poursuivre les codéfendeurs ou leurs filiales dans d'autres pays pour lesquels ils ont obtenu un brevet européen. Les défendeurs ont déclaré que les kits argués de contrefaçon ont été vendus par les premiers défendeurs au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et dans les pays scandinaves, et que d'autres filiales des codéfendeurs ont commercialisé ces kits en République fédérale d'Allemagne, en France, en Suisse et en Italie. Et pourtant, les demandeurs n'ont engagé d'action en contrefaçon qu'au Royaume-Uni. (Les demandeurs ont traduit les deuxièmes défendeurs en justice aux Etats-Unis d'Amérique au titre de leurs brevets US correspondants.) L'avocat des défendeurs a allégué que, les deuxièmes défendeurs et leurs filiales courant le risque d'être poursuivis dans ces autres pays, "il serait raisonnable de ne pas disputer de la validité devant plusieurs juridictions" et de soumettre cette question à l'OEB. Attendu que lorsqu'on examine la question de savoir s'il y a lieu de suspendre une procédure dans ce pays en raison d'une procédure parallèle se déroulant devant une autre juridiction, "le simple désavantage que représente une multiplicité de procès ne suffit pas à faire pencher la balance" (selon Lord Brandon dans l'affaire *The Abidin Daver*), il apparaît qu'il convient d'ignorer une simple spéculation au sujet d'une multiplicité d'actions qui pourraient éventuellement être engagées dans l'avenir et nous n'en tenons pas compte.

...

4. L'OEB ne pouvant être saisi de l'action en contrefaçon, les demandeurs ont l'avantage juridique de voir juger les deux questions litigieuses, contrefaçon et validité, ensemble et simultanément devant une seule juridiction et de pouvoir obtenir une décision finale, compte tenu des appels éventuels, dans quatre ou cinq ans. Si la présente procédure est suspendue jusqu'à ce qu'intervienne la décision finale quant à la validité dans la procédure d'opposition engagée devant l'OEB et si cette décision est favorable aux demandeurs, l'action en contrefaçon devra être reprise vraisemblablement après un délai de quatre ou cinq ans, avec pour inévitable conséquence qu'une décision finale sur la contrefaçon interviendra quelques années plus tard que si la procédure se poursuit maintenant sans interruption. Si les demandeurs obtiennent satisfaction, ils recueilleront le bénéfice de l'interdiction faite à leurs

Vorteile des von ihr begehrten Unterlassungsurteils schon einige Jahre früher zugute, wenn das Verfahren jetzt fortgesetzt werden kann und nicht bis zum Abschluß des Einspruchsverfahrens vor dem EPA ausgesetzt wird. Ginge der Kl. durch eine Aussetzung des Verfahrens dieser mögliche Vorteil verloren, so würde dies für sie einen schwerwiegenden Nachteil bedeuten.

5. Da ich zu der eindeutigen Schlußfolgerung gelangt bin, daß hier weder die Bedingung a) noch die Bedingung b) der neu formulierten Regel aus *MacShannon* erfüllt ist, mache ich von meinem Ermessen Gebrauch und weise den Antrag der Bekl. auf Aussetzung des Verfahrens zurück.<sup>\*)</sup>

the normal course of events follow such success, some years earlier if the action is allowed to proceed than if it were now to be stayed until after the outcome of the European Patent Office opposition proceedings. To deprive the plaintiffs of that possible benefit by a stay of the action now would be to prejudice them seriously.

5. As I have come to the very clear conclusion that neither condition (a) nor condition (b) of the amended rule in *MacShannon* is satisfied, it follows that I should, and do, exercise my discretion to refuse the defendants' application to stay the plaintiffs' action.<sup>\*)</sup>

adversaires de poursuivre leurs activités contrefaisantes, interdiction qu'ils sollicitent et dont l'exécution suivra normalement le jugement, quelques années plus tôt dans le cas où la procédure suivrait son cours, qu'en cas de suspension jusqu'à l'issue de la procédure d'opposition devant l'OEB. Priver les demandeurs de ce possible avantage par une suspension de la procédure à ce stade équivaldrait à leur causer un grave préjudice.

5. Attendu que nous avons abouti à la conclusion très claire que ni la condition a), ni la condition b) de la règle telle que modifiée, énoncée dans l'affaire *MacShannon* ne se trouvent remplies, nous sommes tenus d'exercer notre pouvoir d'appréciation en rejetant la requête en suspension présentée par les demandeurs.<sup>\*)</sup>

### Vereinigtes Königreich:

#### Übersetzung der Ansprüche europäischer Patentanmeldungen 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 in ABI. EPA 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.

<sup>\*)</sup> Anmerkung der Redaktion: Nach Rücknahme des Einspruchs durch die Einsprechenden wurde das Einspruchsverfahren vor dem EPA durch rechtskräftige Entscheidung vom 5. Februar 1987 eingestellt.

<sup>\*)</sup> Editorial Note: Following withdrawal of the opposition by the opponents, the opposition proceedings before the EPO were terminated by final decision of 5 February 1987.

<sup>\*)</sup> Note de la rédaction: A la suite du retrait de l'opposition par les opposants, la procédure d'opposition devant l'OEB a été close par décision du 5 février 1987 coulée en force de chose jugée.

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

### PCT

**Japan: Änderung der Frist für die Zuleitung von Übersetzungen an das japanische Patentamt als ausgewähltes Amt**

Mit Wirkung vom **8. Dezember 1987** hat **Japan** eine nach Artikel 64 Absatz 2 Buchstabe a PCT abgegebene Erklärung zurückgenommen. Sie betraf insbesondere die nach Kapitel II PCT anwendbaren Fristen für die Zuleitung einer Übersetzung der internationalen Anmeldung in die japanische Sprache<sup>1)</sup>.

Damit gelten ab dem 8. Dezember 1987 die Vorschriften des Artikels 39 Absatz 1 Buchstabe a PCT (wonach eine Übersetzung der internationalen Anmeldung in die japanische Sprache innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum<sup>2)</sup> zuzuleiten ist vorausgesetzt, daß Japan entweder im Antrag auf vorläufige Prüfung oder in einer nachträglichen Auswählerklärung vor Ablauf von 19 Monaten ab Prioritätsdatum ausgewählt worden ist) für das japanische Patentamt als ausgewähltes Amt.

Diese Frist von 30 Monaten gilt auch für die vor dem 8. Dezember 1987 eingereichten internationalen Anmeldungen, vorausgesetzt, daß Japan entweder im Antrag auf internationale vorläufige Prüfung oder in einer nachträglichen Auswählerklärung vor Ablauf von 19 Monaten ab dem Prioritätsdatum ausgewählt worden und die Frist von 20 Monaten ab Prioritätsdatum am 8. Dezember 1987 noch nicht verstrichen ist.

## INTERNATIONAL TREATIES

### PCT

**Japan: Amendment of the time limit for furnishing the translation to the Japanese Patent Office as elected Office.**

With effect from **8 December 1987**, **Japan** has withdrawn its declaration under PCT Article 64(2)(a) concerning in particular the time limit applicable under Chapter II of the PCT for the furnishing of a translation into Japanese of the international application<sup>1)</sup>.

Consequently, as from 8 December 1987, the provisions of PCT Article 39(1)(a) (under which a translation of the international application into Japanese must be furnished **within 30 months from the priority date** provided that Japan has been elected in a demand for international preliminary examination or in a later election prior to the expiration of the 19th months from the priority date) will apply in respect of the Japanese Patent Office as elected Office<sup>2)</sup>.

This 30-month time limit applies also to international applications which have been filed before 8 December 1987, provided that Japan has been elected in a demand for international preliminary examination or in a later election prior to the expiration of the 19th month from the priority date and that on 8 December 1987, 20 months from the priority date have not expired.

## TRAITES INTERNATIONAUX

### PCT

**Japon: Modification du délai de remise de la traduction à l'Office japonais des brevets en tant qu'office élu.**

Avec effet à compter du **8 décembre 1987**, le **Japon** a effectué le retrait de la déclaration qu'il avait émise selon l'article 64.2)a) du PCT, concernant notamment le délai, applicable en vertu du Chapitre II du PCT, de remise d'une traduction de la demande internationale en langue japonaise<sup>1)</sup>.

En conséquence, à compter du 8 décembre 1987, les dispositions de l'article 39(1)a) du PCT (selon lesquelles une traduction en langue japonaise de la demande internationale doit être remise **dans les 30 mois à compter de la date de priorité** si le Japon a été élu dans une demande d'examen préliminaire international ou a fait l'objet d'une élection ultérieure avant l'expiration du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité) s'appliqueront à l'égard de l'Office japonais des brevets en tant qu'office élu<sup>2)</sup>.

Ce délai de 30 mois s'applique également aux demandes internationales qui ont été déposées avant le 8 décembre 1987, à condition que le Japon ait été élu dans une demande d'examen préliminaire international ou ait fait l'objet d'une élection ultérieure avant l'expiration du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité et que, le 8 décembre 1987, le délai de 20 mois à compter de la date de priorité ne soit pas venu à expiration.

<sup>1)</sup> Vgl. PCT-Blatt Nr. 22/1987, 3949.

<sup>2)</sup> Nicht mehr innerhalb von 20 Monaten ab dem Prioritätsdatum.

<sup>1)</sup> See PCT Gazette No 22/1987, 3949.

<sup>2)</sup> And not more within 20 months from the priority date.

<sup>1)</sup> Cf. Gazette du PCT N° 22/1987, p. 399.

<sup>2)</sup> Et non plus dans les 20 mois à compter de la date de priorité.

**Budapester Vertrag****Internationale  
Hinterlegungsstellen für  
Mikroorganismen****I. NATIONAL BANK FOR INDUSTRIAL  
MICROORGANISMS AND CELL CULTURES**

Wie aus der Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 9. November 1987 auf Seite 541 dieses Amtsblatts hervorgeht, hat die **National Bank for Industrial Microorganisms and Cell Cultures, Bulgarien**, mit Wirkung vom **31. Oktober 1987** den Status einer internationalen Hinterlegungsstelle nach Artikel 7 des Budapester Vertrags über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren erlangt.

Nachstehend sind die für das Verfahren nach dem Budapester Vertrag wichtigen Angaben, die in der Mitteilung der Regierung der Volksrepublik Bulgarien nach Artikel 7 des Vertrags<sup>1)</sup> enthalten sind, wiedergegeben.

**1. Name und Anschrift**

National Bank for Industrial Microorganisms and Cell Cultures (NBIMCC)  
125 Lenin Blvd., Block 2  
Sofia  
BULGARIA

**2. Arten von Mikroorganismen, die zur  
Hinterlegung angenommen werden**

Bakterien, Aktinomyzeten, mikroskopische Pilze, Hefen, mikroskopische Algen, tierische Zelllinien, tierische Viren und Plasmide enthaltende Mikroorganismen

**3. Amtssprachen**

Englisch und Russisch

**4. Gebühren**

4.1 Wenn ein Erfinderschein beantragt wird, ist die Hinterlegung eines Mikroorganismus bei der NBIMCC gebührenfrei.

4.2 Wenn ein Patent angemeldet wird, werden für die Hinterlegung eines Mikroorganismus bei der Hinterlegungsstelle folgende Gebühren erhoben:

	Lewa
— Ersthinterlegung eines Mikroorganismus und Aufbewahrung für die Dauer von 30 Jahren:	1 000
— jede weitere Verlängerung der Hinterlegung um 5 Jahre:	150
— Abgabe einer Probe eines Stammes des hinterlegten Mikroorganismus:	100

**Budapest Treaty****International Microorganism  
Depository Authorities****I. NATIONAL BANK FOR INDUSTRIAL  
MICROORGANISMS AND CELL CULTURES**

As specified in the notice of the President of the EPO dated 9 November 1987 appearing on page 541 of this issue of the Official Journal, the **National Bank for Industrial Microorganisms and Cell Cultures, Bulgaria**, has acquired with effect from **31 October 1987**, the status of international depository authority as provided for in Article 7 of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Micro-organisms for the Purposes of Patent Procedure.

The information relevant to the procedure under the Budapest Treaty contained in the communication of the Government of the People's Republic of Bulgaria made pursuant to Article 7 of that Treaty<sup>1)</sup> is set out below.

**1. Name and address**

National Bank for Industrial Microorganisms and Cell Cultures (NBIMCC)  
125 Lenin Blvd., Block 2  
Sofia  
BULGARIA

**2. Kinds of micro-organisms accepted**

Bacteria, actinomycetes, microscopic fungi, yeasts, microscopic algae, animal cell lines, animal viruses and plasmids containing micro-organisms.

**3. Official languages**

English and Russian.

**4. Fee Schedule**

4.1 Upon the lodging of an application for an authorship certificate, the deposit with the NBIMCC is free.

4.2 Upon the lodging of an application for a patent, the following fees are paid for the deposit with the Bank:

	Leva
— for the initial deposit and 30 years' storage	1 000
— upon prolongation of the deposit for every next five-year period	150
— for the furnishing of a sample of a deposited strain of a micro-organism	100

**Traité de Budapest****Autorités de dépôt  
internationales de micro-  
organismes****I. BANQUE NATIONALE DE MICRO-  
ORGANISMES ET DE CULTURES DE  
CELLULES INDUSTRIELS**

Comme l'indique le communiqué du Président de l'OEB du 9 novembre 1987 figurant à la page 541 du présent numéro du Journal officiel, la **Banque nationale de micro-organismes et de cultures de cellules industriels, Bulgarie** a acquis, avec effet à compter du **31 octobre 1987**, le statut d'autorité de dépôt internationale conformément à l'article 7 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.

Sont indiquées ci-après les informations utiles en vue de la procédure conformément au Traité de Budapest, figurant dans la communication du Gouvernement de la République populaire de Bulgarie, effectuée en vertu de l'article 7 du Traité<sup>1)</sup>.

**1. Nom et adresse**

Banque nationale de micro-organismes et de cultures industriels (NBIMCC)  
125, boulevard Lénine, bloc 2  
Sofia  
BULGARIE

**2. Types de micro-organismes acceptés**

Bactéries, actinomycètes, champignons microscopiques, levures, algues microscopiques, lignées de cellules animales, virus animaux et micro-organismes contenant des plasmides.

**3. Langues officielles**

Anglais et russe.

**4. Barème des taxes**

4.1 Le dépôt du micro-organisme auprès de la NBIMCC est gratuit pour une demande de certificat d'auteur d'invention.

4.2 Pour une demande de brevet, le dépôt d'un micro-organisme auprès de la banque donne lieu à la perception des taxes suivantes:

	Leva
— pour le dépôt initial et une conservation de 30 ans:	1 000
— pour chaque prolongation ultérieure de cinq ans du dépôt:	150
— pour la remise d'un échantillon d'une souche de micro-organisme déposé:	100

<sup>1)</sup> Vgl. *Industrial Property Bzw. La Propriété industrielle*, 1987

<sup>1)</sup> See *Industrial Property* 1987.

<sup>1)</sup> cf. *La Propriété industrielle*, 1987.

## II. FERMENTATION RESEARCH INSTITUTE (FRI)

### 1. Arten von Mikroorganismen, die zur Hinterlegung angenommen werden

Es wird auf die Veröffentlichung in ABI. EPA 1981, 185 ff., Nr. 2.1 verwiesen.

Aufgrund einer Mitteilung der japanischen Regierung vom 30. Juli 1987<sup>2)</sup> wird die Liste der vom FRI in seiner Eigenschaft als internationale Hinterlegungsstelle zur Hinterlegung angenommenen Mikroorganismen nach dem Budapester Vertrag (Regel 3.3 der Ausführungsordnung) mit Wirkung vom 1. Oktober 1987 um zusätzliche Arten von Mikroorganismen erweitert.

Die neue Liste lautet wie folgt:

Pilze, Hefen, Bakterien, Actinomyceten, tierische und pflanzliche Zellkulturen

mit Ausnahme von

- Mikroorganismen, die aufgrund ihrer Eigenschaften eine Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellen oder darstellen können
- Mikroorganismen, die nach den Isolierungsbedingungen der Stufe P 3 oder P 4 behandelt werden müssen, wie sie in den Richtlinien "Prime Minister's Guidelines for Recombinant DNA Experiments of 1986" beschrieben sind.

### 2. Gebühren

Es wird auf die Veröffentlichung in ABI. EPA 1984, 198 verwiesen.

Aufgrund der unter Nr. 1 genannten Mitteilung werden die Gebührensätze mit Wirkung vom 30. Oktober 1987 wie folgt geändert (Regel 12.2 Buchstabe a der Ausführungsordnung zum Budapester Vertrag):

	Yen
a) Aufbewahrung:	
— Ersthinterlegung	190 000
— erneute Hinterlegung	14 000
b) Bestätigung nach Regel 8.2	1 700
c) Ausstellung einer Lebensfähigkeitsbescheinigung:	
— wenn der Hinterleger mit dem Antrag auf Erteilung der Lebensfähigkeitsbescheinigung auch eine Lebensfähigkeitsprüfung beantragt	9 700
— übrige Fälle	1 700
d) Abgabe von Proben	10 000 <sup>1)</sup>
e) Mitteilung von Angaben nach Regel 7.6	1 700

## II. FERMENTATION RESEARCH INSTITUTE (FRI)

### 1. Kinds of micro-organisms accepted

Reference is made to the information published in OJ 6/1981, p. 185 et seq., point 2.1.

Following a communication made by the Government of Japan on 30 July 1987<sup>2)</sup>, additions have been made to the kinds of micro-organisms which the FRI accepts for deposit in its capacity as international depositary authority under the Budapest Treaty (Rule 3.3 of the Implementing Regulations of the Treaty) with effect from **1 October 1987**.

The new list reads as follows:

Fungi, yeast, bacteria, actinomycetes, animal cell cultures and plant cell cultures,

Except:

- micro-organisms having properties which are or may be dangerous to human health or the environment;
- micro-organisms which require the physical containment level P3 or P4 for experiments, as described in the **Prime Minister's Guidelines for Recombinant DNA Experiments of 1986**.

### 2. Fee Schedule

Reference is made to the information published in OJ 4/1984, p. 198.

Following the communication mentioned under point 1 above, the fee schedule is replaced with effect from **30 October 1987** by the fee schedule below (Rule 12.2.a) of the Implementing Regulations of the Budapest Treaty):

	Yen
a) Storage	
— original deposit	190 000
— new deposit	14 000
b) Attestation referred to in Rule 8.2	1 700
c) Issuance of a viability statement:	
— if the depositor, when requesting the issuance of a viability statement, also requests a viability test	9 700
— other cases	1 700
d) Furnishing of a sample	10 000 <sup>1)</sup>
e) Communication of information under Rule 7.6	1 700

## II. FERMENTATION RESEARCH INSTITUTE (FRI)

### 1. Types de micro-organismes acceptés

Il est fait référence à l'information publiée dans le JO 6/1981, p. 185 s. point 2.1.

A la suite d'une communication effectuée par le Gouvernement du Japon le 30 juillet 1987<sup>2)</sup>, des types supplémentaires de micro-organismes sont ajoutés à compter du 1er octobre 1987 à la liste de ceux que le FRI accepte en dépôt en sa qualité d'autorité de dépôt internationale en vertu du Traité de Budapest (Règle 3.3 du Règlement d'exécution du Traité).

La nouvelle liste est la suivante:

champignons, levures, bactéries, actinomycètes, cultures de cellules animales et cultures de cellules végétales, sauf:

- les micro-organismes ayant des propriétés qui présentent ou peuvent présenter des dangers pour la santé de l'homme ou pour l'environnement;
- les micro-organismes dont la manipulation nécessite les normes matérielles d'isolement de niveau P3 ou P4, selon les indications données dans la directive intitulée "Prime Minister's Guidelines for Recombinant DNA Experiments of 1986".

### 2. Barème des taxes

Il est fait référence à l'information publiée au JO 4/1984, p. 198.

A la suite de la communication mentionnée au point 1 ci-dessus, le barème des taxes est remplacé avec effet **à compter du 30 octobre 1987** par le barème des taxes suivantes (Règle 12.2.a) du Règlement d'exécution du Traité de Budapest):

	Yen
a) Conservation:	
— dépôt initial	190 000
— nouveau dépôt	14 000
b) Attestation visée à la règle 8.2	1 700
c) Délivrance d'une déclaration sur la viabilité:	
— si le déposant, en demandant la déclaration sur la viabilité, demande aussi un contrôle de viabilité	9 700
— autres cas	1 700
d) Remise d'un échantillon	10 000 <sup>1)</sup>
e) Communication d'informations en vertu de la règle 7.6	1 700

<sup>1)</sup> Vgl. *Industrial Property* 1987, 331 bzw. *La propriété industrielle* 1987, 363.

<sup>2)</sup> Bei Abgabe von Proben an Einrichtungen im Ausland  
— wird für tierische Zellkulturen ein Zuschlag von 37 000 Yen pro gelieferte Probe zur Deckung der Kosten für einen Spezialbehälter erhoben  
— wird für andere Mikroorganismen ein Zuschlag von 800 Yen pro gelieferte Probe zur Deckung der Kosten für einen Spezialbehälter erhoben.

<sup>2)</sup> See *Industrial Property* 1987, 331.

<sup>1)</sup> When furnishing a sample to a foreign institution:  
— additional 37 000 Yen per one package as cost of a special container is payable for animal cell cultures;  
— additional 800 Yen per one package as cost of a special container is payable for other micro-organisms.

<sup>2)</sup> Cf. *La Propriété industrielle* 1987, 363.

<sup>1)</sup> Lorsqu'un échantillon est remis à une institution étrangère:  
— un supplément de 37 000 yen par colis, correspondant au coût d'un conteneur spécial, est payable pour les cultures de cellules animales;  
— un supplément de 800 yen par colis, correspondant au coût d'un conteneur spécial, est payable pour les autres micro-organismes.

**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.