

## Inhalt

### Verwaltungsrat

— Bericht über die 28. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (8.-10. Dezember 1987) **81**

### Entscheidungen der Beschwerdekammern

— Veröffentlichung von Leitsätzen

— Juristische Beschwerdekammer:

- vom 6. Februar 1987 J 12/86 - Hülsenschneider/LINVILLE  
*"Rückzahlung der Beschwerdegebühr" - "Zurücknahme der Beschwerde" - "Beschwerdebeurteilung nicht eingereicht" - "ursprüngliche Zuständigkeit der Beschwerdekammern"*

- vom 12. Juni 1987 J 29/86 - gebührenpflichtige Ansprüche/PACCAR  
*"Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet" - "kein Wegfall des Zahlungshindernisses bei falscher Mitteilung eines Rechtsverlusts" - "Wiedereinsetzungsantrag stattgegeben" - "Nichterlaß der Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ- wesentlicher Verfahrensmangel (ja)" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr"*

- vom 10. Juli 1987 J 33/86 - Rückzahlung der Prüfungsgebühr/CATTUS  
*"Rückzahlung der Prüfungsgebühr" - "Zuständigkeit der Prüfungsabteilung"*

- vom 28. April 1987 J 14/86 - Ablauf einer in Monaten ausgedrückten Frist/CHAMPENOISE  
*"Ablauf einer in Monaten ausgedrückten Frist" - "Mitteilung nach Regel 50" - "Nachfrist nach Regel 85b- diesbezügliche Mitteilung"*

- vom 13. April 1987 J 28/86 - ContainerNOLL  
*"Rückzahlung der Prüfungsgebühr - unwirksamer Prüfungsantrag" **83***

Technische Beschwerdekammern:

- 3.2.1 vom 13. Januar 1987 T 37/85 - Giesspfannen/MANNESMANN  
*"erfinderische Tätigkeit - Kombination von Merkmalen"*

- 3.2.1 vom 31. März 1987 T 389/86 - Beschwerdefrist/BEHR  
*"erfinderische Tätigkeit - zwei Teilaufgaben und entspre-*

## Contents

### Administrative Council

— Report on the 28th meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (8-10 December 1987) **81**

### Decisions of the Boards of Appeal

— Publication of headnotes alone

— Legal Board of Appeal:

- dated 6 February 1987 J 12/86 - Shell cutter/LINVILLE  
*"Reimbursement of appeal fee" - "Withdrawal of appeal" - "No filing of statement of grounds of appeal" - "Original jurisdiction of Boards of Appeal"*

- dated 12 June 1987 J 29/86 - Excess claims/PACCAR  
*"Excess claims fees not paid in due time" - "Incorrect notification of loss of rights did not remove cause of non-compliance" - "Re-establishment allowed" - "Failure to issue decision under Rule 69 (2) EPC - substantial procedural violation (yes)" - "Appeal fee reimbursed"*

- dated 10 July 1987 J 33/86 - Repayment of examination fee/CATTUS  
*"Repayment of examination fee" - "Competence of Examining Division"*

- dated 28 April 1987 J 14/86 - Expiry of time limit expressed in months/CHAMPENOISE  
*"Expiry of time limit expressed in months" - "Rule 50 Communication" - "Grace period allowed by Rule 85b - Notice concerning grace period"*

- dated 13 April 1987 J 28/86 - ContainerNOLL  
*"Refund of examination fee - invalid request for examination" **83***

— Technical Board of Appeal:

- 3.2.1 dated 13 January 1987 T 37/85 - Pouring ladles/MANNESMANN  
*"Inventive step - combination of features"*

- 3.2.1 dated 31 March 1987 T 389/86 - Time limit for appeal/BEHR  
*"Inventive step - Two partial problems and corresponding"*

## Sommaire

### Conseil d'administration

— Compte rendu de la 28<sup>e</sup> session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (du 8 au 10 décembre 1987) **81**

### Décisions des chambres de recours

— Publication limitée aux sommaires

— Chambre de recours juridique:

- en date du 6 février 1987 J 12/86 - Fraise à surfer en bout/ LINVILLE  
*"Remboursement de la taxe de recours" - "Retrait du recours" - "Non-présentation du mémoire exposant les motifs du recours" - "Compétence antérieure des chambres de recours"*

- en date du 12 juin 1987 J 29/86 - Revendications excédentaires/PACCAR  
*"Défaut de paiement dans les délais de taxes de revendication" - "Notification non pertinente de la perte d'un droit, n'ayant pas entraîné la cessation de l'empêchement" - "Restitutio in integrum (admise)" - "Vice substantiel de procédure (oui) - décision non rendue, bien que requise en vertu de la règle 69 (2) CBE" - "Remboursement de la taxe de recours (accordé)"*

- en date du 10 juillet 1987 J 33/86 - Remboursement de la taxe d'examen/CATTUS  
*"Remboursement de la taxe d'examen - compétence de la division d'examen"*

- en date du 28 avril 1987 J 14/86 - Expiration d'un délai exprimé en mois/CHAMPENOISE  
*"Expiration d'un délai exprimé en mois" - "Notification établie conformément à la règle 50" - "Délai supplémentaire prévu à la règle 85ter - avis concernant ce délai"*

- en date du 13 avril 1987 J 28/86 - ConteneurNOLL  
*"Remboursement de la taxe d'examen - requête en examen non valable" **83***

— Chambres de recours technique:

- 3.2.1, en date du 13 janvier 1987 T 37/85 - Poches de coulée/MANNESMANN  
*"Activité inventive - combinaison d'éléments"*

- 3.2.1, en date du 31 mars 1987 T 389/86 - Délai de recours/BEHR  
*"Activité inventive - deux problèmes partiels et leurs solutions"*

*chende Teillösungen- kein kombinatorischer Effekt" - "Zulässigkeit einer vor der Zweimonatsfrist nach Art. 108, Satz 1 eingelegten Beschwerde"*

- 3.3.2 vom 28. Juli 1987 T 155/85  
- Passivierung eines Katalysators/PHILLIPS PETROLEUM

*"erfinderische Tätigkeit (verneint) - vorhersehbar schlechtere Wirkung" - "erfinderische Tätigkeit (verneint) - interpolierte Wirkungen" - "technische Aufgabe - Neudefinierung - nicht gewährbare Umkehrung der gewünschten Wirkung"*

- 3.3.2 vom 23. September 1987 T 299/86 - mündliche Verhandlung/SECHER

*"mündliche Verhandlung - Vorbehalt des Rechts auf Stellung eines Antrags ist kein Antrag" 86*

*partial solutions - No combinative effect" - "Admissibility of an appeal filed before the two-month time limit pursuant to Article 108, first sentence"*

- 3.3.2 dated 28 July 1987 T 155/85 - Passivation of catalyst/PHILLIPS PETROLEUM

*"Inventive step (no) - Effect predictably worsened" - "Inventive step (no) - Intermediary effects" - Technical problem - Redefinition - Unallowability of reversal of desired effect"*

-3.3.2 dated 23 September 1987 T 299/86 - Oral proceedings/SECHER

*"Oral proceedings - Reservation of right to request is not a request" 86*

*respectives - absence d'effet combiné" - "Recevabilité d'un recours formé avant que ne commence à courir le délai de deux mois visé à l'article 108, première phrase CBE"*

-3.3.2, en date du 28 juillet 1987 T 155/85 - Passivation de catalyseur/PHILLIPS PETROLEUM

*"Non activité inventive - effet négatif prévisible" - Non activité inventive - effets intermédiaires" - "Problème technique - redéfinition - revirement inadmissible en ce qui concerne l'effet recherché"*

- 3.3.2, en date du 23 septembre 1987 T 299/86 - Procédure orale/SECHER

*"Procédure orale - le fait de se réserver le droit de formuler une requête ne constitue pas une requête" 86*

### Mitteilungen des EPA

— Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 5. Februar 1988 über die Verlängerung von Fristen nach Regel 85 EPU **89**

— Neue Veröffentlichung des Europäischen Patentamts  
Übersichten über die Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA auf Mikrofiche **89**

— Einbanddecken für das Patentblatt und für das Amtsblatt **91**

### Vertretung

— Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter **92**

### Aus den Vertragsstaaten

— Auswirkungen des Europäischen Patentübereinkommens auf das nationale Recht **97**

— Österreich: Gesetzgebung **98**

— Bundesrepublik Deutschland: Rechtsprechung

- Beschluß des Bundespatentgerichts, 32. Senat, vom 24. Juni 1986 - Doppelschutz  
*"gleichzeitiger Schutz durch europäische und nationale Anmeldungen oder Patente" - "Auslegung des Verbots des Doppelschutzes" - "Rechtsschutzbedürfnis für die Durchführung des nationalen Erteilungsverfahrens" - "Rechtsstellung des Erfinders" 99*

— Spanien: Gesetzgebung **106**

— Italien: Gesetzgebung **117**

### Internationale Verträge

— Budapester Vertrag  
Internationale Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen **118**

### Information from the EPO

— Notice of the President of the EPO dated 5 February 1988 concerning the extension of time limits according to Rule 85 **89**

— New European Patent Office publication  
Microfiche digest of EPO Board of Appeal Decisions **89**

— Binders for the Patent Bulletin and the Official Journal **91**

### Representation

— List of professional representatives before the EPO **92**

### Information from the Contracting States

— Impact of the European Patent Convention on National Law **97**

— Austria: Legislation **98**

— Federal Republic of Germany: Case Law

- Decision of the Bundespatentgericht (Federal Patent Court), 32nd Senate, of 24 June 1986 - Double protection  
*"Simultaneous protection by European and national applications or patents" - "Interpretation of the prohibition of double protection" - "Legitimate interest in execution of the national grant procedure" - "Legal position of the inventor" 99*

— Spain: Legislation **106**

— Italy: Legislation **117**

### International Treaties

— Budapest Treaty  
International Micro-organism Depository Authorities **118**

### Communications de l'OEB

— Communiqué du Président de l'OEB en date du 5 février 1988 relatif à la prorogation des délais conformément à la règle 85 de la CBE **89**

— Nouvelle publication de l'Office européen des brevets  
Relevé sur microfiche des décisions des chambres de recours de l'OEB **89**

— Reliures pour le Bulletin européen des brevets et le Journal officiel **91**

### Représentation

— Liste des mandataires agréés près l'OEB **92**

### Informations relatives aux Etats contractants

— Incidence sur le droit national de la Convention sur le brevet européen **97**

— Autriche: Législation **98**

— République Fédérale d'Allemagne: Jurisprudence

- Décision du *Bundespatentgericht*, 32<sup>e</sup> Chambre, en date du 24 juin 1986 - *Doppelschutz* (Protections cumulées)  
*"Protections cumulées conférées par des demandes ou des brevets européens et nationaux" - "Interprétation de l'interdiction des Protections cumulées" - "Intérêt légitime justifiant la mise en œuvre de la procédure nationale de délivrance des brevets" - "Statut juridique de l'inventeur" 99*

— Espagne: Législation **106**

— Italie: Législation **117**

### Traité International

— Traité de Budapest  
Autorités de dépôt internationales de micro-organismes **118**

**Gebühren**

— Hinweise für die Zahlung von  
Gebühren, Auslagen und  
Verkaufspreisen

**Terminkalender****Freie Planstellen****Fees**

— Guidance for the payment of fees,  
costs and prices

**Calendar of Events****Vacancies****Taxes**

— Avis concernant le paiement de  
taxes, frais et tarifs de vente

**Calendrier****Vacances d'emplois**

**VERWALTUNGSRAT****Bericht über die 28. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (8.-10. Dezember 1987)**

Der Verwaltungsrat hat vom 8.-10. Dezember in München seine 28. Tagung abgehalten. Den Vorsitz führte erstmals der für die Amtsperiode 1987/90 gewählte Ratspräsident, Dr. jur. h.c. Albrecht Krieger, Ministerialdirektor im Bundesministerium der Justiz in Bonn, als Nachfolger des ausscheidenden Prof. Dr. Otto Leberl, Präsident des Österreichischen Patentamts.

Der Rat befaßte sich mit den langfristigen Perspektiven der Entwicklung des Europäischen Patentamts, die ihm von dessen Präsidenten, Paul Braendli, vorgelegt und erläutert wurden. Beabsichtigt ist insbesondere die Ausarbeitung eines langfristigen Personalplans, der von folgenden strategischen Zielen ausgehen wird: Bewältigung der Arbeitslast von voraussichtlich mindestens 70 000 Jahresanmeldungen Mitte der 90er Jahre, Unterbringung des Personals auf den jetzigen dem Amt zur Verfügung stehenden Grundstücken in München, Den Haag und Berlin sowie Begrenzung der Personalstärke des Amtes auf ca. 3 000 Personen. Dazu soll in den nächsten Jahren die Effizienz weiter verbessert werden, z. B. durch Vereinfachung der Verfahrens- und Arbeitsmethoden - vor allem in der administrativen Behandlung von Anmeldungen - und möglicherweise auch prozedurale Änderungen, etwa eine verfahrensmäßige Annäherung von Recherche und Sachprüfung. Große Bedeutung kommt der vermehrten Automatisierung des Amtes zu.

Der Rat genehmigte die Jahresrechnung 1986 sowie den Bericht der Rechnungsprüfer und erteilte dem Amtspräsidenten Entlastung. Der Rat genehmigte außerdem den Haushaltsplan 1988, der mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von über 521 Mio DEM ausgeglichen ist.

Alle diese Zahlen zeigen wiederum, daß das EPA nach seinem 10jährigen Bestehen einen außergewöhnlichen Erfolg und ein ungebrochenes Wachstum aufweist.

Um mit diesem Erfolg Schritt halten zu können, muß das Amt ständig weiteres Personal anstellen: allein für das Jahr 1988 werden 325 neue Stellen im Europäischen Patentamt geschaffen. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter erreicht damit mehr als 2 700.

Der Raumbedarf des Amtes in München soll durch Erweiterungsbauten an der Isar auf dem Gelände des Europäischen Patentamts gedeckt werden. Darüber hinaus wird eine Erweiterung des Gebäudes in der Zweigstelle in Den Haag geplant.

**ADMINISTRATIVE COUNCIL****Report on the 28th meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (8-10 December 1987)**

The Administrative Council held its 28th meeting from 8 to 10 December in Munich under its new Chairman, Dr Albrecht Krieger, a senior official at the Federal German Ministry of Justice, has taken over the chairmanship from Dr Otto Leberl, President of the Austrian Patent Office; his term runs until 1990.

Much of the Council's discussions centred on the EPO's long-term development as presented by the President, Mr Paul Braendli. A major aspect of this will be a long-term staff plan to be drawn up on the basis of the following strategic objectives: coping with a probable workload of at least 70 000 applications per year by the mid-nineties, accommodating staff on the existing sites in Munich, The Hague and Berlin and holding staff numbers down to around 3 000. This will call for further increased efficiency on the part of the Office over the next few years, to be achieved through simpler procedures and working methods - particularly in the general processing of applications - and possibly also by changes in procedure to link the processes of search and substantive examination more closely. Great importance is attached to increased automation.

Having approved the accounts and auditors' report for 1986 and the President's management of the budget, the Council adopted the 1988 Budget with income and expenditure of over DEM 521 million.

All these figures testify to the outstanding success and continuous growth of the Office's first ten years.

To keep pace with this growth the EPO must go on recruiting new staff. 325 new posts have been created for 1988 alone, bringing the total number to over 2 700.

There are plans to extend existing accommodation on the banks of the Isar in Munich and for an extension to the building at The Hague.

**CONSEIL D'ADMINISTRATION****Compte rendu de la 28<sup>e</sup> session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (du 8 au 10 décembre 1987)**

Le Conseil d'administration a tenu sa 28<sup>e</sup> session à Munich du 8 au 10 décembre 1987. Les débats étaient dirigés pour la première fois par le nouveau Président du Conseil, mandaté pour la période 1987/1990, M. Albrecht Krieger, Ministerialdirektor au Ministère fédéral de la justice à Bonn, qui succède à M. Otto Leberl, Président de l'Office autrichien des brevets.

Le Conseil a discuté des perspectives à long terme de l'évolution de l'Office européen des brevets, telles qu'elles ont été présentées et commentées par le Président de l'Office, M. Paul Braendli. Il est envisagé notamment d'élaborer un plan à long terme concernant les effectifs, qui se fixera un certain nombre d'objectifs stratégiques: il s'agira pour l'Office de faire face à une charge de travail prévisible de 70 000 demandes par an au moins à partir du milieu des années 90, de trouver les moyens d'abriter le personnel dans des locaux situés sur les terrains dont il dispose actuellement à Munich, à La Haye et à Berlin, et de limiter les effectifs à 3 000 agents environ. Il conviendra en outre de continuer à améliorer l'efficacité au cours des prochaines années, par exemple en simplifiant les procédures et les méthodes de travail, notamment en ce qui concerne le traitement administratif des demandes, et éventuellement en modifiant la procédure, par exemple par un rapprochement des procédures de recherche et d'examen quant au fond. Le développement de l'automatisation des activités de l'Office revêt une importance considérable.

Le Conseil a approuvé les comptes de l'exercice ainsi que le rapport des commissaires aux comptes pour 1986 et a donné décharge au Président de l'Office. Le Conseil a adopté en outre le budget pour 1988, qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 521 millions de DEM.

Tous ces chiffres montrent une nouvelle fois qu'après dix années d'existence, l'Office connaît un succès exceptionnel et une croissance ininterrompue.

Pour maîtriser cette croissance, l'Office doit sans cesse recruter de nouveaux agents: pour la seule année 1988, 325 nouveaux postes vont être créés à l'Office européen des brevets. L'effectif total dépassera ainsi 2 700 agents.

A Munich, la construction d'annexes près de l'Isar, sur le terrain de l'Office, devrait permettre de répondre aux besoins en matière de locaux. Il est prévu en outre d'agrandir le bâtiment du département de La Haye.

Der Rat genehmigte umfangreiche Automatisierungspläne des Amtes mit Schwerpunkt bei der Dokumentation und der Recherche. In einer ersten Phase sind für diesen Bereich während der nächsten zehn Jahre Investitionen in Höhe von 300 Millionen DEM vorgesehen.

Der Rat hat ferner die Vorschriften über den Forschungsfonds der Europäischen Patentorganisation verabschiedet, dessen Einrichtung auf der 27. (außerordentlichen) Tagung des Verwaltungsrats am 8. Oktober 1987 beschlossen worden war (s. ABI. EPA 1987,473). Mit dem Forschungsfonds sollen Untersuchungen und Forschungsarbeiten über den Erfinderschutz - insbesondere den Patentschutz in Europa - gefördert und Forscher der verschiedensten Fachrichtungen ermutigt werden, sich mit besonderen Aspekten dieser Gebiete zu befassen. Über die Vergabe der Fördermittel entscheidet der Amtspräsident, der die Stellungnahme eines beratenden Gremiums, des Forschungsbeirats der Europäischen Patentorganisation, einholt.

Über weitere Tagungen des Verwaltungsrats gibt der Kalender im Amtsblatt Auskunft.

The Council approved major automation projects centred on documentation and searching and involving initial investment of DEM 300 million over the next ten years.

The Council also adopted regulations governing the EPO Research Fund which it had decided to set up at its 27th (extraordinary) meeting on 8 October 1987 (see OJ EPO 11/1987, 473). The purpose of the fund is to promote study and research on the safeguarding of inventions, particularly patent protection in Europe, and encourage researchers of various disciplines to consider its different aspects. The decision to make grants from the fund will be taken by the President in consultation with an advisory body, the Research Advisory Board of the European Patent Organisation.

Details of forthcoming Administrative Council meetings are given in the calendar of events in each Official Journal.

Le Conseil a approuvé les importants projets d'automatisation de l'Office, centrés pour la plupart sur la documentation et la recherche. Pour les dix prochaines années, il est prévu dans un premier temps des investissements de l'ordre de 300 millions de DEM.

En outre, le Conseil a arrêté le règlement relatif au fonds de recherche de l'Organisation européenne des brevets dont l'institution a été décidée le 8 octobre 1987 (cf. JO OEB 11/1987, p. 473), lors de la 27<sup>e</sup> session (extraordinaire) du Conseil d'administration. Ce fonds de recherche vise à promouvoir les études et la recherche dans le domaine de la protection des inventions, et en particulier dans le domaine de la protection par brevet en Europe, et entend encourager les chercheurs des disciplines les plus diverses à entreprendre l'étude d'aspects particuliers de ce domaine. Les décisions relatives à l'octroi d'une aide financière seront prises par le Président de l'Office qui recueillera l'avis d'un organe consultatif dénommé Commission consultative de l'Organisation européenne des brevets pour la recherche.

Les dates des prochaines sessions du Conseil d'administration figurent dans le calendrier du Journal Officiel.

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

### Veröffentlichung von Leitsätzen

Die Entscheidungen, deren Leitsätze nachstehend abgedruckt sind, sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Mit dem Abdruck der Leitsätze soll lediglich auf die Existenz und den Gegenstand dieser Entscheidungen aufmerksam gemacht und das Wiederauffinden der darin enthaltenen Informationen über Dokumentationssysteme ermöglicht werden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Leitsätze nicht Bestandteil der Entscheidungen sind.

Eine Kopie des vollständigen Textes der Entscheidungen in der Verfahrenssprache ist gegen Entrichtung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite beim Referat 4.5.1 (Bibliothek des EPA in München) erhältlich.

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

### Publication of headnotes alone

The decisions whose headnotes are printed below are not scheduled for publication. We publish the headnotes solely to draw the public's attention to the existence of the decisions in question so that they can be referred to for further information.

It should be noted that headnotes do not form part of the decisions to which they relate.

A copy of the full text of each decision in the language of the proceedings may be obtained from Department 4.5.1. (EPO Library, Munich) against payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

### Publication limitée aux sommaires

Les décisions dont les sommaires figurent ci-après ne sont pas destinées à être publiées. La publication des sommaires a lieu uniquement dans le but d'informer le public sur l'existence et la portée des décisions concernées et de permettre la recherche de l'information contenue dans ces décisions par le moyen de systèmes de documentation.

Il est expressément signalé que les sommaires ne font pas partie des décisions.

Une copie du texte intégral de chaque décision dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant paiement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM la page.

### Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 6. Februar 1987 J 12/86\*) (Übersetzung)

Anmelder: Linville, Kevin D.

**Stichwort: Hülsenschneider/  
LINVILLE**

**Regel: 65 (1), 67 EPÜ**

**Kennwort: "Rückzahlung der  
Beschwerdegebühr" - "Zurücknahme  
der Beschwerde" -  
"Beschwerdebegründung nicht  
eingereicht" - "ursprüngliche  
Zuständigkeit der  
Beschwerdekammern"**

#### Leitsatz

*Die Beschwerdegebühr kann nicht zurückgezahlt werden, wenn die Beschwerde nach ordnungsgemäßer Einreichung der Beschwerdeschrift und fristgerechter Entrichtung der Beschwerdegebühr vor Ablauf der Frist für die Beschwerdebegründung zurückgenommen wird.*

### Decision of the Legal Board of Appeal dated 6 February 1987 J 12/86\*) (Official Text)

Applicant: Linville, Kevin D.

**Headword: Shell cutter/LINVILLE**

**Rule: 65(1) and 67 EPC**

**Keyword: "Reimbursement of  
appeal fee" - "Withdrawal of appeal" -  
"No filing of statement of grounds of  
appeal" - "Original jurisdiction of  
Boards of Appeal"**

#### Headnote

*An appeal fee cannot be reimbursed if after a notice of appeal has been duly filed and the appeal fee has been duly paid the appeal is withdrawn before the expiry of the period for filing the statement of grounds of the appeal.*

### Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 6 février 1987 J 12/86\*) (Traduction)

Demandeur: Linville, Kevin D.

**Référence: Fraise à surfer en  
bout/LINVILLE**

**Règle: 65(1) et 67 CBE**

**Mot clé: "Remboursement de la  
taxe de recours" - "Retrait du  
recours" - "Non-présentation du  
mémoire exposant les motifs du  
recours" - "Compétence antérieure  
des chambres de recours"**

#### Sommaire

*La taxe de recours ne peut être remboursée lorsque, le recours ayant été régulièrement formé et la taxe correspondante dûment acquittée, le recours est retiré avant l'expiration du délai prescrit pour le dépôt du mémoire qui en expose les motifs.*

\*) Im Anschluß an die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer T 89/84 vom 3. Juli 1984 "Rückzahlung der Beschwerdegebühr/TORRINGTON", ABl. EPA 11/1984, 562.

\*) Following the decision of the Technical Board of Appeal T89/84 dated 3 July 1984 "Reimbursement of appeal fees/TORRINGTON", published in OJ EPO 11/1984, p. 562.

\*) Cf. décision T 89/84 rendue par une chambre de recours technique le 3 juillet 1984 "Remboursement de la taxe de recours/TORRINGTON", publiée au JO OEB 11/1984, p. 562.

**Entscheidung der  
Juristischen  
Beschwerdekammer  
vom 12. Juni 1987  
J 29/86  
(Übersetzung)**

Anmelder: Paccar Inc.

**Stichwort: gebührenpflichtige  
Ansprüche/PACCAR**

**Artikel: 122 EPÜ**

**Regel: 31, 67, 69 EPÜ**

**Keyword: "Anspruchsgebühren  
nicht rechtzeitig entrichtet" - "kein  
Wegfall des Zahlungshindernisses bei  
falscher Mitteilung eines  
Rechtsverlusts" -  
"Wiedereinsetzungsantrag  
stattgegeben" - "Nichterlaß der  
Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ -  
wesentlicher Verfahrensmangel (ja)" -  
"Rückzahlung der Beschwerde-  
gebühr"**

*Leitsätze*

*I. Wird die Richtigkeit der Feststellung eines Rechtsverlusts nach Regel 69 (1) EPÜ bestritten, so ist das EPA verpflichtet, innerhalb einer dem Gegenstand der Mitteilung angemessenen Frist darauf zu antworten.*

*II. Nach Regel 69 (2) EPÜ hat der Betroffene einen Rechtsanspruch auf die von ihm beantragte Entscheidung; ergeht sie nicht, liegt unter den gegebenen Umständen ein wesentlicher Verfahrensmangel vor.*

**Decision of the Legal Board  
of Appeal  
dated 12 June 1987  
J 29/86  
(Official Text)**

Applicant: Paccar Inc.

**Headword: Excess claims/PACCAR**

**Article: 122 EPC**

**Rule: 31, 67, 69 EPC**

**Keyword: "Excess claims fees not  
paid in due time" - "Incorrect  
notification of loss of rights did not  
remove cause of non-compliance" -  
"Re-establishment allowed" -  
"Failure to issue decision under Rule  
69(2) EPC- substantial procedural  
violation (yes)" - "Appeal fee  
reimbursed"**

*Headnote*

*I. If the correctness of a notification of loss of rights under Rule 69(1) EPC is challenged, the EPO owes a duty to reply within a period of time which is reasonable having regard to the subject-matter of the notification.*

*II. Under Rule 69(2) EPC a person who applies for a decision is entitled to receive one, and a failure to issue a decision in such circumstances is a substantial procedural violation.*

**Décision de la Chambre de  
recours juridique,  
en date du 12 juin 1987  
J 29/86  
(Traduction)**

Demandeur: Paccar Inc.

**Référence: Revendications  
excédentaires/PACCAR**

**Article: 122 CBE**

**Règle: 31, 67, 69 CBE**

**Mot clé: "Défaut de paiement dans  
les délais des taxes de revendication"  
- "Notification non pertinente de la  
perte d'un droit, n'ayant pas entraîné  
la cessation de l'empêchement" -  
"Restitutio in Integrum (admise)" -  
"Vice substantiel de procédure (oui) -  
décision non rendue, bien que requise  
en vertu de la règle 69(2) CBE" -  
"Remboursement de la taxe de  
recours"**

*Sommaire*

*I. Si la pertinence d'une notification de la perte d'un droit émise au titre de la règle 69(1) CBE est contestée, l'OEB est tenu de répondre dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de la notification.*

*II. En vertu de la règle 69(2) CBE, la personne qui requiert une décision en l'espèce est en droit de l'obtenir et la carence à cet égard de l'instance concernée constitue un vice substantiel de procédure.*

**Entscheidung der  
Juristischen  
Beschwerdekammer  
vom 10. Juli 1987  
J 33/86  
(Übersetzung)**

Anmelder: Cattus Ltd.

**Stichwort: Rückzahlung der  
Prüfungsgebühr/CATTUS**

**Artikel: 96 (1), (3) EPÜ ; 10  
Gebührenordnung**

**Regel: 6 (3) EPÜ**

**Keyword: "Rückzahlung der  
Prüfungsgebühr" - "Zuständigkeit der  
Prüfungsabteilung"**

*Leitsätze*

*I. Entrichtete Gebühren können grundsätzlich nach dem Eintritt ihrer Fälligkeit nicht zurückgezahlt werden.*

*II. Liegt kein rechtliches Hindernis gegen die Prüfung vor, so kann die Prüfungsgebühr nicht mehr zurückgezahlt werden, wenn die Zuständigkeit für die Prüfung bereits auf die Prüfungsabteilung übergegangen ist (im Anschluß an die Entscheidung J 14/85 vom 30. Juli 1986, ABI. EPA 2/1987, 47).*

**Decision of the Legal Board  
of Appeal  
dated 10 July 1987  
J 33/86  
(Official Text)**

Applicant: Cattus Limited

**Headword: Repayment of  
examination fee/CATTUS**

**Article: 96(1) and (3) EPC, 10 RFees**

**Rule: 6(3) EPC**

**Keyword: "Repayment of  
examination fee" - "Competence of  
Examining Division"**

*Headnote*

*I. Paid fees are in principle not refundable after having fallen due.*

*II. In the absence of any legal impediment to examination the examination fee is not refundable after the Examination Division has become competent to conduct the proceedings (decision dated 30 July 1986 J 14/85, OJ EPO 2/1987, p. 47 followed).*

**Décision de la Chambre de  
recours juridique,  
en date du 10 juillet 1987  
J 33/86  
(Traduction)**

Demandeur: Cattus Limited

**Référence: Remboursement de la  
taxe d'examen/CATTUS**

**Article: 96(1) et (3) CBE; 10  
Règlement relatif aux taxes**

**Règle: 6(3) CBE**

**Mot clé: "Remboursement de la  
taxe d'examen" - "Compétence de la  
division d'examen"**

*Sommaire*

*I. Les taxes acquittées ne sont en principe pas remboursables après la date à laquelle elles étaient devenues exigibles.*

*II. En l'absence d'obstacles d'ordre juridique au déroulement de l'examen, la taxe y afférente n'est pas remboursable à partir du moment où la division d'examen est devenue compétente pour conduire la procédure (décision J 14/85 du 30 juillet 1986, JO OEB 2/1987 p. 47).*

**Entscheidung der  
Juristischen  
Beschwerdekammer  
vom 28. April 1987  
J 14/86  
(Übersetzung)**

Anmelder: Centre de diffusion de la méthode champenoise automatisée — Groupement d'Intérêt Economique

**Stichwort: Ablauf einer In Monaten ausgedrückten Frist/CHAMPENOISE**

**Regel: 83, 50, 85b EPÜ**

**Kennwort: "Ablauf einer in Monaten ausgedrückten Frist" - "Mitteilung nach Regel 50" - "Nachfrist nach Regel 85b- diesbezügliche Mitteilung"**

*Leitsätze*

*I. Für die Berechnung von Fristen, die in Monaten ausgedrückt sind, sind die Angaben in Regel 83 (2) EPÜ zur Bestimmung des Fristbeginns allein möglicherweise unzureichend. Der Zeitpunkt des Ablaufs einer in Wochen, Monaten oder Jahren ausgedrückten Frist hingegen ist in den folgenden Absätzen dieser Regel genau festgelegt. Ob bei der Berechnung der Fristen Regel 83 EPÜ oder Regel 80 PCT angewandt wird, ändert nichts am Ergebnis.*

*II. In Regel 83 (2) EPÜ ist der Fristbeginn für alle Fristen als der Tag definiert, der auf das fristauslösende Ereignis folgt; dies darf jedoch nicht dahingehend ausgelegt werden, daß zu den in Wochen, Monaten oder Jahren ausgedrückten Fristen ein Tag hinzuzufügen, d. h. aus Billigkeitsgründen ein zusätzlicher Tag zu gewähren ist.*

*III. Der Zeitpunkt des Ablaufs von Fristen, die in Wochen, Monaten oder Jahren ausgedrückt sind, ergibt sich aus Regel 83 (3) bis (5) EPÜ; darin wird in Verbindung mit Absatz 2 eindeutig festgelegt, daß die Fristen nach vollen Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden und nicht verkürzt oder verlängert werden können.*

**Decision of the Legal Board  
of Appeal  
dated 28 April 1987  
J 14/86  
(Translation)**

Applicant: Centre de diffusion de la méthode champenoise automatisée — Groupement d'Intérêt Economique

**Headword: Expiry of time limit expressed In months/CHAMPENOISE**

**Rule: 83, 50, 85b EPC**

**Keyword: "Expiry of time limit expressed in months"- "Rule 50 Communication" - "Grace period allowed by Rule 85b- Notice concerning grace period"**

*Headnote*

*I. For the purposes of computing time limits expressed in months, the indications contained in Rule 83, paragraph 2 EPC with respect to the point in time from which a time limit runs may on their own appear inadequate. However, the expiry date of time limits expressed in years, months and weeks is explicitly defined in the subsequent paragraphs of the same rule. Computation of the time limits in accordance with Rule 83 EPC produces the same result as when Rule 80 PCT is applied.*

*II. The fact that Rule 83(2) EPC fixes the point in time from which all the time limits run and defines this point as the day following that on which the event giving rise to the time limit occurred cannot be interpreted as requiring the addition of a day to time limits expressed in years, months and weeks, hence the grant of an additional day for reasons of equity.*

*III. The expiry date of time limits expressed in years, months or weeks derives from Rule 83, paragraphs 3, 4 and 5 EPC. These paragraphs, in conjunction with paragraph 2 of the same rule, establish unequivocally that the time limits are fixed in full years, months and weeks, without any possibility of their being reduced or extended.*

**Décision de la Chambre de  
recours juridique,  
en date du 28 avril 1987  
J 14/86  
(Texte officiel)**

Demandeur: Centre de diffusion de la méthode champenoise automatisée — Groupement d'Intérêt Economique

**Référence: Expiration d'un délai exprimé en mois/CHAMPENOISE**

**Règles: 83, 50, 85ter CBE**

**Mot clé: "Expiration d'un délai exprimé en mois"- "Notification établie conformément à la règle 50" - "Délai supplémentaire prévu à la règle 85ter- avis concernant ce délai"**

*Sommaire*

*I. Pour le calcul des délais exprimés en mois, les seules indications fournies par la règle 83, paragraphe 2 CBE en ce qui concerne le point de départ du délai peuvent paraître insuffisantes. Cependant, le moment où expirent les délais exprimés en années, mois et semaines est explicitement défini dans les paragraphes suivants de cette même règle. Le calcul des délais effectué en application de la règle 83 CBE aboutit au même résultat que lorsqu'on applique la règle 80 PCT.*

*II. Le fait que la règle 83(2) CBE fixe le point de départ de l'ensemble des délais et définit ce point de départ comme étant le jour suivant celui où a eu lieu l'événement faisant courir le délai ne peut être interprété comme nécessitant d'ajouter un jour aux délais exprimés en années, mois et semaines, c'est-à-dire d'accorder pour des motifs d'équité un jour supplémentaire.*

*III. Le moment où expirent les délais exprimés en années, mois ou semaines découle des paragraphes 3, 4 et 5 de la règle 83 CBE, paragraphes qui établissent sans équivoque, en liaison avec le paragraphe 2 de cette même règle, que les délais sont fixés en années, mois et semaines entiers, sans possibilité de réduction ni de prorogation de ces délais.*

**Entscheidung der  
Juristischen  
Beschwerdekammer  
vom 13. April 1987  
J 28/86  
(Amtlicher Text)**

Anmelder: Karosseriefabrik Voll GmbH & Co KG

**Stichwort: Container/VOLL**

**Artikel: 94 (2) EPÜ**

**Kennwort: "Rückzahlung der Prüfungsgebühr - unwirksamer Prüfungsantrag"**

**Decision of the Legal Board  
of Appeal  
dated 13 April 1987  
J 28/86  
(Translation)**

Applicant: Karosseriefabrik Voll GmbH & Co KG

**Headword: Container/VOLL**

**Article: 94(2) EPC**

**Keyword: "Refund of examination fee - invalid request for examination"**

**Décision de la Chambre de  
recours juridique,  
en date du 13 avril 1987  
J 28/86  
(Traduction)**

Demandeur: Karosseriefabrik Voll GmbH & Co KG

**Référence: Conteneur/VOLL**

**Article: 94(2) CBE**

**Mot clé: "Remboursement de la taxe d'examen - requête en examen non valable"**



**Leitsätze**

I. Ein Prüfungsantrag, der wegen fehlender Prüfungsgebühr noch nicht als gestellt gilt, kann wirksam zurückgenommen werden.

II. Prüfungsanträge, die von nach Artikel 134 EPÜ nicht zur Vertretung berechtigten Personen gestellt werden, sind unwirksam.

III. Die für einen unwirksamen Prüfungsantrag entrichtete Prüfungsgebühr ist zurückzuzahlen.

**Headnote**

I. A request for examination which is deemed not yet to have been filed on account of non-payment of the examination fee may validly be withdrawn.

II. A request for examination filed by a person who is not entitled to act as a representative in accordance with Article 134 EPC is invalid.

III. An examination fee paid for a request for examination that is invalid must be refunded.

**Sommaire**

I. Une requête en examen qui n'est pas encore considérée comme formulée parce que la taxe correspondante n'a pas été acquittée peut être valablement retirée.

II. Une requête en examen ne peut être valablement formulée par une personne qui n'est pas habilitée à agir en tant que mandataire conformément à l'article 134 CBE.

III. La taxe d'examen qui a été acquittée pour une requête en examen non valable doit être remboursée.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 13. Januar 1987 T 37/85 (Amtlicher Text)**

**Patentinhaber/Beschwerdegegner: Mannesmann Demag AG  
Einsprechender/Beschwerdeführer: Voest-Alpine AG  
Stichwort: Giesspfannen/MANNESMANN  
Artikel : 56 EPÜ  
Kennwort : "erfinderische Tätigkeit-Kombination von Merkmalen"**

**Leitsatz**

Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einer Kombinationserfindung ist die Frage zu stellen, ob der Stand der Technik dem Fachmann Anregungen gerade für die beanspruchte Kombination gegeben hat oder nicht. Das Bekanntsein einzelner oder mehrerer Merkmale läßt keinen zuverlässigen Schluß auf das Naheliegen der Kombination zu.

**Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 13 January 1987 T 37/85 (Translation)**

**Patent Proprietor/Respondent: Mannesmann Demag AG  
Opponent/Appellant : Voest-Alpine AG  
Headword: Pouring ladles/MANNESMANN  
Article: 56 EPC  
Keyword: "Inventive step-combination of features"**

**Headnote**

In assessing the inventive step involved in an invention based on a combination of features one must consider whether or not the state of the art was such as to suggest to a skilled person precisely the combination of features claimed. The fact that an individual feature or a number of features were known does not conclusively show the obviousness of a combination.

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 13 janvier 1987 T 37/85 (Traduction)**

**Titulaire du brevet/intimé: Mannesmann Demag AG  
Opposant/requérant : Voest-Alpine AG  
Référence: Poches de coulée/MANNESMANN  
Article: 56 CBE  
Mot clé: "Activité Inventive-combinaison d'éléments"**

**Sommaire**

Pour apprécier l'activité inventive qu'implique une invention résidant dans la combinaison d'éléments, il convient de se demander si l'état de la technique pouvait ou non donner à l'homme du métier l'idée de la combinaison d'éléments qui a été précisément revendiquée. Le fait qu'un ou plusieurs éléments soient connus ne permet pas de conclure à coup sûr à l'évidence de cette combinaison.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 31. März 1987 T 389/86 (Amtlicher Text)**

**Anmelder:** Süddeutsche Kühlerfabrik Julius Fr. Behr GmbH & Co KG

**Stichwort:** Beschwerdefrist/BEHR

**Artikel:** 56, 108, Satz 1 EPÜ

**Kennwort:** "erfinderische Tätigkeit-zwei Teilaufgaben und entsprechende Teillösungen - kein kombinatorischer Effekt" - "Zulässigkeit einer vor der Zweimonatsfrist nach Art. 108, Satz 1 eingelegten Beschwerde"

*Leitsatz*

*Eine Beschwerde, die nach Verkündung einer Entscheidung in einer mündlichen Verhandlung, aber vor Zustellung der schriftlich begründeten Entscheidung eingelegt wird, wahrt die Frist nach Artikel 108, Satz 1 EPÜ.*

**Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 31 March 1987 T 389/86 (Translation)**

**Applicant:** Süddeutsche Kühlerfabrik, Julius Fr. Behr GmbH & Co KG

**Headword:** Time limit for appeal/BEHR

**Article:** 56, 108, first sentence, EPC

**Keyword:** "Inventive step - Two partial problems and corresponding partial solutions - No combinative effect" - "Admissibility of an appeal filed before the two-month time limit pursuant to Article 108, first sentence"

*Headnote*

*An appeal which is filed after pronouncement of a decision in oral proceedings but before notification of the decision duly substantiated in writing complies with the time limit pursuant to Article 108, first sentence, EPC.*

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 31 mars 1987 T 389/86 (Traduction)**

**Demandeur:** Süddeutsche Kühlerfabrik, Julius Fr. Behr GmbH & Co KG

**Référence:** Délai de recours/BEHR

**Article:** 56 et 108, 1<sup>re</sup> phrase CBE

**Mot clé:** "Activité inventive - deux problèmes partiels et leurs solutions respectives - absence d'effet combiné" - "Recevabilité d'un recours formé avant que ne commence à courir le délai de deux mois visé à l'article 108, première phrase CBE"

*Sommaire*

*Le délai prescrit à l'article 108 première phrase CBE est observé si le recours est introduit après le prononcé d'une décision au cours d'une procédure orale, mais avant qu'ait été signifiée la décision comportant un exposé par écrit des motifs.*

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 28. Juli 1987 T. 155/85 (Übersetzung)**

**Anmelder:** Phillips Petroleum Company

**Stichwort:** Passivierung eines Katalysators/PHILLIPS PETROLEUM

**Artikel:** 56 EPÜ

**Kennwort:** "erfinderische Tätigkeit (verneint) - vorhersehbar schlechtere Wirkung" - "erfinderische Tätigkeit (verneint) - interpolierte Wirkungen" - "technische Aufgabe - Neudefinierung - nicht gewährbare Umkehrung der gewünschten Wirkung"

*Leitsätze*

*I. Der Anmelder darf sich nicht auf eine von ihm zuvor als unerwünscht und nutzlos bezeichnete Wirkung berufen, diese nun plötzlich unter einem anderen Gesichtspunkt als möglicherweise vorteilhaft darstellen und davon ausgehen, daß dieser Umkehrung in der technischen Aufgabe und bei der Würdigung der erfinderischen Tätigkeit Rechnung getragen wird. Eine Neudefinierung der technischen Aufgabe ist zwar in der Regel zulässig und zur Abgrenzung vom nächstliegenden Stand der Technik manchmal sogar geboten; sie darf jedoch nicht im Widerspruch zu*

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 28 July 1987 T 155/85 (Official Text)**

**Applicant:** Phillips Petroleum Company

**Headword:** Passivation of catalyst/PHILLIPS PETROLEUM

**Article:** 56 EPC

**Keyword:** "Inventive step (no) - Effect predictably worsened" - "Inventive step (no) - intermediary effects" - "Technical problem - Redefinition - Unallowability of reversal of desired effect"

*Headnote*

*I. It is not acceptable to rely on an effect which has previously been described as undesirable and of no value by the Applicant, to present the same suddenly as possibly representing an advantage from another point of view, and thereby to imply that the technical problem and the considerations for the inventive step should take this reversal into account. While a redefinition of the technical problem is normally permissible and even necessary on the basis of the comparison of achievements with the closest prior art, this should not contradict earlier statements in the ap-*

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 28 juillet 1987 T 155/85 (Traduction)**

**Demandeur:** Phillips Petroleum Company

**Référence:** Passivation de catalyseur/PHILLIPS PETROLEUM

**Article:** 56 CBE

**Mot clé:** "(Non) activité inventive - effet négatif prévisible" - "(Non) activité inventive - effets intermédiaires" - "Problème technique - redéfinition - revirement inadmissible en ce qui concerne l'effet recherché"

*Sommaire*

*I. Il n'est pas admissible de s'appuyer sur un effet qui a été décrit auparavant par le demandeur comme indésirable et négligeable, pour le présenter tout à coup comme un probable avantage d'un autre point de vue, ce qui implique que le problème technique et les critères d'appréciation de l'activité inventive doivent prendre en compte ce revirement. Si une redéfinition du problème technique est normalement permise, et même nécessaire, sur la base d'une comparaison des effets obtenus avec l'état le plus proche de la technique, une telle redéfinition ne doit pas pour*

früheren Aussagen über den allgemeinen Zweck und Charakter der Erfindung stehen, die in der Anmeldung enthalten sind.

II. Ein Gegenstand, der strukturell zwischen zwei bestimmten Ausführungsarten der entgegengehaltenen Offenbarung liegt und in allen maßgebenden Punkten Wirkungen zeigt, die im wesentlichen zwischen den für diese Ausführungsarten bekannten liegen, weist keine erfinderische Tätigkeit auf, wenn nicht andere Überlegungen dagegensprechen.

plication about the general purpose and character of the invention.

II. Subject-matter falling structurally between two particular embodiments of cited disclosure and displaying, in all relevant respects, effects substantially between those known for the same embodiments, lacks inventive step in the absence of other considerations.

autant contredire des énonciations précédemment contenues dans la demande au sujet du but et du caractère général de l'invention.

II. Un objet qui se situe structurellement entre deux réalisations particulières d'une antériorité citée et qui comporte, sous tous les aspects pertinents, des effets se situant en substance entre ceux qui sont connus pour les mêmes réalisations n'implique pas d'activité inventive, en l'absence d'autres considérations.

**Zwischenentscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 23. September 1987 T. 299/86 (Übersetzung)**

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 23 September 1987 T 299/86 (Official Text)**

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 23 septembre 1987 T 299/86 (Traduction)**

Anmelder: Secher, D.S., Burke, D.C.

Stichwort: mündliche Verhandlung/ SECHER

Artikel : 116 EPÜ

Kennwort : "mündliche Verhandlung - Vorbehalt des Rechts auf Stellung eines Antrags ist kein Antrag"

Leitsatz

I. Die Erklärung "Ich behalte mir das Recht vor, nach Artikel 116 EPÜ eine mündliche Verhandlung zu beantragen", ist für sich genommen kein Antrag auf mündliche Verhandlung.

II. Ein Beteiligter hat nur dann Anspruch auf eine mündliche Verhandlung nach Artikel 116 EPÜ, wenn er sie beantragt. Andernfalls kann das EPA auch eine ihn beschwerende Entscheidung ohne mündliche Verhandlung treffen.

Applicant: Secher, D.S., Burke D.C.

Headword: Oral proceedings/ SECHER

Article: 116 EPC

Keyword: "Oral proceedings-Reservation of right to request is not a request"

Headnote

I. The statement "I reserve my right to request oral proceedings under Article 116 EPC" is not in itself an actual request for oral proceedings.

II. The right of a party to have oral proceedings under Article 116 EPC is dependent upon such party filing a request for oral proceedings. In the absence of such a request, a party has no right to such proceedings, and the EPO can issue a decision - whether adverse or not - without appointing such proceedings.

Demandeur: Secher, D.S., Burke, D.C.

Référence: Procédure orale/ SECHER

Article: 116 CBE

Mot clé: "Procédure orale - le fait de se réserver le droit de formuler une requête ne constitue pas une requête"

Sommaire

I. La déclaration "... je me réserve le droit de demander une procédure orale en vertu de l'article 116 CBE" ne constitue pas une demande de procédure orale.

II. Une partie ne peut faire valoir son droit à la tenue d'une procédure orale en vertu de l'art. 116 CBE que si elle formule une requête en ce sens, faute de quoi l'OEB est fondé à rendre une décision - défavorable ou non - sans avoir recours à une telle procédure.

## MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

### Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 5. Februar 1988 über die Verlängerung von Fristen nach Regel 85 EPÜ

1. In **Griechenland** 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 **18. November 1987 bis 5. Januar 1988**.

2. Für Beteiligte, die ihren Wohnsitz oder Sitz in Griechenland haben oder einen Vertreter mit Geschäftssitz in diesem Staat bestellt haben, sind daher die Fristen, die in dem Zeitraum zwischen dem 18. November 1987 und dem 5. Januar 1988 abgelaufen sind, in Anwendung der Regel 85 Absätze 1 bis 3 EPÜ bis **Donnerstag, den 7. Januar 1988** verlängert worden.

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Notice of the President of the European Patent Office dated 5 February 1988 concerning the extension of time limits according to Rule 85 EPC

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

The interruption and subsequent dislocation lasted from **18 November 1987 to 5 January 1988**.

2. In the case of parties having their domicile or principal place of business in Greece or who have appointed representatives having their place of business in Greece, time limits expiring in the period from 18 November 1987 to 5 January 1988 have been extended to **Thursday, 7 January 1988** pursuant to Rule 85, paragraphs 1 to 3, EPC.

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 5 février 1988 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 en **Grèce**.

L'interruption et la perturbation résultant de cette interruption ont duré du **18 novembre 1987 au 5 janvier 1988**.

2. Pour les parties qui ont leur domicile ou leur siège en Grèce ou qui ont désigné des mandataires ayant leur domicile professionnel dans ledit Etat, les délais expirant au cours de la période du 18 novembre 1987 au 5 janvier 1988 ont, en application de la règle 85, paragraphes 1, 2 et 3 de la CBE, été prorogés jusqu'au **Jeudi 7 janvier 1988**.

## Neue Veröffentlichung des Europäischen Patentamts

### Übersichten über die Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA auf Mikrofiche

Einem Anliegen der interessierten Kreise entsprechend veröffentlicht das Amt ab April 1988 Übersichten mit Angaben über die Entscheidungen der Beschwerdekammern. Diese Übersichten werden in Form von Mikrofiches publiziert und werden halbjährlich auf den neuesten Stand gebracht. Damit wird eine kostengünstige und benutzerfreundliche Informationsquelle eröffnet, die ein rasches Auffinden aller ergangenen Entscheidungen und ihrer wichtigsten Merkmale ermöglicht.

Es handelt sich um die beiden folgenden Publikationen:

#### 1. Übersicht über die veröffentlichten Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA

Die Übersicht gibt Aufschluß über alle Entscheidungen, die im Amtsblatt des EPA im Volltext, in gekürzter Form oder auch nur unter Angabe des Leitsatzes veröffentlicht worden sind oder zur Veröffentlichung anstehen. Sie erscheint in englischer Sprache und ist geordnet nach den von den Entscheidungen betroffenen Artikeln und Regeln des EPÜ, Artikeln der Gebührenordnung, des PCT und anderer einschlägiger Texte. Ein und dieselbe Entscheidung ist daher in der Regel mehrfach in der Übersicht enthalten.

## New European Patent Office publication

### Microfiche digests of EPO Board of Appeal Decisions

In response to demand from the EPO's clients in industry and the patent profession, the Office will in April 1988 begin publishing digests of Board of Appeal decisions on microfiche and updated every six months. The digests will offer a cheap and convenient source of information permitting rapid retrieval and identification of all decisions.

There will be two separate digests:

#### 1. Reported EPO Board of Appeal decisions

This will cover all decisions published or scheduled for publication in the EPO Official Journal in full-text, abridged or merely headnote form. It will appear in English and the decisions will be arranged in order of the relevant articles or rules of the EPC, Rules relating to Fees, PCT and other legislative texts. Each decision will thus normally appear under several entries.

## Nouvelle publication de l'Office européen des brevets

### Relevés sur microfiche des déci- sions des chambres de recours de l'OEB

Répondant à un souhait exprimé par les milieux intéressés, l'Office publiera à compter d'avril 1988 des relevés comportant des informations sur les décisions des chambres de recours. Ces relevés, qui seront publiés sous forme de microfiches, seront mis à jour tous les six mois. L'Office proposera ainsi à un prix avantageux un moyen d'information commode, qui permettra de retrouver rapidement toutes les décisions rendues par les chambres de recours ainsi que leurs caractéristiques principales.

Les deux publications suivantes sont prévues:

#### 1. Relevé des décisions publiées des chambres de recours de l'OEB

Ce relevé contiendra des informations sur toutes les décisions dont le texte intégral ou abrégé, ou seulement le sommaire, aura été publié dans le Journal officiel de l'OEB ou dont la publication est prévue. Il sera édité en langue anglaise, le classement étant effectué d'après les articles et règles de la CBE, les articles du règlement relatif aux taxes, du PCT et d'autres textes pertinents auxquels il est fait référence dans les décisions. Une même décision pourra donc normalement être mentionnée plusieurs fois dans le relevé.

Die Mikrofiches enthalten für jede Entscheidung den *Leitsatz*, in dem auf das Wesentliche der betreffenden Entscheidung hingewiesen wird, sowie

- Aktenzeichen der Beschwerde
- Fundstelle im Amtsblatt
- Anmelder
- Stichwort oder Stichworte
- Bezeichnung der Beschwerdekammer
- Verfahrenssprache
- Datum der Entscheidung
- Anmeldenummer
- Kennwort
- Berührte Rechtsvorschriften (Artikel und Regeln des EPÜ, Artikel der Gebührenordnung und anderer einschlägiger Texte)

Diese Publikation erscheint zweimal im Jahr (April und Oktober). Sie umfaßt derzeit 7 Mikrofiches pro Lieferung. Da jeweils die seit der letzten Ausgabe veröffentlichten Entscheidungen neu in die artikelweise gegliederte Übersicht eingearbeitet werden, ersetzt jede neue Lieferung vollständig die vorhergehende.

Diese Publikation ist nur im Abonnement erhältlich, das jederzeit begonnen werden kann.

Der Einführungspreis für das Jahresabonnement beträgt DEM 150.

## 2. Übersicht über die unveröffentlichten Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA

In dieser Übersicht sind alle Entscheidungen erwähnt, die *nicht* im Amtsblatt des EPA veröffentlicht worden sind.

Die Übersicht gliedert sich in zwei Reihen: Entscheidungen der Juristischen und der Technischen Beschwerdekammern. Für jeden der beiden Bereiche sind die Entscheidungen nach Aktenzeichen der Beschwerde geordnet.

Die Mikrofiches enthalten für jede Entscheidung folgende Angaben in der jeweiligen Verfahrenssprache:

- Aktenzeichen der Beschwerde
- Anmelder
- Stichwort oder Stichworte
- Bezeichnung der Beschwerdekammer
- Datum der Entscheidung
- Anmeldenummer
- Bezeichnung der Erfindung
- berührte Rechtsvorschriften (Artikel und Regeln des EPÜ, Artikel der Gebührenordnung und anderer einschlägiger Texte)

Diese Publikation erscheint ebenfalls zweimal im Jahr (April und Oktober). Sie umfaßt derzeit 6 Mikrofiches. Da sie nach Aktenzeichen der Beschwerde geordnet ist, müssen jeweils nur die letzten Mikrofiches jeder Reihe gegen halbjährlich gelieferte Mikrofiches mit den neuesten Entscheidungen ausgetauscht werden.

Auch diese Publikation ist nur im Abonnement erhältlich, das jederzeit begonnen werden kann.

The microfiches will contain the *head-note*, summarising the substance of the decision, together with

- case number
- Official Journal reference
- name of applicant
- headword(s)
- Board of Appeal involved
- language of the proceedings
- date of the decision
- application number
- keyword
- relevant provisions (articles or rules of the EPC, Rules relating to Fees and other texts).

This digest will appear twice yearly, in April and October, and will initially comprise a set of 7 microfiches. Since data on new decisions will also be inserted under the appropriate articles, each new batch will completely supersede its predecessor.

The digest will be available only on subscription which may be commenced at any time.

The introductory annual subscription rate is DEM 150.

## 2. Unreported EPO Board of Appeal decisions

This will cover all decisions not reported in the EPO Official Journal.

It will be published in two series for Legal Board and Technical Board of Appeal decisions respectively. Decisions by case number of the appeal in both series.

The microfiches will provide for each decision the following data in the language of the proceedings:

- case number
- applicant
- headword(s)
- Board of Appeal involved
- date of the decision
- application number
- title of the invention
- relevant provisions (articles or rules of the EPC, Rules relating to Fees and other texts).

This digest will also appear twice yearly, in April and October, and will initially comprise a set of 6 microfiches. Since it is arranged by case number of the appeal only the last microfiche in each series will need to be replaced when the six-monthly batch containing the latest decisions is received.

It too will be available only on subscription which may be commenced at any time.

Les microfiches comporteront pour chaque décision un *sommaire* d'où ressort l'essentiel de la décision considérée, ainsi que

- le numéro du recours
- l'indication de l'année et de la page du Journal officiel correspondant
- le nom du demandeur
- la ou les références
- la désignation de la chambre de recours
- la langue de la procédure
- la date de la décision
- le numéro de la demande
- le mot-clé
- les dispositions juridiques concernées (articles et règles de la CBE, articles du règlement relatif aux taxes et d'autres textes pertinents)

Cette publication paraîtra deux fois par an, en avril et en octobre. Elle comprend actuellement sept microfiches par livraison. Etant donné que les décisions publiées depuis la dernière parution devront à chaque fois être intégrées dans le relevé structuré par article, chaque nouvelle livraison remplacera intégralement la précédente.

Cette publication ne pourra être obtenue que sur abonnement auquel il sera possible de souscrire à tout moment.

Le prix de lancement de l'abonnement annuel est de 150 DEM.

## 2. Relevé des décisions non publiées des chambres de recours de l'OEB

Dans ce relevé seront mentionnées toutes les décisions qui *n'ont* pas été publiées dans le Journal officiel de l'OEB.

Il se divisera en deux groupes, l'un comprenant les décisions de la chambre de recours juridique, l'autre comprenant les décisions des chambres de recours techniques. Dans les deux cas, les décisions seront classées d'après le numéro du recours.

Les microfiches comporteront pour chaque décision les indications suivantes dans la langue de la procédure:

- le numéro du recours
- le nom du demandeur
- la ou les références
- la désignation de la chambre de recours
- la date de la décision
- le numéro de la demande
- le titre de l'invention
- les dispositions juridiques concernées (articles et règles de la CBE, articles du règlement relatif aux taxes et d'autres textes pertinents)

Cette publication paraîtra également deux fois par an, en avril et en octobre. Elle comprend actuellement six microfiches. Les décisions étant classées d'après le numéro du recours, seules les dernières microfiches de chaque groupe devront être à chaque fois échangées contre les microfiches livrées semestriellement et comportant les toutes dernières décisions.

Cette publication ne pourra être obtenue elle aussi que sur abonnement, auquel il sera possible de souscrire à tout moment.

Der Einführungspreis für das Jahresabonnement beträgt DEM 75,—.

### 3. Technische Spezifikation für beide Publikationen:

Mikrofiches DIN A 6 (105 x 148 mm) mit Verkleinerungsfaktor 1:24

### 4. Bezugsmöglichkeiten:

Bestellungen der oben aufgeführten Veröffentlichungen sind an nachstehende Adresse zu richten:

Europäisches Patentamt  
Referat 4.5.2 (Vertrieb)  
Erhardtstr. 27  
D-8000 München 2

Kennwort: "Veröffentlichte Entscheidungen auf Mikrofiche" bzw. "Unveröffentlichte Entscheidungen auf Mikrofiche".

Die fälligen Beträge für die Jahresabonnements, die sich einschließlich Portokosten verstehen, werden vom laufenden Konto des Bestellers abgebucht.

Ein laufendes Konto kann beim Referat Kassen- und Rechnungswesen (4.2.2) eröffnet werden. Die entsprechenden Bedingungen werden auf Anfrage übersandt.

The introductory annual subscription rate is DEM 75.

### 3. Technical specifications for both digests:

Microfiches in A6 format (105 x 148 mm), reduction 1:24.

### 4. Ordering

Orders for the publications listed above should be addressed to:

European Patent Office  
Department 4.5.2 (Distribution)  
Erhardtstrasse 27  
D-8000 Munich 2

and marked "Reported decisions on microfiche" or "Unreported decisions on microfiche" as appropriate.

Annual subscriptions (rates include postage) will be debited to each subscriber's deposit account.

A deposit account may be opened with the Cash and Accounts Department (4.2.2); conditions on request.

Le prix de lancement de l'abonnement annuel est de 75 DEM.

### 3. Spécification technique pour les deux publications:

Microfiches DIN A6 (105 x 148 mm), échelle de réduction 1:24

### 4. Conditions d'obtention:

Pour l'obtention des publications mentionnées ci-dessus, les commandes doivent être passées à l'adresse suivante:

Office européen des brevets  
Service 4.5.2 (Diffusion)  
Erhardtstr. 27  
D-8000 Munich 2

Code: "Décisions publiées, sur microfiches" ou "Décisions non publiées, sur microfiches".

Le montant de l'abonnement annuel, qui s'entend frais de port inclus, est prélevé par débit du compte courant du client.

Il est possible d'ouvrir un compte courant auprès du service "Caisse et comptabilité" (4.2.2). Les formalités à remplir à cet effet sont communiquées sur demande.

## Einbanddecken für das Patentblatt und für das Amtsblatt

Einbanddecken für das Europäische Patentblatt und für das Amtsblatt des Europäischen Patentamts sind beim

Carl Heymanns Verlag KG  
Luxemburger Straße 449  
D - 5000 Köln 41

zu beziehen. Folgende Decken sind lieferbar:

### Patentblatt

Jg 1978/79 - 2 Decken  
Jg 1980 - 4 Decken  
Jg 1981, 82, 83, 84, 85, 86, 87 - je 6 Decken

### Amtsblatt

Jg 1983, 85, 86, 87 - je 1 Decke  
Der Preis für eine Decke beträgt 15,- DEM zuzüglich Versandkosten.

## Binders for the Patent Bulletin and the Official Journal

Binders for the European Patent Bulletin and the Official Journal of the European Patent Office are obtainable from

Carl Heymanns Verlag KG  
Luxemburger Straße 449  
D - 5000 Köln 41

The following binders are available:

### Patent Bulletin

1978/79 - 2 binders  
1980 - 4 binders  
1981, 82, 83, 84, 85, 86, 87 - 6 binders each

### Official Journal

1983, 85, 86, 87 - 1 binder each  
The price per binder is DM 15 plus postage and packing.

## Reliures pour le Bulletin européen des brevets et le Journal officiel

Il est possible de se procurer des reliures pour le Bulletin européen des brevets et le Journal officiel de l'Office européen des brevets auprès de

Carl Heymanns Verlag KG  
Luxemburger Straße 449  
D - 5000 Köln 41

Les reliures suivantes sont disponibles:

### Bulletin européen des brevets

1978/79 - 2 reliures  
1980 - 4 reliures  
1981, 82, 83, 84, 85, 86, 87 - 6 reliures par année.

### Journal officiel de l'OEB

1983, 85, 86, 87 - 1 reliure par année.  
Le prix d'une reliure est de 15 DM, frais d'envoi en sus.

**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**

Friebel, Leopold (AT)  
Amerlingstraße 8  
A—1060 Wien

Itze, Peter (AT)  
Amerlingstraße 8  
A—1060 Wien

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

Bosch, Henry (BE)  
Freylinger & Associés  
Boulevard de la Sauvenière, 85/042  
B—4000 Liège

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Vanhamme, Joseph Louis (BE)  
Office Parette (Fred Maes)  
33, Avenue d'Auderghem, Boîte 4  
B—1040 Bruxelles

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Desmecht, Roger (BE)  
48, Avenue Vanden Thoren  
B—1160 Bruxelles

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

Lück, Gert (DE)  
Ahornweg 32  
CH—5416 Kirchdorf

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Gasser, François W. (CH)  
Laupenstraße 8  
CH—3001 Bern

Lusuardi, Werther Giovanni (CH)  
Dr. Lusardi AG  
Stockerstraße 8  
CH—8002 Zürich

Peege, Klaus (DE)  
Steinackerstraße 125  
CH—8211 Stetten

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Robitschek, Emmerich (US) - R. 102(1)  
Müllerstraße 43  
CH—8004 Zürich

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

Wilk, Hans Christof (DE)  
c/o Henkel KGaA  
Patentabteilung  
Henkelstraße 67  
D—4000 Düsseldorf

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Böhmer, Hans Erich (DE)  
Patentanwalt Dipl.-Ing. H. E. Böhmer  
Keplerstraße 23  
D—7042 Aidlingen-Dachtel

Brake, Klaus (DE)  
von-Weber-Straße 42  
D—8522 Herzogenaurach

Bunke, Holger (DE)  
Prinz, Leiser, Bunke & Partner  
Manzingerweg 7  
D—8000 München 60

Degwert, Hartmut (DE)  
Prinz, Leiser, Bunke & Partner  
Manzingerweg 7  
D—8000 München 60

Heusler, Wolfgang (DE)  
Brienner Straße 52  
D—8000 München 2

Hirsch, Peter (DE)  
Klunker, Schmitt-Nilson, Hirsch  
Winzererstraße 106  
D—8000 München 40

Jeser, Jean-Pierre (FR)  
Burgundenstraße 42  
D—7100 Heilbronn

Klunker, Hans-Friedrich (DE)  
Klunker, Schmitt-Nilson, Hirsch  
Winzererstraße 106  
D—8000 München 40

- König, Beate (DE)  
Kanzlei Dr. König  
Dienerstraße 20  
D—8000 München 2
- Kühnemann, Klaus (DE)  
Sonnhalde 30  
D—7758 Meersburg
- Laschinsky, Klaus-Jürgen (DE)  
Brucknerstraße 34  
D—6450 Hanau 1
- Leiser, Gottfried (DE)  
Prinz, Leiser, Bunke & Partner  
Manzingerweg 7  
D—8000 München 60
- Meyer, Joachim (DE)  
Hüls Troisdorf Aktiengesellschaft  
Kölner Straße 176  
Postfach 1165  
D—5210 Troisdorf
- Müller, Karl-Ernst (DE)  
Patentanwälte  
Becker, Müller & Pust  
Eisenhüttenstraße 2  
D—4030 Ratingen 1
- Müller-Börner, Richard (DE)  
Bergengruenstraße 80  
D—1000 Berlin 37
- Nöth, Heinz (DE)  
Patentanwälte Pfenning, Meinig & Partner  
Mozartstraße 17  
D—8000 München 2
- Prinz, Egon (DE)  
Prinz, Leiser, Bunke & Partner  
Manzingerweg 7  
D—8000 München 60
- Rämisch, Friedrich (DE)  
Bgm.-Horlacher-Straße 26  
D—6700 Ludwigshafen
- Resch, Michael (DE)  
Reichenbachstraße 19  
D—8000 München 5
- Schmitt-Nilson, Gerhard (DE)  
Klunker, Schmitt-Nilson, Hirsch  
Winzererstraße 106  
D—8000 München 40
- Schütz, Peter (DE)  
Briener Straße 52  
D—8000 München 2
- Schwepfinger, Karl-Heinz (DE)  
Prinz, Leiser, Bunke & Partner  
Manzingerweg 7  
D—8000 München 60
- Seeger, Wolfgang (DE)  
Seeger & Seeger  
Gottfried-Böhm-Ring 27  
D—8000 München 70
- Siewers, Gescha (DE)  
Anwälte Harmsen, Utescher pp.  
Adenauerallee 28  
Postfach 10 29 05  
D—2000 Hamburg 1
- Stapf, Otto F. (DE)  
Ennemoserstraße 18  
D—8000 München 81
- Utermann, Jasper (DE)  
Seestraße 111  
D—8913 Schondorf am Ammersee
- von Bezold, Dieter (DE)  
Briener Straße 52  
D—8000 München 2

#### Löschungen / Deletions / Radiations

- Baumgarten, Jochem (DE) - R. 102(1)  
An den Weiden 136  
D—6090 Rüsselsheim a. M.
- Kinkeldei, Heinrich (DE) - R. 102(1)  
Theodor-von-Zahn-Straße 17  
D—8520 Erlangen
- Lück, Gert (DE) - cf. CH
- Ott, Alfred (DE) - R. 102(1)  
Stettiner Straße 20  
D—8520 Erlangen
- Pontani, Hansheinrich (DE) - R. 102(2) a)  
Hirschpfad 5  
D—8752 Kleinostheim
- Schnell, Fritz (DE) - R. 102(2) a)  
Oberringstraße 12  
D—8070 Ingolstadt

### Spanien / Spain / Espagne

#### Eintragungen / Entries / Inscriptions

- Agudo Obregon, Pablo (ES)  
Plaza de España, 11  
E—28010 Madrid
- Aguilar Fernandez, Adela (ES)  
Calle Almagro N. 11  
Piso 6.  
Oficinas 7 y 8  
E—28010 Madrid
- Ajamil Garcia, Francisco Javier (ES)  
Calle Biarritz, 7  
Parque de las Avenidas  
E—28028 Madrid
- Aracil Merono, Ignacio (ES)  
Calle Gran Vía, 49  
E—28013 Madrid
- Cadenas Dapena, Juan Antonio (ES)  
Calle Luis Piernas, 38  
E—28017 Madrid
- Civanto Villar, Alicia (ES)  
Nuñez de Balboa, 86  
E—28006 Madrid
- Civanto Villar, Yolanda (ES)  
Nuñez de Balboa, 86  
E—28006 Madrid
- Cueto-Felgueroso Felgueroso, Luis (ES)  
Alvarez Garaya 8-8. A  
E—33206 Gijon-Asturias
- Davila Baz, Angel (ES)  
Avenida El Ferrol N. 24, 3.-4  
E—28029 Madrid
- De las Heras Hurtado, Margarita (ES)  
Calle General Pardinias, 45  
Bajo A  
E—28001 Madrid
- Del Olmo Extremeno, Mario Antonio (ES)  
Calle Capitan Haya N. 15, 12.A  
E—28020 Madrid
- De Pablos Riba, Juan Ramon (ES)  
Los Madrazo, 24  
E—28014 Madrid
- De Pablos Riba, Julio (ES)  
Los Madrazo, 24  
E—28014 Madrid



- De Pablos Riba, Luis Maria (ES)  
Los Madrazo, 24  
E—28014 Madrid
- Diaz de Bustamante y Terminel, Isidro (ES)  
Avenida del General Peron, 16  
E—28020 Madrid
- Diaz Nuñez, Joaquin (ES)  
Avenida Diagonal 417  
E—08008 Barcelona
- Diaz Ungria, Domingo (ES)  
Calle Artistas, 2  
E—28020 Madrid
- Diez de Rivera de Elzaburu, Alfonso (ES)  
Sres. Elzaburu  
Calle Miguel Angel, 21  
2a planta.  
E—28010 Madrid
- Fernandez Arias, Mario (ES)  
Modesto Lafuente, 12  
E—28010 Madrid
- Fernandez de Bethencourt, Marcos (ES)  
Goya 143, 4. dcha.  
E—28009 Madrid
- Fernandez Lerroux, Aurelio (ES)  
Calle Vallehermoso, 50  
E—28015 Madrid
- Fernandez Marquina, Cecilio (ES)  
Calle Sirio, 66  
Escalera 1.  
E—28007 Madrid
- Garcia-Escribano Rodriguez de Tembleque, Vincente (ES)  
Profesor Waksman, 4  
E—28036 Madrid
- Garrido Lopez, Benito (ES)  
Calle Alcalá, 121 - 5.  
E—28014 Madrid
- Gonzalez Gomez, Maria Virtudes (ES)  
Calle Lope de Rueda, 28  
E—28009 Madrid
- Gomez-Acebo Cavero, Marcos (ES)  
Calle Argensola, 25  
E—28004 Madrid
- Guilleumas Brosa, Antoni (ES)  
Calle de Valencia, 306  
E—08009 Barcelona
- Iturralde Goni, Miguel (ES)  
Garcia Castanon 1-5.  
E—31007 Pamplona
- Izquierdo Picazo, Antonio (ES)  
Calle Luisa Fernanda, 8 - 4.E  
E—28008 Madrid
- Jimenez Blasco, Maria Nieves (ES)  
Calle Sagasta, 12  
E—28004 Madrid
- Juliani Hernan, Antonio José (ES)  
Calle General Davila, 11  
E—28003 Madrid
- Lahidalga de Careaga, José Luis (ES)  
Goya, 143  
E—28009 Madrid
- Lahidalga Rodriguez, José (ES)  
Goya, 143  
E—28009 Madrid
- Lanza Murciano, Marino Manuel (ES)  
Calle Ribadavia, 8 - 2.H  
E—28029 Madrid
- Maldona do Jordan, Julia (ES)  
Musico Hipolito Martinez, 11 - 1.  
E—46020 Valencia
- Molinero Zopio, Felix (ES)  
Islas Cies, 34 - 8.X  
E—28035 Madrid
- Morell Coll, Assumpcio (ES)  
Calle de Valencia, 306  
E—08009 Barcelona
- Nunez Villaveiran y Ovilo, Ramiro (ES)  
Principe de Vergara, 221  
E—28016 Madrid
- Ochoa Blanco-Recio, José Ignacio (ES)  
7, Hermanos Becquer  
E—28006 Madrid
- Pau i Gratacos, Lluís (ES)  
Calle Creu, 43 - 2.A  
E—17002 Girona
- Pipino Martinez, Carlos Cesar (ES)  
Calle Almagro, 11  
Piso 6.  
Oficinas 7 y 8  
E—28010 Madrid
- Retuerta Carabella, Jaime Jesus (ES)  
51, Avenida America  
E—28002 Madrid
- Roeb Diaz-Alvarez, Maria (ES)  
Paseo de la Castellana, 129  
E—28046 Madrid
- Ruiz de los Panos Estelrich, Eugenio (ES)  
Calle Juan Hurtado de Mendoza, 5-3.  
E—28036 Madrid
- Sagües Ibero, Rafael (ES)  
Garcia Castanon, 1-5.  
E—31007 Pamplona
- Sanchez Gutierrez, Fausto (ES)  
Calle Gandia, 5  
E—28007 Madrid
- Valentin-Fernandez de Velasco, José Maria (ES)  
Calle Telegrafo, 44 - 1.2a  
E—08026 Barcelona
- Vazquez Fernandez-Villa, Concepcion (ES)  
Gran Vía 22 duplicado  
E—28013 Madrid

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Isern-Jara, Nuria (ES)  
Calle Orense 64  
E—28020 Madrid

#### Frankreich / France

##### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Religieux, Bernard (FR)  
Cabinet Harlé (FR)  
2, rue de Bréa  
F—44000 Nantes

Sciaux, Edmond (FR)  
Thomson-CSF - S.C.P.I.  
19, Avenue de Messine  
F—75013 Paris

**Änderungen / Amendments / Modifications**

- Chereau, Louis (FR)  
Novapat-Cabinet Chereau  
63bis, Boulevard Bessières  
F—75017 Paris
- Poidatz, Emmanuel (FR)  
96, Boulevard Maiesherbes  
F—75017 Paris
- Robineau, Bernard (FR)  
Château de Saint Félix de Pallières  
F—30140 Anduze
- Schirmann, Félix (FR)  
24, rue des Bouchers  
F—67000 Strasbourg
- Tony-Durand, Serge (FR)  
77, rue Boissière  
F—75116 Paris

**Löschungen / Deletions / Radiations**

- Burlot, Pierre (FR) - R. 102(1)  
Roussel Uclaf  
Département des Brevets  
B.P. no. 9  
F—93230 Romainville
- Dutertre, Bernard (FR)  
14, Elysée I  
F—78170 La Celle St. Cloud
- Jacques, Max (FR)  
Régie Nationale des Usines Renault  
8-10, avenue Emile Zola  
F—92109 Boulogne-Billancourt
- Kavos, Stéphane (FR)  
37, rue de la Fédération  
F—75017 Paris
- Zutrauen, Alexander (FR) - R. 102(1)  
2-4, rue Pierret  
F—92200 Neuilly-sur-Seine

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

- Driver, Virginia Rozanne (GB)  
Haseltine Lake & Co.  
28 Southampton Buildings  
GB—London WC2A 1AT
- Fletcher Watts, Susan J. (GB)  
Courtaulds plc  
Patent Services  
345 Foleshill Road  
GB—Coventry CV6 5AE
- Rutter, Keith (GB)  
Beecham Pharmaceuticals Biosciences  
Research Centre  
Yew Tree Bottom Road  
GB—Epsom, Surrey KT18 5XQ

**Änderungen / Amendments / Modifications**

- Brewer, Christopher Laurence (GB)  
Glaxo Holdings p.l.c.  
Graham Street  
GB—London N1 8JZ
- Brown, Peter A. (GB)  
McCarthy & McCarthy  
141 Moorgate  
5th Floor  
GB—London EC2M 6TX
- Crawley, Patrick Edward (GB)  
Celltech Limited  
216 Bath Road  
GB—Slough, Berks., SL1 4EN
- Dean, Michael Brian (GB)  
37 Glanleam Road  
GB—Stanmore, Middx. HA7 4NW
- Evans, Nigel Meurig (GB)  
1 King's Mews  
St. John's Place  
GB—Canterbury CT1 1RB

- Hamilton, Raymond (GB)  
British Technology Group  
101 Newington Causeway  
GB—London SE1 6BU
- Hoolahan, Michael John (GB)  
Kirklee  
Church Road  
GB—West Chiltington,  
West Sussex RH20 2JW
- Kerr, Simonne June (GB)  
Potts, Kerr & Co.  
P.O. Box 688  
GB—Ascot, Berkshire SL5 8YT
- Lawrence, Brian Richard (GB)  
59 Shenfield Place  
Shenfield  
GB—Brentwood, Essex CM15 9AH
- Lewis, David Overington (GB)  
Babcock International plc  
165 Great Dover Street  
GB—London SE1 4YA
- Walter, Ralph (GB)  
22 Reynolds Close  
GB—London NW11 7EA

**Löschungen / Deletions / Radiations**

- Barraclough, Charles Edmund (GB)  
I.P.P. Service  
"Montana"  
Sanderstead Road  
GB—S. Croydon, Surrey CR2 OPD
- Scott, John Baliol (GB)  
Old Chiswell Hall  
GB—Edenbridge, Kent

**Italien / Italy / Italie****Löschungen Deletions / Radiations**

- Ferri, Antonio (IT) - R. 102(1)  
c/o Brevetti Europa S.r.l.  
Piazza Bernini, 6  
I—20133 Milano

**Liechtenstein****Änderungen / Amendments / Modifications**

Büchel, Jutta (LI)  
Bergstraße 297  
FL-9495 Triesen

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

De Neeff, Phillip (NL, US)  
Shell  
Internationale Research Maatschappij B.V.  
Carel van Bylandtlaan 30  
NL-2501 AN Den Haag

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Bleukx, L.L.M. (BE)  
Octroobureau DSM  
Postbus 9  
ML-6160 MA Geleen

Hoogstraten, Willem Cornelis Roeland (NL)  
Octroobureau DSM  
P.O. Box 9  
NL-6160 MA Geleen

Kradolfer, Theodorus Albertus Clemens (NL)  
Océ-Nederland B.V.  
St. Urbanusweg 43  
NL-5914 CC Venlo

Louet Feisser, Arnold (NL)  
IBM Nederland N.V.  
Intellectual Property Dept.  
P.O. Box 24  
NL-1420 AA Uithoorn

Rhijnsburger, J.G. (NL)  
De Lange Krag 36  
NL-2811 RX Reeuwijk

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

Platt, Timothy Nathaniel (US)  
Albihns Patentbyrå  
Box 7664  
S-103 94 Stockholm

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Berggren, Björn (SE)  
ASEA AB  
S-721 83 Västerås

Graudums, Valdis (SE)  
Albihn West AB  
Stora Nygatan 15  
S-411 08 Göteborg

Hagelberg, Anders Torvald Sverker (SE)  
Albihn West AB  
Stora Nygatan 15  
S-411 08 Göteborg

Jansson, Ulf (SE)  
Röllingbyvägen 19  
S-184 00 Åkersberga

Norén, Per Bo Arne (SE)  
Swedpatent AB  
P.O. Box 186  
S-198 00 Balsta

MacFie, W R (SE)  
Albihn West AB  
Stora Nygatan 15  
S-411 08 Göteborg

Mossmark, Anders Lennart (SE)  
Albihn West AB  
Stora Nygatan 15  
S-411 08 Göteborg

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

### Auswirkungen des Europäischen Patentübereinkommens auf das nationale Recht

In der Vergangenheit hat das EPA in seinem Amtsblatt eine Reihe von Beiträgen veröffentlicht, mit denen die Öffentlichkeit über die Auswirkungen des Europäischen Patentübereinkommens auf das Recht der einzelnen Vertragsstaaten unterrichtet werden sollte.

Ein von Herrn J. Delicado Montero-Rios, dem Generaldirektor des Spanischen Patentamts (Registro de la Propiedad Industrial), verfaßter Beitrag über die neue Patentgesetzgebung in Spanien ist nachstehend (S. 106 ff.) abgedruckt.

In der nachstehenden, alphabetisch geordneten Tabelle ist jeweils angegeben, in welchen Ausgaben des Amtsblatts die Beiträge über die verschiedenen Vertragsstaaten<sup>1)</sup> sowie Hinweise auf Änderungen oder Ergänzungen erschienen sind.

Vertragsstaat	Amtsblatt
Belgien	1980. 114 - 1981. 153 - 1987. 134 u. 428
Bundesrepublik Deutschland	1979. 51 - 1980. 146 - 1981. 44 - 1987. 175
Frankreich	1979. 252 - 1982. 24 - 1987. 341
Griechenland	Beilage zum ABl. 9/1986
Italien	1979. 417 - 1985. 186
Liechtenstein	vgl. Mitteilung im ABl. 1980. 36
Luxemburg	1979. 325
Niederlande	1979. 370
Österreich	1979. 453 - 1985. 116 - 1987. 133 u. 426 x
Schweden	1979. 145 - 1980. 147
Schweiz	1979. 9
Spanien	1988. 106 x
Vereinigtes Königreich	1979. 97 - 1987. 263 u. 342

## INFORMATION FROM THE CONTACTING STATES

### Impact of the European Patent Convention on National Law

In the past a series of articles was published in the Official Journal informing the public of the impact of the European Patent Convention on the law of the various Contracting States.

An article prepared by Mr J. Delicado Montero-Rios, Director General of the Spanish Registry of Industrial Property, on the new patent legislation in Spain is published below (p. 106 et seq.).

The alphabetical list below indicates where articles dealing with individual Contracting States, as well as amending or additional information, are to be found in the Official Journal (year and page number)<sup>1)</sup>:

Contracting State	Official Journal
Austria	1979. 453 - 1985. 116 - 1987. 133 and 426
Belgium	1980. 114 - 1981. 153 - 1987. 134 and 428
France	1979. 252 - 1982. 24 - 1987. 341
Germany (Federal Republic of)	1979. 51 - 1980. 146 - 1981. 41 - 1987. 175
Greece	Supplement to OJ 9/1986
Italy	1979. 417 - 1985. 186
Liechtenstein	see announcement in OJ 1980. 36
Luxembourg	1979. 325
Netherlands	1979. 370
Spain	1988. 106 x
Sweden	1979. 145 - 1980. 147
Switzerland	1979. 9
United Kingdom	1979. 97 - 1987. 263 and 342

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

### Incidences sur le droit national de la Convention sur le brevet européen

Dans le passé, une série d'articles du Journal officiel a été consacrée à informer le public des incidences de la Convention sur le brevet européen sur le droit des différents Etats contractants du moment.

Un article relatif à la nouvelle législation en matière de brevets en Espagne, rédigé par J. Delicado Montero-Rios, Directeur général de l'Office espagnol de la propriété industrielle, est reproduit plus loin (pp. 106 ss).

Pour mémoire, la liste alphabétique ci-après indique les références du Journal officiel dans lequel ont paru les articles relatifs aux différents Etats contractants<sup>1)</sup> ainsi que certaines informations modificatives ou complémentaires.

Etat Contractant	Journal officiel
Allemagne (République fédérale d')	1979. 51 - 1980. 146 - 1981. 44 - 1987. 175
Autriche	1979. 453 - 1985. 116 - 1987. 133 et 426
Belgique	1980. 114 - 1981. 153 - 1987. 134 et 428
Espagne	1988. 106 x
France	1979. 253 - 1982. 24 - 1987. 341
Grèce	Supplément au JO n° 9/1986
Italie	1979. 417 - 1985. 186
Liechtenstein	Cf. communication parue au JO 1980. 36
Luxembourg	1979. 325
Pays-Bas	1979. 370
Royaume-Uni	1979. 97 - 1987. 263 et 342
Suède	1979. 145 - 1980. 147
Suisse	1979. 9

<sup>1)</sup> In dieser Reihe fehlt nun lediglich noch der Beitrag über Griechenland, der allerdings auch bald erscheinen könnte, nachdem am 22.9.1987 ein neues griechisches Gesetz (Gesetz Nr. 1733/1987) im Amtsblatt der Republik Griechenland veröffentlicht wurde, das in erster Linie das Patentwesen betrifft. Am 1. Januar 1988 ist dieses Gesetz in vollem Umfang in Kraft getreten, nachdem einige seiner Bestimmungen, insbesondere bezüglich der Anwendung des EPU in Griechenland, bereits am 22.9.1987 in Kraft getreten sind, wenngleich sie noch durch eine Durchführungsverordnung ergänzt werden müssen.

<sup>1)</sup> An article dealing with the impact of the EPC in Greece will appear in a forthcoming issue of the Official Journal following publication in the Official Journal of the Hellenic Republic of 22 September 1987 of a new Greek law relating to patents in particular (Law No. 1733/1987). This law has been in effect in its entirety since 1 January 1988. However, a number of its provisions, including those relating to the application of the EPC in Greece, entered into force on 22 September 1987 but still need to be supplemented by an implementing decree.

<sup>1)</sup> Il manque encore à cette série un article relatif à la Grèce. Un tel article pourra paraître assez prochainement du fait qu'une nouvelle loi grecque relative notamment aux brevets (loi n° 1733/1987) a été publiée au Journal Officiel de la République hellénique du 22 septembre 1987. Cette loi est applicable en sa totalité depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1988; néanmoins certaines de ses dispositions, dont celles relatives à l'application de la CBE en Grèce, sont entrées en vigueur dès le 22 septembre 1987, étant précisé qu'elles doivent être complétées par un décret d'application.

**Österreich: Gesetzgebung****Austria: Legislation****Autriche: Législation****I. Patent- und Markengebühren-Novelle 1987**

Am 1. Januar 1988 ist das Bundesgesetz vom 16. Dezember 1987, BGBl. Nr. 253, mit dem das Patentgesetz und das Markenschutzgesetz geändert werden (Patent- und Markengebühren-Novelle 1987)<sup>1)</sup>, in Kraft getreten.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Österreich werden darauf hingewiesen, daß ab 1. Januar 1988 folgende Gebührensätze gelten:

**1.1 Einreichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ:**

ATS 900 zuzüglich ATS 350 für die sechste und jede folgende Seite der Übersetzung.

**1.2 Einreichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ:**

ATS 900 zuzüglich ATS 350 für die sechste und jede folgende Seite der Übersetzung sowie ATS 350 für das dritte und jedes weitere Blatt der dazugehörigen Zeichnungen.

**1.3 Jahresgebühren:**

3. Jahr	900 ATS
4. Jahr	900 ATS
5. Jahr	1 000 ATS
6. Jahr	1 100 ATS
7. Jahr	1 200 ATS
8. Jahr	1 600 ATS
9. Jahr	2 000 ATS
10. Jahr	2 900 ATS
11. Jahr	3 500 ATS
12. Jahr	4 300 ATS
13. Jahr	5 700 ATS
14. Jahr	6 100 ATS
15. Jahr	7 200 ATS
16. Jahr	10 500 ATS
17. Jahr	13 200 ATS
18. Jahr	15 000 ATS
19. Jahr	19 000 ATS
20. Jahr	24 000 ATS

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

Anmeldegebühr 700 ATS

**II. Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"**

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (5. Auflage) werden gebeten, die in den Tabellen III.B Spalte 2, IV Spalte 3, VI Spalte 1 und VII Spalte 2 genannten Gebührensätze entsprechend zu berichtigen.

**I. 1987 Law amending the Patent and Trademark Fees**

On 1 January 1988 the Federal Law of 16 December 1987 (Federal Law Gazette - BGBl. No. 253) amending the Patent Law and Trademark Protection Law (*Patent- und Markengebühren-Novelle 1987*)<sup>1)</sup> entered into force.

Applicants and proprietors of European patents with effect in Austria are advised that from 1 January 1988 the following rates apply:

**1.1 Filing of translations of the claims pursuant to Article 67(3) EPC:**

ATS 900 plus ATS 350 for the 6th and each subsequent page of the translation.

**1.2 Filing of translations of the patent specification under Article 65 EPC:**

ATS 900 plus ATS 350 for the 6th and each subsequent page of the translation and ATS 350 for the 3rd and each subsequent page of any drawings.

**1.3 Renewal fees:**

3rd year	900 ATS
4th year	900 ATS
5th year	1 000 ATS
6th year	1 100 ATS
7th year	1 200 ATS
8th year	1 600 ATS
9th year	2 000 ATS
10th year	2 900 ATS
11th year	3 500 ATS
12th year	4 300 ATS
13th year	5 700 ATS
14th year	6 100 ATS
15th year	7 200 ATS
16th year	10 500 ATS
17th year	13 200 ATS
18th year	15 000 ATS
19th year	19 000 ATS
20th year	24 000 ATS

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

Filing fee 700 ATS

**II. Updating of to the Information brochure "National law relating to the EPC"**

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (5th edition) are asked to make the appropriate corrections to the amounts of fees shown in Tables III.B, column 2, IV, column 3, VI, column 1, and VII, column 2.

**I. Loi de 1987 portant modification des taxes relatives aux brevets et marques**

La loi fédérale du 16 décembre 1987 (Journal Officiel - BGBl. n° 253) portant modification de la loi sur les brevets et de la loi sur les marques (*Patent- und Markengebühren- Novelle 1987*)<sup>1)</sup> est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1988.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en Autriche sont informés qu'à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1988, les montants suivants sont applicables:

**1.1 Production de traductions des revendications conformément à l'article 67, paragraphe 3 de la CBE:**

900 ATS plus 350 ATS pour chaque page de la traduction en sus de la cinquième.

**1.2 Production de la traduction du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 de la CBE:**

900 ATS plus 350 ATS pour chaque page de la traduction en sus de la cinquième et 350 ATS pour chaque feuille de dessin y afférente en sus de la deuxième.

**1.3 Taxes annuelles:**

3 <sup>e</sup> année	900 ATS
4 <sup>e</sup> année	900 ATS
5 <sup>e</sup> année	1 000 ATS
6 <sup>e</sup> année	1 100 ATS
7 <sup>e</sup> année	1 200 ATS
8 <sup>e</sup> année	1 600 ATS
9 <sup>e</sup> année	2 000 ATS
10 <sup>e</sup> année	2 900 ATS
11 <sup>e</sup> année	3 500 ATS
12 <sup>e</sup> année	4 300 ATS
13 <sup>e</sup> année	5 700 ATS
14 <sup>e</sup> année	6 100 ATS
15 <sup>e</sup> année	7 200 ATS
16 <sup>e</sup> année	10 500 ATS
17 <sup>e</sup> année	13 200 ATS
18 <sup>e</sup> année	15 000 ATS
19 <sup>e</sup> année	19 000 ATS
20 <sup>e</sup> année	24 000 ATS

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

Taxe de dépôt: 700 ATS

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

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (5<sup>e</sup> édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux suivants: III.B, colonne 2; IV, colonne 3; VI, colonne 1; VII, colonne 2.

<sup>1)</sup> Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich Nr. 253/1987.

<sup>1)</sup> Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich Nr. 253/1987.

<sup>1)</sup> Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich Nr. 253/1987.

## Bundesrepublik Deutschland: Rechtsprechung

Beschluß des Bundespatentgerichts, 32. Senat, vom 24. Juni 1986 (32 W (pat) 63/85)<sup>\*)</sup>

Stichwort: Doppelschutz

Art. II § 8 IntPatÜG

§§ 3, 6, 9, 28 und 29 PatG 1978

Art. 139 (3) EPÜ,

Art. 80 (4) GPÜ

**Kennwort:** "gleichzeitiger Schutz durch europäische und nationale Anmeldungen oder Patente" - "Auslegung des Verbots des Doppelschutzes" - "Rechtsschutzbedürfnis für die Durchführung des nationalen Erteilungsverfahrens" - "Rechtsstellung des Erfinders"

*Leitsätze*

*I. Die in Art. II § 8 IntPatÜG enthaltene Regelung ist abschließend.*

*II. Das sich aus Art. II § 8 IntPatÜG ergebende Verbot des Doppelschutzes bezieht sich nur auf das Recht aus dem Patent.*

*III. Durchführung und Abschluß des Prüfungsverfahrens können im Falle der vorausgegangenen Erteilung eines europäischen Patents nicht unter Hinweis auf ein fehlendes Rechtsschutzbedürfnis an der Erteilung des nationalen Patents verweigert werden.*

### Sachverhalt und Anträge

Die Patentanmeldung P 29 ... der D. AG in F. betrifft Ruße für Druckfarben. Sie ist am 11. Juni 1979 angemeldet und am 18. Dezember 1980 offengelegt worden. (...) Prüfungsantrag wurde am 28. April 1981 gestellt.

Unter Beanspruchung der Priorität der Voranmeldung in der Bundesrepublik Deutschland vom 11. Juni 1979 hat die D. AG in F. am 3. April 1980 beim Europäischen Patentamt eine Anmeldung mit der Bezeichnung "Ruße für Druckfarben" hinterlegt und u. a. die Bundesrepublik Deutschland als Vertragsstaat benannt. Diese Anmeldung ist am 7. Januar 1981 veröffentlicht, der Hinweis auf die Patenterteilung am 3. März 1982 bekanntgemacht worden. Die Frist zur Einlegung des Einspruchs gegen das europäische Patent ist abgelaufen, ohne daß Einsprüche eingelegt worden sind.

Die Patentansprüche des europäischen Patents 0 020 ... mit der Priorität vom 11. Juni 1979 sind mit denen der

## Federal Republic of Germany: Case Law

Decision of the *Bundespatentgericht* (Federal Patent Court), 32nd Senate, dated 24 June 1986 (32 W (pat) 63/85)<sup>\*)</sup>

Headword: Doubleprotection

Art. II § 8 LIPC<sup>\*\*)</sup>

Sections 3, 6, 9, 28 and 29 Patent Law 1978

Art. 139(3) EPC

Art. 80(4) CPC

**Keyword:** "Simultaneous protection by European and national applications or patents" - "Interpretation of the prohibition of double protection" - "Legitimate interest in execution of the national grant procedure" - "Legal position of the inventor"

*Headnote*

*I. The provision contained in Art. II § 8 LIPC is exhaustive.*

*II. The prohibition of double protection deriving from Art. II § 8 LIPC refers only to the rights conferred by the patent.*

*III. In cases where a European patent has already been granted, execution and completion of the examination procedure cannot be refused on the grounds of lack of legitimate interest in the grant of a national patent.*

### Summary of Facts and Submissions

Patent application P 29 ... from the company of D... in F... relates to carbon blacks for printer's inks. It was filed on 11 June 1979 and published on 18 December 1980. (...) A request for examination was submitted on 28 April 1981.

On 3 April 1980, the company of D... in F... filed at the European Patent Office an application entitled "Carbon blacks for printer's inks", claiming the priority of the earlier application in the Federal Republic of Germany of 11 June 1979 and designating inter alia the Federal Republic of Germany. This application was published on 7 January 1981 and the mention of the grant of the patent was published on 3 March 1982. The period for filing opposition against the European patent expired without such action being taken.

The claims of European patent 0 020 ... with the priority of 11 June 1979 are identical to those of the German patent

## République fédérale d'Allemagne: Jurisprudence

Décision du *Bundespatentgericht* (Tribunal fédéral des brevets), 32<sup>e</sup> Chambre, en date du 24 juin 1986 (32 W (pat) 63/85)<sup>\*)</sup>

Référence: Doppelschutz (Protections cumulées)

Article II(8) IntPatÜG<sup>\*\*)</sup>

Articles 3, 6, 9, 28 et 29 PatG 1978 (loi sur les brevets de 1978)

Article 139(3) CBE

Article 80(4) CBC

**Mot-clé:** "Protections cumulées conférées par des demandes ou des brevets européens et nationaux" - "Interprétation de l'interdiction des protections cumulées" - "Intérêt légitime justifiant la mise en œuvre de la procédure nationale de délivrance des brevets" - "Statut juridique de l'inventeur"

*Sommaire*

*I. Les dispositions, contenues dans l'article II(8) IntPatÜG sont exhaustives.*

*II. L'interdiction des protections cumulées, édictée par l'article II(8) IntPatÜG, ne concerne que les droits conférés par le brevet.*

*III. Lorsqu'un brevet européen a déjà été délivré, il n'est pas possible de refuser de mettre en œuvre et de conclure la procédure nationale d'examen au motif qu'il n'existe pas d'intérêt légitime à la délivrance d'un brevet national.*

### Exposé des faits et conclusions

La demande de brevet P 29 ... de la société D. AG à F. concerne des noirs de carbone pour encres d'impression. Elle a été déposée le 11 juin 1979 et publiée sans examen le 18 décembre 1980. (...) La requête en examen a été présentée le 28 avril 1981.

Le 3 avril 1980, la société D. AG à F. a déposé auprès de l'Office européen des brevets une demande sous le titre "noirs de carbone pour encres d'impression", revendiquant la priorité de la demande antérieure déposée le 11 juin 1979 en République fédérale d'Allemagne, et désignant notamment la République fédérale d'Allemagne. Cette demande a été publiée le 7 janvier 1981, et la mention de la délivrance du brevet a été publiée le 3 mars 1982. A l'expiration du délai d'opposition au brevet européen, aucune opposition n'avait été formée.

Les revendications contenues dans le brevet européen n° 0 020 ..., revendiquant la priorité de la demande déposée

<sup>\*)</sup> Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text. Der vollständige Wortlaut des Beschlusses ist im Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1986, 343 veröffentlicht.

<sup>\*)</sup> Translation of the official text, abridged for publication. The full text of the decision is reported in *Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen* 1986, p. 343.

<sup>\*\*)</sup> Law on International Patent conventions. A translation of this law has been published by WIPO in "Industrial Property Laws and Treaties", Germany, Text 2-001.

<sup>\*)</sup> Traduction du texte officiel, abrégé aux fins de la publication. Le texte intégral de la décision a été publié dans la revue *Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen* 1986, p. 343.

<sup>\*\*)</sup> Loi sur les traités internationaux en matière de brevets. La traduction française de cette loi a été publiée par l'OMPI dans "Lois et Traités de Propriété Industrielle", Allemagne, texte 2-001.

prioritätsbegründenden deutschen Patentanmeldung identisch.

Mit Bescheid vom 6. Oktober 1982 hat die Prüfungsstelle für Klasse C 09 C des Deutschen Patentamts die Patentansprüche der Anmeldung P 29 ... unter Hinweis auf die deutsche Offenlegungsschrift 25 30 371 und *Ullmanns Enzyklopädie der technischen Chemie*, Bd. 14, 4. Aufl., 1977, S. 646 wegen mangelnder Neuheit als nicht gewährbar bezeichnet.

Die Anmelderin ist den Ausführungen des Prüfungsbescheids in sachlicher Hinsicht mit Schriftsatz vom 28. Dezember 1982 in allen Punkten entgegengetreten und hat um eine Anhörung gebeten. Mit Schriftsatz vom 10. Februar 1984 hat sie unter Hinweis darauf, daß auf die "zugehörige europäische Patentanmeldung ... das Patent rechtskräftig erteilt" sei, um beschleunigte Bearbeitung gebeten und gleichzeitig an den Antrag auf Anberaumung einer Anhörung erinnert.

Mit Bescheid vom 16. Februar 1984 hat die Prüfungsstelle unter Hinweis auf Art. II § 8 IntPatÜG gefolgert, die vorliegende Anmeldung könne nicht mehr zu einem nationalen Patent führen, so daß es einer Anhörung der Anmelderin sowie eines Eingehens auf ihre sachlichen Ausführungen nicht bedürfe. Die Prüfungsstelle hat die Anmelderin aufgefordert, die Anmeldung zurückzuziehen, da diese andernfalls zurückgewiesen werden müsse.

Mit weiteren Schriftsätzen hat die Anmelderin u. a. die von der Prüfungsstelle vorgenommene Auslegung des Art. II § 8 IntPatÜG beanstandet und schließlich beantragt, die Ablehnung der Fortsetzung der sachlichen Prüfung beschwerdefähig zu beschließen. Gleichzeitig hat sie ihr Anhörungersuchen zurückgezogen.

In einer "zusammenfassenden patentrechtlichen Bewertung dieser Anmeldung" im Bescheid vom 9. August 1984 hat die Prüfungsstelle ihre bisher geäußerten Rechtsansichten aufrechterhalten und u. a. auf die Vorschrift des Art. 80 Abs. 4 GpÜ hingewiesen, aus welcher sich ergebe, daß ein Doppelschutz nach den in Art. II § 8 IntPatÜG genannten Zeitpunkten unmöglich sei. Ferner bestehe kein Rechtsschutzbedürfnis für eine nochmalige Patenterteilung für die vorliegende Anmeldung.

Nachdem die Anmelderin ihren Antrag auf baldmögliche Zustellung eines beschwerdefähigen Beschlusses aufrechterhalten hat, hat die Prüfungsstelle die Anmeldung mit Beschluß vom 15. Januar 1985 gemäß § 29 PatG 1978 nach dem IntPatÜG vom 21. Juni 1976 zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluß hat die Anmelderin am 22. Februar 1985 Beschwerde erhoben. Zu ihrer Begrün-

application giving rise to the priority right.

By decision dated 6 October 1982, the examining section for Class C 09 C applications at the German Patent Office, referring to unexamined German application 25 30 371 and to *Ullmann's Enzyklopädie der technischen Chemie*, Vol. 14, 4th edition, 1977, p. 646, declared that the claims made in application P 29... were not allowable since they lacked novelty.

In their submissions dated 28 December 1982, the applicants opposed all the pertinent arguments in the communication from the examining section and requested a hearing. In submissions dated 10 February 1984 in which they pointed out that "the patent had already been granted by final decision for the corresponding European patent application ...", they asked for handling of the matter to be speeded up and at the same time reminded the examining section of their request for a hearing to be fixed.

By communication of 16 February 1984 in which it referred to Art. II § 8 LIPC, the examining section concluded that the application in question could not lead to a national patent and that it was therefore not necessary to hold a hearing for the applicants or to go into their arguments regarding the subject-matter. The applicants were asked by the examining section to withdraw the application, since otherwise it would have to be rejected.

By further submissions, the applicants objected *inter alia* to the examining section's interpretation of Art. II § 8 LIPC and requested that an appealable decision be given in respect of the refusal to continue with the substantive examination. At the same time they withdrew their request for a hearing.

In a communication dated 9 August 1984 containing a "summary assessment of the application from the point of view of patent law", the examining section maintained the legal standpoint which it had previously expressed and referred *inter alia* to the provision in Art. 80(4) of the Community Patent Convention (CPC), from which it was evident that double protection after the time-limits specified in Art. II § 8 LIPC was ruled out; furthermore, it did not recognise the existence of any legitimate interest in the grant of a further patent in respect of the application in question.

Following this the applicants maintained their request for an appealable decision to be notified as soon as possible, whereupon the examining section rejected the application by decision of 15 January 1985 pursuant to Section 29 of the Patent Law 1978 in accordance with the LIPC of 21 June 1976.

The applicants appealed against this decision on 22 February 1985. In their grounds of appeal, the applicants es-

le 11 juin 1979, sont identiques à celles de la demande de brevet allemand qui avait donné naissance à ce droit de priorité.

Par notification en date du 6 octobre 1982, la Section des examens de l'Office allemand des brevets compétente pour la classe C 09 C, faisant valoir la demande allemande publiée sans examen sous le n° 25 30 371, ainsi que l'ouvrage intitulé "*Ullmanns Enzyklopädie der technischen Chemie*" (vol. 14, 4<sup>e</sup> édition, 1977, p. 646), a déclaré que les revendications de la demande P 29 ... n'étaient pas admissibles, en raison de leur défaut de nouveauté.

Par lettre du 28 décembre 1982, la demanderesse a réfuté point par point toutes les objections de fond soulevées dans la notification de la Section des examens, et demandé à être entendu. Faisant valoir dans sa lettre du 10 février 1984 que la "demande européenne correspondante ... avait abouti à la délivrance définitive d'un brevet", elle a demandé que la procédure soit accélérée, tout en rappelant qu'elle avait sollicité une audition.

Par une notification en date du 16 février 1984, la Section des examens a conclu, en vertu de l'article II(8) IntPatÜG, que la demande en cause ne pouvait plus donner lieu à la délivrance d'un brevet national, et qu'il n'était donc pas nécessaire d'entendre la demanderesse et de discuter des arguments de fond qu'elle avait avancés. La Section des examens a invité la demanderesse à retirer sa demande, en précisant que sinon celle-ci devrait être rejetée.

Dans des lettres ultérieures, la demanderesse a contesté entre autres l'interprétation de l'article II(8) IntPatÜG donnée par la Section des examens, et a finalement demandé que le refus de la poursuite de l'examen quant au fond soit prononcé par une décision susceptible de recours. En même temps, elle a retiré sa requête en audition.

Dans une notification en date du 9 août 1984, où elle présentait un "résumé des conclusions de l'analyse de la demande au regard du droit des brevets", la Section des examens a maintenu son point de vue, en faisant valoir notamment l'article 80(4) CBC, d'où il ressort que le cumul des protections est exclu après les dates visées à l'article II(8) IntPatÜG. En outre, elle a déclaré qu'il n'existait pas d'intérêt légitime ("*Rechtsschutzbedürfnis*") à la délivrance d'un autre brevet relatif à la demande en cause.

La demanderesse ayant maintenu sa requête visant à obtenir dans les meilleurs délais la notification d'une décision susceptible de recours, la Section des examens, par décision en date du 15 janvier 1985, a rejeté la demande en vertu de l'article 29 de la loi sur les brevets de 1978, conformément aux dispositions de l'IntPatÜG du 21 juin 1976.

La demanderesse a formé un recours contre cette décision le 22 février 1985. Le mémoire exposant les motifs du

derung wiederholt sie im wesentlichen ihren Vortrag zu den Bescheiden der Prüfungsstelle vom 16. Februar und 9. August 1984 und beantragt, den Beschluß der Prüfungsstelle vom 15. Januar 1985 aufzuheben und das nachgesuchte Patent zu erteilen, hilfsweise die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patentamt zurückzuverweisen.

Am 8. August 1985 hat der erkennende Senat beschlossen, dem Präsidenten des Deutschen Patentamts gemäß § 77 PatG 1981 anheimzugeben, dem Beschwerdeverfahren wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung beizutreten. Der Präsident des Deutschen Patentamts hat seinen Beitritt zum Beschwerdeverfahren erklärt und hat beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache an das Deutsche Patentamt zurückzuverweisen. Zur Begründung trägt der Präsident des Deutschen Patentamts vor, daß unter Berücksichtigung der dem Erfinder durch das Patentgesetz eingeräumten Rechtsstellung, der Besonderheiten des Patenterteilungsverfahrens und des Wortlautes des Art. II § 8 IntPatÜG, das Rechtsschutzinteresse des Anmelders an der Erteilung des deutschen Patents trotz eines vorher erteilten europäischen Patents nicht verneint werden könne.

#### Entscheidungsgründe

1. Die statthafte Beschwerde der Anmelderin ist in rechter Frist und Form eingelegt und damit zulässig. Sie ist gemäß Hilfsantrag sachlich auch begründet.

Der im angefochtenen Beschluß angegebene einzige Zurückweisungsgrund ist rechtlich nicht haltbar. Zu Unrecht beruft sich die Prüfungsstelle für die ihrer Entscheidung zugrundeliegende Ansicht, daß für die Erteilung eines nationalen Patents keinerlei Rechtsschutzbedürfnis anerkannt werden könne, wenn für denselben Erfinder mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland bereits ein europäisches Patent mit derselben Priorität erteilt worden ist, auf Art. II § 8 IntPatÜG. Sie verkennt damit den Regelungsumfang der in Art. II § 8 IntPatÜG enthaltenen Norm einerseits und die Tragweite der aus prozessualen Einzelvorschriften entwickelten Grundsätze über das Erfordernis des Rechtsschutzbedürfnisses andererseits.

2. Das Europäische Patentübereinkommen (EPU) hat es durch seinen Art. 139 Abs. 3 ausdrücklich den Vertragsstaaten überlassen, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Erfindung, die sowohl in einer europäischen Patentanmeldung oder einem europäischen Patent als auch in einer nationalen Patentanmeldung oder einem nationalen Patent mit gleichem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen ist, mit gleichem Prioritätstag offenbart ist, gleichzeitig durch europäische und nationale Anmeldungen oder Patente geschützt werden kann, also doppelten Schutz genießt.

Die Bundesrepublik Deutschland hat

essentially reiterated their arguments made in response to the examining section's communications dated 16 February and 9 August 1984 and requested that the decision of the examining section dated 15 January 1985 be set aside and the patent granted or, subsidiarily, that the matter be referred back to the German Patent Office for further examination.

On 8 August 1985 this Senate decided, in accordance with Section 77 of the 1981 Patent Law, to give the President of the German Patent Office the opportunity to intervene in the appeal proceedings in view of their fundamental importance. The President communicated his notice of intervention and requested that the decision under appeal be set aside and the matter referred back to the German Patent Office. In support of this request he stated that, considering the legal position conceded to the inventor by the Patent Law, the special features of the patent grant procedure and the wording of Art. II § 8 LIPC, the applicant's legitimate interest in the grant of the German patent could not be denied, despite a European patent having already been granted.

#### Reasons for the Decision

1. The applicants' appeal was filed in due form and on time and is therefore admissible. The subsidiary motion is allowable.

The sole reason for rejection given in the decision under appeal is not tenable in law. The examining section is wrong to invoke Art. II § 8 LIPC to justify its view - on which its decision was based - that the existence of legitimate interest in the grant of a national patent cannot be recognised if the same inventor has already been granted a European patent having the same priority, with effect in the Federal Republic of Germany. In doing so it fails to appreciate the scope of the provision of Art. II § 8 LIPC as well as the impact of the principles, as developed from individual rules of procedure, with regard to the requirement of the existence of a legitimate interest.

2. The European Patent Convention (EPC), in its Article 139(3), expressly leaves it to the Contracting States to decide whether and on what terms an invention disclosed in both a European patent application or patent and in a national application or patent having the same date of filing or, where priority is claimed, the same date of priority, may be protected simultaneously by both applications or patents, that is to say may enjoy double protection.

The Federal Republic of Germany has

recours reprend pour l'essentiel les objections formulées par la demanderesse en réponse aux notifications de la Section des examens en date des 16 février et 9 août 1984: la requérante demande que soit annulée la décision rendue le 15 janvier 1985 par la Section des examens, et que le brevet demandé soit délivré; à titre subsidiaire, elle demande que l'affaire soit renvoyée à l'Office allemand des brevets pour poursuite de l'examen.

Le 8 août 1985, la Chambre qui avait été saisie de l'affaire a décidé, en vertu de l'article 77 de la loi sur les brevets de 1981, de donner au Président de l'Office allemand des brevets la possibilité d'intervenir dans la procédure de recours, en raison de l'importance fondamentale des questions soulevées par celle-ci. Le Président de l'Office allemand des brevets, intervenant dans la procédure de recours, a demandé que la décision attaquée soit annulée et que l'affaire soit renvoyée à l'Office allemand des brevets, au motif que, compte tenu du statut juridique reconnu à l'inventeur par la loi sur les brevets, ainsi que des particularités de la procédure de délivrance et du texte de l'article II(8) IntPatÜG, il n'était pas possible de contester l'intérêt légitime du demandeur à la délivrance du brevet allemand, bien qu'un brevet européen ait été délivré antérieurement.

#### Motifs de la décision

1. Le recours a été formé dans les délais et dans la forme prescrite; il est donc recevable. Ainsi qu'il ressort de la requête subsidiaire, il est également fondé.

L'unique motif de rejet indiqué dans la décision attaquée n'est pas défendable du point de vue juridique. C'est à tort que la Section des examens invoque l'article II(8) IntPatÜG pour se justifier d'avoir nié dans sa décision l'intérêt légitime à la délivrance d'un brevet national dans le cas où il a déjà été délivré un brevet européen bénéficiant de la même priorité, désignant la République fédérale d'Allemagne et émanant du même inventeur. Elle méconnaît ce faisant aussi bien la portée de la règle posée à l'article II(8) IntPatÜG que celle des principes exigeant l'existence d'un intérêt légitime, tels qu'ils se dégagent de certaines règles de procédure.

2. L'article 139(3) de la Convention sur le brevet européen (CBE) laisse expressément les Etats contractants libres de décider si et dans quelles conditions peuvent être cumulées les protections assurées à une invention exposée à la fois dans une demande de brevet ou un brevet européen et dans une demande de brevet ou un brevet national ayant la même date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la même date de priorité, autrement dit, dans quelle mesure il peut y avoir double protection.

La République fédérale d'Allemagne



von dieser für den nationalen Gesetzgeber vorgesehenen Möglichkeit in der Weise Gebrauch gemacht, daß sie durch Art. II § 8 IntPatÜG den Doppelschutz derselben Erfindung durch ein dem Erfinder mit gleicher Priorität vom Europäischen wie vom Deutschen Patentamt oder im Beschwerdeverfahren vom Bundespatentgericht erteiltes Patent ausgeschlossen hat.

Schon aus der Tatsache, daß in Art. 139 Abs.3 EPÜ von der Offenbarung in europäischen Anmeldungen oder Patenten und nationalen Anmeldungen oder Patenten gesprochen wird, Art. II § 8 IntPatÜG sich aber nur mit erteilten Patenten befaßt, muß gefolgert werden, daß der deutsche Gesetzgeber die nationalen Anmeldungen unberührt lassen wollte.

Zum gleichen Ergebnis gelangt man, wenn man die Begründung zum Entwurf des IntPatÜG heranzieht (BIPMZ 1976, 322 ff.) (...), "wonach das von der nationalen Behörde erteilte Patent mit der Erteilung des europäischen Patents in dem Umfang seine Wirkung verliert, in dem Identität des Schutzzumfangs gegeben ist" (S. 327). Daraus wird einmal mehr deutlich, daß der deutsche Gesetzgeber nicht in nationale Anmeldungen eingreifen, sondern eben nur unerwünschte Folgen einer im übrigen unberührt gelassenen Erteilung eines nationalen Schutzes neben einem europäischen Patent ausschließen wollte, und zwar in der Weise, daß das europäische Patent wegen seiner im Zweifel größeren wirtschaftlichen Bedeutung doch eine gewisse Bevorzugung erfährt.

Wenn es schließlich in Art. II § 8 IntPatÜG heißt, daß das Patent in dem Umfang, in dem es dieselbe Erfindung wie das europäische Patent schützt, von dem Zeitpunkt an keine Wirkung mehr hat, zu dem

1. die Frist zur Einlegung des Einspruchs gegen das europäische Patent abgelaufen ist, ohne daß Einspruch eingelegt worden ist,
2. das Einspruchsverfahren unter Aufrechterhaltung des europäischen Patents rechtskräftig abgeschlossen ist oder
3. das Patent erteilt wird, wenn dieser Zeitpunkt nach dem in den Nummern 1 oder 2 genannten Zeitpunkt liegt,

wird in einer alle eventuell noch bestehenden Zweifel ausschließenden Weise erkennbar gemacht, daß der Gesetzgeber selbst den Fall regeln wollte und eindeutig geregelt hat, in dem das europäische Patent erteilt wurde, bevor das nationale Erteilungsverfahren abgeschlossen ist.

Wird aber selbst der Zeitpunkt, von dem an das erteilte Patent keine Wirkung mehr hat, ausdrücklich vom Regelungsinhalt erfaßt und wird, wie hier, für den Eintritt der Rechtsfolge an die offizielle Überschrift anderer, bereits geregelter Tatbestände, die grundsätzlich von der jeweiligen Gesetzesnorm miterfaßt werden, angeknüpft, nämlich die "Wirkung des Patents" in § 6 PatG 1978 bzw. in § 9 PatG 1981, kann nur festgestellt werden, daß in Ansehung des Rechtsinstituts "Verbot des Doppel-

avail itself of this right available to the national legislature by invoking Art. II § 8 LIPC to exclude double protection of the same invention conferred by a patent granted with the same priority by the European or the German Patent Office or, in appeal proceedings, by the Federal Patent Court.

The fact alone that Article 139(3) EPC refers to disclosure in European applications or patents and national applications or patents, whereas Art. II § 8 LIPC deals only with granted patents, impels the conclusion that the German legislature wished to leave national applications unaffected.

The same conclusion is reached if one considers the travaux préparatoires on the LIPC (BIPMZ 1976, p. 322 et seq.), (...) according to which, "when the European patent is granted, the patent granted by the national authority loses its effect insofar as its scope of protection is the same" (p. 327). This once again makes it clear that the German legislature did not wish to interfere with national applications but only to eliminate unwanted consequences arising from the grant of national protection otherwise left unaffected, side by side with a European patent, and that it wished to do this in such a way that, because on balance of its greater economic importance, the European patent would enjoy some degree of preferential treatment.

When Art. II § 8 LIPC states that the patent "shall have no further effect, insofar as it protects the same invention as the European patent, as from the time when

1. the time limit for the filing of opposition to the European patent has expired without any opposition having been filed;
2. the opposition procedure has been completed and the European patent confirmed, such completion having the force of law;
3. the patent is granted, where that time is later than the times referred to under 1 and 2 above",

it is made clear, in a way that rules out any doubt there might still be, that the legislature wished to - and indeed did - unequivocally regulate even the case where the European patent is granted before the national grant procedure has been concluded.

But when even the time from which the granted patent ceases to have effect is expressly stated in the provision, and when, as here, entry of this legal consequence is linked to the official heading to subject-matter already dealt with by the law and covered, in principle, by the corresponding legal provisions, i.e. the heading: "effect of the patent" in Section 6 of the 1978 Patent Law or in Section 9 of the 1981 Patent Law, then the only conclusion can be that with regard to "Prohibition of Double Protec-

a fait usage de cette possibilité ménagée au législateur national, en ce sens que l'article II(8) IntPatÜG exclut le cumul des protections pour une seule et même invention par deux brevets ayant la même date de priorité, délivrés à l'inventeur, l'un par l'Office européen, l'autre par l'Office allemand des brevets ou le Tribunal fédéral des brevets dans le cadre d'une procédure de recours.

Le simple fait qu'il soit question à l'article 139(3) CBE des inventions exposées à la fois dans une demande de brevet ou un brevet européen et dans une demande de brevet ou un brevet national, alors que l'article II(8) IntPatÜG ne mentionne que les brevets délivrés, suffit à prouver que le législateur allemand n'entendait pas viser les demandes nationales.

On aboutit à la même conclusion si l'on se reporte à l'exposé des motifs du projet de loi IntPatÜG (BIPMZ 1976, p. 322 s.) (...), selon lequel "le brevet délivré par l'administration nationale cesse de produire ses effets dès la délivrance du brevet européen, dans la mesure où l'étendue de la protection est identique" (p. 327) ce qui montre une fois de plus que le législateur allemand n'apas voulu intervenir au niveau des demandes nationales, mais seulement prévenir les conséquences indésirables de la coexistence d'un brevet européen et d'une protection nationale, maintenue intacte par ailleurs, en prévoyant que le brevet européen bénéficie en cas de doute d'une certaine préférence, en raison de son importance économique plus grande.

Enfin, du fait que l'article II(8) IntPatÜG dispose que le brevet national n'a plus d'effet, dans la mesure où il couvre la même invention que le brevet européen, à partir du moment où:

1. le délai de dépôt de l'opposition au brevet européen est écoulé sans qu'une opposition ait été formée;
2. la procédure d'opposition, avec maintien du brevet européen, a pris fin avec force de loi;
3. le brevet est délivré à une date postérieure à celles résultant des chiffres 1 ou 2 ci-dessus,

il apparaît clairement, sans le moindre doute possible, que le législateur avait l'intention de régler, et qu'il a effectivement réglé sans équivoque même le cas où le brevet européen a été délivré avant la clôture de la procédure de délivrance nationale.

Or, du moment que cette règle précise expressément même la date à laquelle le brevet délivré cesse de produire ses effets et que, comme en l'espèce, il est fait référence pour la date de survenance de l'effet juridique à d'autres faits qui ont déjà été réglementés et qui sont regroupés en tout état de cause sous le titre "effet du brevet" ("Wirkung des Patents") dans les dispositions de l'article 6 PatG 1978 et de l'article 9 PatG 1981, force est de conclure, eu égard à l'"interdiction protections

schutzes" des Art. II § 8 IntPatÜG keinerlei Lücke offengeblieben ist, die etwa durch Auslegung oder eine ergänzende Interpretation geschlossen werden müßte.

Hätte der Gesetzgeber das Erteilungsverfahren unabhängig von seinem Fortgang mit der Erteilung des europäischen Patents zum Abschluß kommen lassen wollen, hätte er unschwer eine andere, möglicherweise viel einfachere Formulierung gewählt, zumal in Art. 139 Abs.3 EPU ausdrücklich von der Offenbarung in einer europäischen und nationalen Patentanmeldung einerseits und einem europäischen und nationalen Patent andererseits die Rede ist.

Das bedeutet, daß, worauf auch der Präsident des Deutschen Patentamts zutreffend hinweist, der Gesetzgeber mit dem in Art. II § 8 IntPatÜG enthaltenen "Verbot des Doppelschutzes" nur die Ausübung der Rechte aus dem erteilten deutschen Patent einschränken wollte und eingeschränkt hat, nicht dagegen die Rechtsstellung, die dem Anmeldender aus einer deutschen Patentanmeldung erwächst.

Angesichts der klar erkennbaren Ursache der Regelung, des klar erkennbaren Zweckes der Regelung und des klar erkennbaren Umfangs der Regelung bedeutet das weiter, daß jede Umdeutung des Verbots des Doppelschutzes etwa in Richtung auf ein "Verbot der Doppelpatentierung" mit Sinn und Wortlaut der gesetzlichen Regelung in Art. II § 8 IntPatÜG nicht vereinbar und damit gesetzwidrig ist.

Das bedeutet schließlich, daß es einer Prüfungsstelle oder Patentabteilung allein auf Grund der in Art. II § 8 Abs. 1 Nr.3 IntPatÜG enthaltenen ausdrücklichen und abschließenden Regelung versagt ist, eine Patentanmeldung ohne abschließende sachliche Prüfung zurückzuweisen, zumal ohne eben diese abschließende sachliche Prüfung jede Prognose zur Frage der Identität des europäischen Patents mit dem möglichen nationalen Patent nur eine unzulässige, auf Annahmen beruhende Vorwegnahme des noch nicht vorliegenden endgültigen Prüfungsergebnisses und damit in aller Regel nur reine Spekulation sein kann.

3. Aber auch unter Berücksichtigung der aus prozessualen Einzelvorschriften entwickelten Grundsätze über das Erfordernis des Rechtsschutzbedürfnisses kann sich nichts anderes ergeben (...).

Der Bundesgerichtshof sieht keine Bedenken dagegen, "auch auf das Patenterteilungsverfahren die aus prozessualen Einzelvorschriften entwickelten Grundsätze über das Erfordernis des Rechtsschutzbedürfnisses anzuwenden. Denn der ihnen zugrunde liegende Gedanke, daß niemand die Gerichte (und Behörden) als Teil der Staatsgewalt unnütz oder gar unlauter bemühen oder ein gesetzlich vorgesehenes Verfahren zur Verfolgung zweckwidriger und insoweit nicht schutzwidriger" -

tion" in Art. II § 8 LIPC no loophole has been left which would need closing by further interpretation.

If the legislator had wanted to have the national grant procedure terminated regardless of the stage reached, as a consequence of the grant of the European patent, he could quite easily have chosen another, possibly much simpler, wording, especially since Art.139(3) EPC expressly refers to disclosure in a European and national patent application on the one hand and a European and national patent on the other.

This means, as the President of the German Patent Office rightly points out, that with the prohibition of double protection contained in Art. II § 8 LIPC the legislature intended to restrict only the exercise of the rights conferred by the granted German patent, which it has in fact done, and not the legal position accruing to the applicant from a German patent application.

In view of the clearly recognisable reason, purpose and scope of the provision, this means that any reinterpretation of the prohibition of double protection in the direction say of "prohibition of double patenting" is incompatible with the sense and wording of Art. II § 8 LIPC and therefore contrary to law.

From this it follows that on the basis solely of the express and conclusive provision contained in Art. II § 8(1) point 3 LIPC an examining section or patent division is not entitled to refuse a patent application without a conclusive substantive examination, especially since in the absence of the latter any attempt to answer the question as to whether the European patent is identical to the possible national patent would be an inadmissible and purely speculative anticipation of the outcome of the examination.

3. Nor is the situation changed if the principles governing the requirement of a legitimate interest developed from the individual rules of procedure are taken into consideration. (...)

The Federal Court of Justice sees no objection "to applying these principles to the patent grant procedure as well, because the idea lying behind them that no-one may bring a case before the courts (or the public services) as part of the state authority without due cause or with dishonest intent, or take advantage of a procedure provided for by law to pursue goals which are inappropriate and in this respect not worthy of protection, is not dependent on the nature of the procedure" (Federal Court of Justice

cumulées" instituée par l'article II(8) Int-PatÜG, qu'il ne subsiste pas de lacune qu'il conviendrait de combler par une interprétation ou un complément d'interprétation.

Si le législateur avait voulu clore la procédure de délivrance nationale quel que soit le déroulement de la procédure de délivrance du brevet européen, il lui aurait été facile de choisir une autre formulation, qui aurait pu être beaucoup plus simple, d'autant que l'article 139(3) CBE vise expressément les inventions exposées dans une demande européenne et une demande nationale d'une part, et dans un brevet européen et un brevet national d'autre part.

Autrement dit, comme le signale d'ailleurs avec juste raison le Président de l'Office allemand des brevets, "l'interdiction des protections cumulées" énoncée à l'article II(8) IntPatÜG ne visait à limiter et n'a effectivement limité que l'exercice des droits conférés par la délivrance du brevet allemand, et non le statut juridique conféré au demandeur par une demande de brevet allemand.

Autrement dit encore, les raisons à l'origine de cette règle, la finalité qu'elle poursuit ainsi que sa portée étant parfaitement claires, toute interprétation différente de l'interdiction des protections cumulées, qui irait par exemple dans le sens d'une interdiction de la double délivrance de brevets est incompatible avec l'esprit et la lettre de la disposition contenue dans l'article II(8) IntPatÜG, et donc contraire à la loi.

Autrement dit enfin, la disposition expresse et exhaustive figurant à l'article II(8), paragraphe 1, 3° IntPatÜG suffit à interdire à une section des examens ou à une division des brevets de rejeter une demande sans avoir procédé à un examen complet quant au fond, d'autant plus que tant que cet examen précisément n'a pas été effectué, toute conjecture à propos de l'identité du brevet européen et de l'éventuel brevet national n'est qu'une anticipation illégitime, car fondée sur de simples hypothèses, du résultat final de l'examen que l'on ne connaît pas encore, et ne constitue donc en règle générale qu'une pure spéculation.

3. C'est là la seule conclusion possible, même si l'on se réfère aux principes exigeant l'existence d'un intérêt légitime, pour agir tels qu'ils se dégagent de certaines règles de procédure (...).

Le *Bundesgerichtshof* (Cour fédérale de justice) ne voit aucun inconvénient à ce que "les principes exigeant l'existence d'un intérêt légitime, tels qu'ils se dégagent de certaines règles de procédure, soient également appliqués à la procédure de délivrance des brevets. En effet, l'idée qui sous-tend ces principes, à savoir que nul ne doit recourir sans nécessité, voire à des fins déloyales à des juridictions (ou à des administrations) qui agissent en tant qu'émanation de la puissance publique, ni utiliser

richtig muß es hier wohl heißen: nicht schutzwürdiger - "Ziele ausnutzen darf ... ist nicht von der Art des Verfahrens abhängig." (BGH in GRUR 1970, 601, 602 - Fungizid).

Schon an dieser Stelle bedarf es jedoch der Feststellung, daß es sich bei den hier erwähnten "Gerichten und Behörden als Teil der Staatsgewalt", die niemand unnützlich oder gar unlauter bemühen darf, nur um solche der deutschen Staatsgewalt handeln kann (...).

Verbietet es sich folglich schon aus diesem Grund, das europäische Patenterteilungsverfahren ohne weiteres den Grundsätzen des deutschen Patenterteilungsverfahrens unterzuordnen, darf unabhängig davon nicht unberücksichtigt bleiben, daß auch der BGH die oben erwähnten Grundsätze nicht uneingeschränkt auf das Patenterteilungsverfahren angewendet wissen will. In der o. a. "Fungizid"-Entscheidung heißt es nämlich weiter: "Die Anwendung der allgemeinen Grundsätze über das Erfordernis des Rechtsschutzbedürfnisses auf das Patenterteilungsverfahren darf freilich nicht ohne Berücksichtigung der dem Erfinder durch das Gesetz eingeräumten Rechtsstellung, der Besonderheiten des Patenterteilungsverfahrens und der Bedeutung der Patentansprüche erfolgen."

Diese zu berücksichtigende, dem Erfinder durch das Gesetz eingeräumte Rechtsstellung ist genau definiert. Es handelt sich dabei

a) um das unverändert gebliebene "Recht auf das Patent" aus § 3 PatG 1978, das mit der Erfindung entsteht und als echtes Vermögensrecht dem Schutz des Art. 14 GG unterliegt,

b) den unverändert gebliebenen "Anspruch auf Erteilung des Patents" aus § 9 PatG 1978 als öffentlich-rechtlichen Anspruch und

c) das ebenfalls unverändert gebliebene "Recht aus dem Patent", das sich auf die aus dem erteilten Patent ergebende Rechtsstellung aus § 6 PatG 1978 erstreckt.

Ergibt sich nun, wie oben dargelegt, daß der Gesetzgeber mit dem in Art. II § 8 IntPatÜG enthaltenen Verbot des Doppelschutzes nur die Ausübung der Rechte aus dem Patent einschränken wollte und eingeschränkt hat, kann der Anmelderin also auch unter diesem Gesichtspunkt das Rechtsschutzbedürfnis für ihr Interesse an der Durchführung und Beendigung des Prüfungsverfahrens nicht abgesprochen werden.

Nur der Vollständigkeit wegen soll in diesem Zusammenhang noch darauf hingewiesen werden, daß der Bundesgerichtshof auch für den Umfang der

in GRUR 1970, pp. 601, 602 "Fungizid"<sup>1)</sup>.

Here it should be pointed out however that the "courts (or the public services) as part of the state authority" referred to here, which no-one may resort to without due cause or even with dishonest intent can only be those of the German State (...).

Irrespective of the resulting conclusion, namely that the European grant procedure cannot simply be subordinated to the principles of the German grant procedure, another point to be noted is that the Federal Court of Justice too does not accept an unlimited application of the above-mentioned principles to the patent grant procedure. In the above-mentioned "Fungizid" decision it is further stated that: "The application in the patent grant procedure of the general principles relating to the requirement of a legitimate interest may not be undertaken without regard to the legal position of the inventor, the special features of the patent grant procedure and the importance of the patent claims."

This said legal position of the inventor is precisely defined. It refers to

(a) the unchanged "right to the patent" under Section 3 of the 1978 Patent Law which comes into being with the invention and, as a true property right, comes under the protection of Art. 14 of the Constitution,

(b) the unchanged "right to the grant of the patent" under Section 9 of the 1978 Patent Law as a right under public law, and

(c) the likewise unchanged "right conferred by the patent", which extends to the legal position deriving from the granted patent under Section 6 of the 1978 Patent Law.

If, as shown above, it now emerges that with the prohibition of double protection contained in Art. II § 8 LIPC the legislature wished only to restrict (and has in fact restricted) the exercise of the rights conferred by the patent, then from this angle too the applicants' need for legal protection of their interest in having the examination procedure carried out to completion cannot be denied.

If only for the sake of completeness it should also be pointed out that the Federal Court of Justice has set standards that also govern the scope of the

*une procédure prévue par la loi à des fins contraires à celles qui étaient prévues, et donc indignes de protection est une idée qui vaut quelle que soit la nature de la procédure.*" (Décision "Fungizid" du BGH, parue dans GRUR 1970, pp. 601 et 602).

Il convient toutefois de préciser ici que lesdites "juridictions ou administrations qui agissent en tant qu'émanation de la puissance publique", auxquelles personne ne doit faire appel sans nécessité voire à des fins déloyales, ne peuvent être que des émanations de la puissance publique allemande (...).

Ne serait-ce pour cette raison, on ne saurait soumettre purement et simplement la procédure européenne de délivrance des brevets aux principes de la procédure allemande de délivrance des brevets; par ailleurs il y a lieu de tenir compte du fait que la Cour fédérale de justice n'estime pas non plus que lesdits principes soient applicables sans restriction à la procédure de délivrance des brevets. Il est encore dit entre autres dans la décision "Fungizid": "Les principes généraux exigeant l'existence d'un intérêt légitime ne peuvent être appliqués à la procédure de délivrance des brevets sans qu'il soit tenu compte du statut juridique reconnu à l'inventeur par la loi, des particularités de la procédure de délivrance et de la signification des revendications."

Ce statut juridique qu'il y a lieu de prendre en compte et qui est reconnu à l'inventeur par la loi est clairement défini. Il s'agit en l'occurrence

a) du droit au brevet ("*Recht auf das Patent*") institué par l'article 3 de la loi sur les brevets de 1978 et demeuré inchangé, droit qui naît avec l'invention et qui, en tant que droit patrimonial authentique, bénéficie de la protection visée à l'article 14 de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne,

b) du droit à la délivrance du brevet ("*Anspruch auf Erteilung des Patents*"), institué par l'article 9 de la loi sur les brevets de 1978 et demeuré inchangé, droit relevant du droit public, et

c) des droits conférés par le brevet ("*Recht aus dem Patent*"), également demeurés inchangés, qui concernent le statut juridique conféré par le brevet délivré, tel qu'il découle de l'article 6 de la loi sur les brevets de 1978.

Or puisque, comme il a été exposé plus haut, l'interdiction des protections cumulées édictée à l'article II(8) IntPatÜG ne visait qu'à limiter - et n'a effectivement limité - que l'exercice des droits conférés par le brevet, il n'est pas possible, même de ce point de vue, de dénier à la demanderesse l'intérêt légitime à ce que la procédure de délivrance soit mise en œuvre et menée à son terme.

Il convient de rappeler à ce propos, simplement pour être complet, que la Cour fédérale de justice a également fixé des critères pour l'appréciation de

<sup>1)</sup> English version in 2 IIC 85 (1971).

Prüfung des Rechtsschutzbedürfnisses Maßstäbe gesetzt hat. In seinem Urteil vom 26. Juni 1973 heißt es u. a.: "Auszu-gehen ist von der großzügigen Gewäh-rung von Rechtsschutz... Strenge An-forderungen und Kleinliche Prüfung der Frage, ob ein Rechtsschutzbedürfnis vorliegt, würden den Anspruch des Rechtsuchenden auf staatlichen Rechtsschutz beschränken. Nur einer offensichtlich nicht schutzwürdigen Rechtsverfolgung, wie beispielsweise dem Scheinprozeß, dem zur Erlangung einer theoretischen Rechtsauskunft an-gestrengten Verfahren oder dem schika-nösen und rechtsmißbräuchlichen pro-zessualen Vorgehen, ist das Bedürfnis nach Rechtsschutz abzusprechen, nicht jedoch schon einer mutwilligen oder aussichtslosen Rechtsverfolgung." (BGH in GRUR 1974, 146 - Schraubennahtrohr).

Selbst wenn der Anmelderin nicht schon die oben dargelegte Argumentation zur Seite stünde, müßte ihre Be-schwerde zumindest aus dem zuletzt erörterten Gesichtspunkt Erfolg haben, weil ihre Rechtsverfolgung, wenn über-haupt, allenfalls als mutwillig und, im Falle einer Patenterteilung im Hinblick auf den sich dann aus Art. II § 8 IntPatÜG ergebenden Verlust der Wir-kung des Patents, als aussichtslos be-zeichnet werden könnte.

Im übrigen hat der Bundesgerichtshof in der "Schraubennahtrohr"-Entschei-dung auch ausgesprochen, daß das Rechtsschutzbedürfnis, da es Prozeß-voraussetzung ist, nicht mit Überlegun-gen verneint werden kann, die in den Bereich der sachlichen Begründetheit einer Klage gehören, und daß seine Prüfung nicht der einer Patentanmel-dung gleichgesetzt werden kann, die analoge Anwendung von § 28 PatG auf die Prüfung einer Prozeßvoraussetzung also nicht möglich ist (BGH, a.a.O., S. 147).

Genau das hat die Prüfungsstelle aber letztlich getan, denn die Bezugnahme im Zurückweisungsbeschuß auf § 29 PatG 1978 muß fraglich erscheinen, weil die Anmeldung nicht deshalb zu-rückgewiesen wurde, weil die nach § 28 c Abs. 1 gerügten Mängel, bei denen es sich um die in § 26 vorgeschrie-benen Anforderungen an die Anmel-dung handelt, nicht beseitigt wurden, sondern ausschließlich wegen des nach ihrer Ansicht fehlenden Rechtsschutz-bedürfnisses.

Die Benennung des § 29 und der Erlaß des Prüfungsbescheids vom 9. August 1984 erfolgten ersichtlich nur zu dem Zweck, um die Zurückweisung auf das bis dahin nicht erörterte, vermeintlich fehlende Rechtsschutzbedürfnis stüt-zen zu können.

4. Die vorstehenden Ausführungen zeigen, daß der angefochtene Beschuß unter keinerlei rechtlichen Gesichtspunkten aufrechterhalten werden kann. Er mußte daher aufgehoben werden.

Da die Prüfungsstelle die sachliche Prüfung der Anmeldung mit Bescheid

examination as to whether legitimate interest is to be recognized. In its deci-sion dated 26 June 1973 it is stated that: "One should start out from a generous grant of legal protection... Strict re-quirements and pedantic examination for existence of a legitimate interest would limit the interested party's right to legal protection by the state. The existence of a legitimate interest should be denied only in a case where there is obviously no call for legal protection, as for instance in a feigned action, in proceedings taken for the sake of ob-taining theoretical information on a point of law or in vexatious and legally abusive procedural actions, but not sim-ply on the grounds that the action is wilful or futile" (Federal Court of Justice in GRUR 1974, 146 - "Schraubennaht-rohr").

Even without the above argument on their side, the applicants' appeal would therefore have to succeed at least from this last angle, because their action could be described, if any, as wilful and, should a patent be granted, as futile, in view of the loss of the effect of this patent by virtue of Art. II § 8 LIPC.

Moreover, in the "Schraubennahtrohr" decision the Federal Court of Justice also pronounced that, since the legiti-mate interest is a procedural prerequi-site it cannot be denied with consider-ations which belong to the question of whether or not a legal action is well founded and allowable, and that its examination cannot be put on a par with that of a patent application, ana-logous application of Section 28 of the Patent Law to the examination of a procedural prerequisite therefore not being possible (Federal Court of Justice, loc. cit., p. 147).

But this is precisely what the examin-ing section has in the final analysis done, for the reference in the rejection decision to Section 29 of the 1978 Patent Law must appear questionable, the application having been rejected not because the deficiencies criticised in accordance with Section 28(c)(1) with regard to the application require-ments laid down in Section 26 had not been remedied, but solely because in the examining section's view there was lack of legitimate interest.

The citing of Section 29 and the issue of the communication from the examin-ing section dated 9 August 1984 were clearly only for the purpose of being able to substantiate rejection on the basis of the alleged lack of legitimate interest, which up to that point had not been discussed.

4. From the foregoing it is clear that the decision under appeal cannot be upheld from any legal points of view. It therefore had to be set aside.

Since with its decision of 16 February 1984 the examining section stopped the

l'existence d'un intérêt légitime. Dans sa décision du 26 juin 1973, il est dit notamment: "Il y a lieu de partir du principe que la protection judiciaire doit être largement assurée... Soumettre à des conditions strictes et à un examen pointilleux la reconnaissance d'un inté-rêt légitime restreindrait le droit des justiciables à la protection judiciaire. Ce n'est que si l'exercice d'une action est manifestement indigne de protec-tion, comme par exemple dans le cas d'un procès simulé, d'une procédure exercée pour obtenir un renseignement juridique théorique ou de la poursuite chicanière et abusive d'une action, que l'existence d'un intérêt légitime doit être déniée, mais non pas dans le cas où l'action est exercée à la légère ou sans aucune chance de succès (déci-sion "Schraubennahtrohr" du BGH, GRUR 1974, 146).

Même si l'argumentation développée ci-dessus n'allait pas dans le sens de la thèse défendue par la demanderesse, il devrait être fait droit à son recours ne serait-ce qu'en raison de ce dernier argument, car ce qu'on pourrait tout au plus lui reprocher c'est d'avoir exercé son droit à la légère et, dans le cas de la délivrance d'un brevet, eu égard à la perte de l'effet du brevet résultant de l'article II(8) IntPatÜG, sans aucune chance de succès.

Dans la décision susmentionnée ("Schraubennahtrohr"), la Cour fédérale de justice a par ailleurs estimé que l'intérêt légitime à agir étant une condi-tion requise pour la recevabilité, ne peut être dénié en vertu de considéra-tions qui relèvent de l'examen du bien-fondé d'une action, et que l'examen de cette condition ne peut être assimilé à celui d'une demande de brevet, si bien que l'article 28 de la loi sur les brevets ne peut s'appliquer par analogie à l'examen d'une condition requise pour la recevabilité (BGH, loc. cit., p. 147).

Or c'est précisément ce qu'a fait en fin de compte la Section des examens, car la référence faite dans la décision de rejet à l'article 29 de la loi sur les brevets de 1978 doit être tenue pour discutable: en effet, si la demande a été rejetée, ce n'est pas au motif qu'il n'a pas été remédié aux irrégularités noti-fiées conformément à l'article 28c(1) de cette loi - irrégularités qui concer-nent en l'occurrence les conditions prescrites à l'article 26 pour la demande - mais uniquement parce que la Section des examens a jugé qu'il n'existait pas d'intérêt légitime.

Si la Section des examens a fait référence à l'article 29 et a adressé à la demanderesse la notification du 9 août 1984, c'était manifestement à seule fin de pouvoir donner comme motif à sa décision de rejet la prétendue absence d'intérêt légitime, dont il n'avait pas été question jusque-là.

4. Les considérations qui précèdent montrent que la décision attaquée n'est absolument pas défendable du point de vue juridique. Elle doit donc être annu-lée.

Etant donné que la Section des exa-mens a interrompu l'examen quant au

vom 16. Februar 1984 abgebrochen hat, indem sie ausdrücklich darauf hingewiesen hat, daß die Ausführungen der Anmelderin in deren Schriftsatz vom 28. Dezember 1982 keiner Erörterung mehr bedürften, hält es der erkennende Senat, insbesondere um die Anmelderin vor einem Instanzverlust zu bewahren, dem Hilfsantrag der Anmelderin folgend und in Übereinstimmung mit dem Antrag des Präsidenten des Deutschen Patentamts für geboten, die Sache gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG 1981 zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patentamt zurückzuverweisen.

Aus den gleichen Gründen konnte dem Hauptantrag der Anmelderin, soweit er auf die Erteilung des nachgesuchten Patents gerichtet ist, jedenfalls zur Zeit nicht stattgegeben werden, ohne daß es dafür weiterer Ausführungen bedürfte. (...)

substantive examination of the application by expressly pointing out that the applicants' comments in their submissions dated 28 December 1982 required no further discussion, this Senate considers it necessary, particularly in order to protect the applicants against loss of the right to appeal, to refer the matter back to the German Patent Office - in line with the applicants' subsidiary motion and in accordance with the request of the President of the German Patent Office - for further examination in accordance with Section 79(3) point 1 of the 1981 Patent Law.

For the same reasons, the applicants' main request, insofar as it is directed at grant of the patent sought, could not be granted, not at present anyway, without necessitating further arguments. (...)

fond de la demande par sa notification du 16 février 1984, où elle déclarait expressément qu'il n'était plus nécessaire de discuter les arguments développés par la demanderesse dans sa lettre du 28 décembre 1982, la Chambre saisie de l'affaire estime que, pour ne pas faire perdre en particulier à la requérante le bénéfice de l'examen par une instance, et pour répondre à sa requête subsidiaire, il y a lieu, comme l'avait demandé le Président de l'Office allemand des brevets, de renvoyer l'affaire à l'Office allemand des brevets aux fins de poursuite de l'examen, en vertu de l'article 79(3) 1° de la loi sur les brevets.

Pour les mêmes motifs, il n'est pas possible, pour l'instant du moins, de faire droit sans plus ample discussion à la requête principale de la demanderesse, dans la mesure où cette requête vise la délivrance du brevet qu'elle avait demandé. (...)

## Spanien: Gesetzgebung Das neue Patentrecht

### A. Anwendbares spanisches Recht

Der Beitritt Spaniens zu den Europäischen Gemeinschaften blieb nicht ohne Folgen für das Patentrecht, dem sogar ein gesondertes Kapitel der Beitrittsverhandlungen gewidmet wurde, was schließlich im Protokoll Nr.8 zum Vertrag über den Beitritt Spaniens zu den Europäischen Gemeinschaften seinen Niederschlag gefunden hat (*Boletín oficial del Estado* BOE 1/1986, 254). Damit ging Spanien der Gemeinschaft gegenüber eine doppelte Verpflichtung ein: zum einen sollte das Land dem Münchner Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente beitreten, zum anderen sollte das nationale Patentrecht dem innerhalb der Gemeinschaft erreichten Niveau des Patentschutzes angeglichen werden.

Aus diesen Gründen wurden im Jahre 1986 bedeutende Neuerungen im Bereich des Patentrechts eingeführt, die zu einer tiefgreifenden Änderung der spanischen Gesetzgebung führten. Diese umfaßt nunmehr folgende Rechtsvorschriften:

1. *Patentgesetz 11/1986 vom 20. März 1986 (BOE 73/86, 11188): PatG*
2. *Königliche Verordnung 2245/1986 vom 10. Oktober 1986, mit der die Ausführungsordnung zum Patentgesetz 11/1986 vom 20. März 1986 gebilligt wird (BOE 261/86, 36431): Kgl. VO 2245*
3. *Urkunde über den Beitritt Spaniens zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente, unterzeichnet in München am 5. Oktober 1973 (BOE 234/86, 33353)*
4. *Königliche Verordnung 2424/1986 vom 10. Oktober 1986 über die Anwendung des Übereinkommens über die*

## Spain: Legislation The new Patent Law

### A. Applicable Spanish Legislation

Spain's accession to the European Communities has had implications for patent law, which was the subject of a separate section in the negotiations over Spanish entry into the Community, reflected in Protocol No.8 to the Treaty on Spain's accession to the European Communities (Spanish Official Bulletin (*Boletín oficial del Estado*: BOE) 1/1986, 254). Spain gave a double undertaking to the Community: firstly, to accede to the Munich Convention on the Grant of European Patents (EPC) and, secondly, to harmonise national patent legislation with the level of protection attained within the Community.

For these reasons the most important innovations in patent legislation appeared during 1986 and these have required major changes in the legislation applicable in Spain, which at present consists of the following:

1. *Patent Law 11/1986 of 20 March 1986 (BOE 73/1986, 11188): PL;*
2. *Royal Decree 2245/1986 of 10 October 1986 approving the Regulation on the implementation of Patent Law 11/1986 of 20 March 1986 (BOE 261/1986, 36431): RD 2245;*
3. *Instrument of accession of Spain to the Convention on the Grant of European Patents done at Munich on 5 October 1973 (BOE 234/1986, 33353);*
4. *Royal Decree 2424/1986 of 10 October 1986 on the Application of the Convention on the Grant of Euro-*

## Espagne: Législation Le nouveau droit des brevets

### A. Législation espagnole applicable

L'adhésion de l'Espagne aux Communautés européennes a entraîné des conséquences pour le droit des brevets, matière qui a fait objet d'un chapitre à part des négociations sur l'entrée de l'Espagne dans la Communauté, le tout se reflétant dans le Protocole n° 8 du Traité relatif à l'adhésion de l'Espagne aux Communautés européennes (*Boletín oficial del Estado* BOE 1/1986, 254). L'Espagne a ainsi contracté un double engagement à l'égard de la Communauté: d'une part, elle devait adhérer à la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens et, d'autre part, elle devait mettre sa législation nationale sur les brevets en harmonie avec le niveau de protection atteint au sein de la Communauté.

Pour ces raisons, des innovations législatives très importantes sont intervenues en 1986 en ce qui concerne les brevets, entraînant un changement en profondeur de la législation en la matière en Espagne. Celle-ci se compose actuellement des dispositions suivantes:

1. *Loi 11/1986 du 20 mars 1986 sur les brevets (BOE 73/1986, 11188): LB.*
2. *Décret royal 2245/1986 du 10 octobre 1986 portant approbation du Règlement pris en exécution de la Loi 11/1986 du 20 mars 1986 sur les brevets (BOE 261/1986, 36431): Décr. 2245.*
3. *Instrument d'adhésion de l'Espagne à la Convention sur le brevet européen, signée à Munich le 5 octobre 1973 (BOE 234/1986, 33353).*
4. *Décret royal 2424/1986 du 10 octobre 1986 relatif à l'application de la Convention sur la délivrance de brevets*

Erteilung europäischer Patente, unterzeichnet in München am 5. Oktober 1973 (BOE 283/86, 39247): Kgl. VO 2424

5. Gesetz 20/1987 vom 7. Oktober 1987 über die Gebühren, die von Anmeldern und Inhabern europäischer Patente für bestimmte Handlungen des "Registro de la Propiedad Industrial" zu entrichten sind (BOE 241/87, 30150): Ges. 20/1987

European Patents done at Munich on 5 October 1973 (BOE 283/1986, 39247): RD 2424;

5. Law 20/1987 of 7 October 1987 governing fees payable by European patent applicants and proprietors for specific acts to be undertaken in the Registry of Industrial Property (BOE 241/1987, 30150): Law 20/1987.

européens faite à Munich le 5 octobre 1973 (BOE 283/1986, 39247): Décr. 2424.

5. Loi 20/1987 du 7 octobre 1987 relative aux taxes que doivent acquitter les demandeurs et les titulaires de brevets européens pour certains travaux devant être effectués à l'Office de la propriété industrielle (BOE 241/1987, 30150): Loi 20/1987

## B. Durchführung des Europäischen Patentübereinkommens

Nachstehend wird eine Zusammenfassung der wichtigsten Bestimmungen zur Anwendung des EPÜ in Spanien abgedruckt: weitere Einzelheiten kann der Leser aus der vom EPA veröffentlichten Broschüre "Nationales Recht zum EPÜ" entnehmen (5. Auflage, September 1987).

### I. Einreichung der europäischen Patentanmeldung (Artikel 75 EPÜ- Artikel 2 und 3 Kgl. VO 2424)

Eine europäische Patentanmeldung kann entweder beim EPA oder beim "Registro de la Propiedad Industrial", nachstehend RPI genannt, (C/Panamá, N° 1-E-28036-Madrid 16) oder bei den für die Entgegennahme nationaler Patentanmeldungen gemäß den Bestimmungen von Artikel 21 PatG zuständigen Stellen der Autonomen Gemeinschaften eingereicht werden. Im letzteren Fall leiten die Autonomen Gemeinschaften die Patentanmeldung an das RPI weiter.

Diese Autonomen Gemeinschaften sind: Andalusien (Sevilla), Baskenland (Vitoria), Galizien (Santiago de Compostela), Kanarische Inseln (Teneriffa), Katalonien (Barcelona), Navarra (Pamplona) und Valencia (Valencia).

Europäische Patentanmeldungen müssen beim RPI oder bei den oben aufgeführten Autonomen Gemeinschaften eingereicht werden, wenn der Anmelder seinen Wohnsitz oder Sitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder seine ständige Niederlassung in Spanien hat, und wenn nicht die Priorität einer früheren Anmeldung in Spanien beansprucht wird; in diesem Fall dürfen gemäß Artikel 3 Absatz 2 Kgl. VO 2424 die europäischen Patentanmeldungen weder verbreitet noch frei verwertet werden und müssen den Erfordernissen der Artikel 119, 120, 121 und 122 PatG über die Geheimhaltung von Patentanmeldungen, insbesondere auf dem Gebiet der Landesverteidigung, entsprechen.

Gemäß Artikel 3 Kgl. VO 2424 können in Spanien europäische Patentanmeldungen, in jeder der in Artikel 14 (1) und (2) EPU vorgesehenen Sprachen eingereicht werden; in diesem Fall muß ihnen jedoch eine spanische Übersetzung der Beschreibung und der Patentansprüche beigefügt werden, ggf. auch eine Kopie der Zeichnungen, selbst wenn diese keine zu übersetzenden Erläuterungen enthalten.

## B. Application of the European Patent Convention

The following is an analysis of the main provisions relating to application of the EPC in Spain. Readers are referred for more details to the information brochure "National law relating to the EPC", published by the European Patent Office (5th edition, September 1987).

### I. Filing the European patent application (Art. 75 EPC — Arts. 2 and 3 RD 2424).

European patent applications may be filed either at the EPO or with the Spanish Registry of Industrial Property (Registro de la Propiedad Industrial, Panamá, 1, E-28036 Madrid 16) — hereinafter "the Registry" — or the Autonomous Community bodies authorised to accept applications for national patents in the form laid down in Article 21 PL. In the latter case, the Autonomous Community body will forward the application to the Registry.

These Autonomous Communities are: Catalonia (Barcelona), Galicia (Santiago de Compostella), Navarra (Pamplona), Andalusia (Sevilla), Canary Islands (Tenerife), Valencian Community (Valencia) and the Basque Country (Vitoria).

Filing with the Registry or an Autonomous Community body is compulsory for applicants having their permanent or usual residence, principal place of business or permanent establishment in Spain, if priority of a previous filing in Spain is not claimed. In such case, as provided for in Article 3, second paragraph, RD 2424, European patent applications may not be divulged or exploited freely and must comply with the requirements set out in Articles 119, 120, 121 and 122 PL, specifying the rules for maintaining secrecy on patent applications, especially those relating to national defence.

Article 3 of RD 2424 provides that European patent applications may be filed in Spain in any of the languages specified in Article 14 (1) and (2) EPC but, in such cases, they must be accompanied by a translation into Spanish of the description and claims. Any drawings that exist must also be attached even when these do not contain matter requiring translation.

## B. Application de la Convention sur le brevet européen

On trouvera ci-après une analyse des principales dispositions relatives à l'application de la CBE en Espagne. Pour plus de détails, le lecteur est prié de se reporter à la brochure "Droit national" publiée par l'OEB (cinquième édition, septembre 1987).

### I. Dépôt de la demande de brevet européen (art. 75 CBE- art. 2 et 3 Décr. 2424).

La demande de brevet européen peut être déposée soit auprès de l'OEB, soit auprès du Registro de la Propiedad Industrial (Office de la propriété industrielle) - 1, rue Panama - E-28036 Madrid 16 (ci-après dénommé "RPI") ou des différentes communautés autonomes habilitées à recevoir les demandes de brevet nationales dans les conditions prévues à l'article 21 LB. Dans ce dernier cas, chaque communauté autonome transmet la demande au RPI.

Ces communautés autonomes sont : la Catalogne (Barcelone), la Galice (Saint-Jacques-de-Compostelle), la Navarre (Pampelune), l'Andalousie (Séville), les Canaries (Ténérife), Valence (Valence) et le Pays Basque (Vitoria).

La demande de brevet européen doit être déposée auprès du RPI ou des communautés autonomes lorsque le demandeur a son domicile ou son siège, sa résidence habituelle ou son établissement permanent en Espagne et qu'il ne revendique pas la priorité d'un dépôt antérieur en Espagne. Dans ce cas, selon les dispositions de l'article 3, alinéa 2 du Décr. 2424, les demandes de brevet européen ne peuvent être divulguées ni exploitées librement et doivent satisfaire aux conditions requises aux articles 119, 120, 121 et 122 LB concernant le maintien au secret des demandes de brevet, notamment de celles qui intéressent la défense nationale.

L'article 3 du Décr. 2424 prévoit la possibilité de déposer en Espagne des demandes de brevet européen rédigées dans une des langues prévues à l'article 14 (1) et (2) CBE. Dans ce cas toutefois, une traduction en espagnol de la description et des revendications doit être jointe à la demande ainsi que, s'il y a lieu, une copie des dessins, même si ceux-ci ne contiennent aucune légende à traduire.

## II. Übersetzung der europäischen Patentanmeldung und der europäischen Patentschrift

a) Europäische Patentanmeldung (Artikel 67 EPÜ - Artikel 5 Kgl. VO 2424)

Die europäischen Patentanmeldungen genießen nach ihrer Veröffentlichung einen einstweiligen Schutz in Spanien, sobald die spanische Übersetzung der Patentansprüche der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

Daher veröffentlicht das RPI innerhalb eines Monats nach Einreichung der Übersetzung im "*Boletín Oficial de la Propiedad Industrial*" den Hinweis auf diese Einreichung mit den für die Identifizierung der Anmeldung erforderlichen Angaben.

Gleichzeitig wird die spanische Übersetzung der Patentansprüche und gegebenenfalls der Zeichnungen veröffentlicht.

b) Europäische Patentschrift (Artikel 65 EPÜ - Artikel 7, 8 und 9 Kgl. VO 2424)

Die Bestimmungen bezüglich der Übersetzung der Patentschrift sind in den Artikeln 7, 8 und 9 Kgl. VO 2424 enthalten. Danach hat, wenn das EPA ein europäisches Patent mit der Benennung Spaniens erteilt, der Inhaber des Patents dem RPI eine spanische Übersetzung der Patentschrift und der gegebenenfalls im Einspruchsverfahren geänderten Patentschrift vorzulegen. Die Übersetzung ist innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung bzw. die Entscheidung über den Einspruch im Europäischen Patentblatt einzureichen. Wird die Übersetzung nicht vorgelegt, so hat das Patent in Spanien keine Wirkung (Artikel 7 Kgl. VO 2424).

c) Ergänzende Vorschriften (Artikel 6 und 9 Kgl. VO 2424)

Die Veröffentlichung der Übersetzungen erfolgt nur, wenn die Entrichtung der entsprechenden Gebühr nachgewiesen ist (Artikel 6 und 9 Kgl. VO 2424).

## III. Verbindliche Fassung, wenn die Ansprüche der Patentanmeldung oder das Patent in der Übersetzung einen geringeren Schutz gewähren als in der Fassung der Verfahrenssprache (Artikel 70 (3) und (4) EPÜ, Artikel 11 und 12 Kgl. VO 2424)

Die spanische Übersetzung gilt als verbindlich, wenn sie den Erfordernissen der Kgl. VO 2424 entspricht und die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent in der übersetzten Fassung einen geringeren Schutz gewährt als in der Sprache, in der die europäische Patentanmeldung oder Patentschrift veröffentlicht wurde (Artikel 11 Kgl. VO 2424).

Der Inhaber der Anmeldung oder des Patents kann jederzeit eine Berichtigung der Übersetzung vornehmen, die jedoch erst wirksam wird, wenn sie vom RPI veröffentlicht worden ist. Diese Veröffentlichung kann erst erfolgen, wenn die Entrichtung der entsprechenden Gebühr nachgewiesen ist (Artikel 12 Absatz 1 und 2 Kgl. VO 2424); zur Wahrung der Rechte Dritter sieht Artikel 12 Absatz

## II. Translation of a European patent application and of the specification of a European patent

(a) European patent application (Art. 67 EPC - Art. 5 RD 2424)

If European patent applications are to confer provisional protection in Spain after publication, a Spanish translation of the claims must have been made available to the public.

To this end, not more than one month after the translation has been provided, the Registry must publish an announcement in the Official Industrial Property Bulletin that it has been so provided, giving the information required to identify the application.

A pamphlet is also to be published with the Spanish translation of the claims and any drawings.

(b) Specification of the European patent (Art. 65 EPC - Arts. 7, 8 and 9 RD 2424).

The rules on translation of the specification are to be found in Articles 7, 8 and 9 of RD 2424. These provide that, where the EPO grants a European patent designating Spain, the proprietor must provide the Registry with a translation into Spanish of the specification; this applies also where the patent has been amended during opposition proceedings. The translation must be filed within a period of 3 months after the date on which the mention of the grant or the decision regarding opposition is published in the European Patent Bulletin. If no translation is provided the patent will not take effect in Spain (Art. 7 RD 2424).

(c) Additional provisions (Arts. 6 and 9 RD 2424).

Publication of the translations is subject to payment of a fee (Arts. 6 and 9 RD 2424).

## III. Authentic text where the protection conferred by the claims of the patent application or patent is narrower in the translation than in the language of the proceedings (Art. 70 (3) and (4) EPC - Arts. 11 and 12 RD 2424).

The Spanish translation is to be regarded as the authentic text provided it meets the requirements set out in RD 2424, and the patent application or the patent, in the translated text, confers narrower protection than that conferred in the language in which the European patent application or patent is published (Art. 11 RD 2424).

The applicant or proprietor may at any time correct the translation: to be legally effective this must be published by the Registry, which will require evidence of payment of the appropriate fee (Art. 12, first and second paragraphs, RD 2424). In such case, in order to protect the rights of third parties, Article 12, third paragraph, provides that any person who in good faith is using or

## II. Traduction de la demande de brevet européen et du fascicule de brevet européen

a) Demande de brevet européen (art. 67 CBE - art. 5 Décr. 2424)

Pour que les demandes de brevet européen bénéficient d'une protection provisoire en Espagne après leur publication, il est nécessaire qu'une traduction en espagnol des revendications ait été rendue accessible au public.

A cette fin, le RPI doit procéder, dans le délai d'un mois à compter de la date de remise de la traduction, à la publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention de cette remise avec les indications nécessaires pour identifier la demande.

Parallèlement, un fascicule est publié avec la traduction en espagnol des revendications et, le cas échéant, des dessins.

b) Fascicule du brevet européen (art. 65 CBE - art. 7, 8 et 9 Décr. 2424).

Les dispositions relatives à la traduction du fascicule se trouvent dans les articles 7, 8 et 9 du Décr. 2424. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'OEB délivre un brevet européen pour l'Espagne, son titulaire doit fournir au RPI une traduction en espagnol du fascicule; il en est de même si le brevet a été modifié au cours de la procédure d'opposition. La traduction doit être produite dans un délai de 3 mois à compter de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet ou, le cas échéant, de la décision relative à l'opposition. A défaut, le brevet est sans effet en Espagne (art. 7 Décr. 2424).

c) Dispositions complémentaires (art. 6 et 9 Décr. 2424).

La publication des traductions est soumise au paiement d'une taxe (art. 6 et 9 Décr. 2424).

## III. Texte faisant foi lorsque les revendications de la demande de brevet ou le brevet confèrent une protection moins étendue dans le texte de la traduction que dans celui de la langue de la procédure (art. 70(3) et (4) CBE - art. 11 et 12 Décr. 2424).

La traduction en espagnol est considérée comme faisant foi si elle remplit les conditions fixées dans le Décr. 2424 et si la demande de brevet ou le brevet confère, dans le texte de la traduction, une protection moins étendue que dans la langue dans laquelle la demande de brevet ou le brevet européen a été publié (art. 11 Décr. 2424).

Le titulaire de la demande ou du brevet peut procéder à tout moment à une révision de la traduction, celle-ci ne prenant effet que lorsqu'elle a été publiée par le RPI après justification du paiement de la taxe correspondante (art. 12, alinéas 1 et 2 Décr. 2424); en ce cas, pour préserver les droits des tiers, l'article 12, alinéa 3 stipule que toute personne qui, de bonne foi, a

3 für diesen Fall vor, daß jeder, der in gutem Glauben eine Erfindung in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung einer Erfindung getroffen hat, deren Benutzung keine Verletzung der Anmeldung oder des Patents in der Fassung der ursprünglichen Übersetzung darstellen würde, diese Benutzung in seinem Betrieb oder für die Bedürfnisse seines Betriebs unentgeltlich fortsetzen darf.

#### **IV. Rechte aus der europäischen Patentanmeldung nach Veröffentlichung (Artikel 67 EPÜ - Artikel 5 Kgl. VO 2424)**

Der einstweilige Schutz, den die über setzte und veröffentlichte Patentanmeldung genießt, ist identisch mit dem durch Artikel 59 Patentgesetz für veröffentlichte spanische Patentanmeldungen gewährten Schutz und besteht in dem Recht, eine den Umständen nach angemessene Entschädigung zu verlangen.

#### **V. Verbot des Doppelschutzes (Artikel 139 (3) EPÜ - Artikel 16 Kgl. VO 2424)**

Gemäß Artikel 16 Kgl. VO 2424 ist der gleichzeitige Schutz ein und derselben Erfindung durch ein europäisches und ein nationales Patent untersagt. Soweit ein nationales Patent eine Erfindung zum Gegenstand hat, für die demselben Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger ein europäisches Patent mit gleichem Anmelde- oder Prioritätstag erteilt worden ist, hat das nationale Patent von dem Zeitpunkt an keine Wirkung mehr, zu dem

a) die Frist für die Einlegung des Einspruchs gegen das europäische Patent abgelaufen ist, ohne daß Einspruch eingelegt worden ist,

b) das Einspruchsverfahren unter Aufrechterhaltung des europäischen Patents abgeschlossen worden ist.

Darüber hinaus hat das nationale Patent keine Wirkung, wenn es nach einem der in Buchstabe a oder b genannten Zeitpunkte erteilt worden ist.

Schließlich sei noch erwähnt, daß die oben aufgeführten allgemeinen Bestimmungen durch das spätere Erlöschen oder die spätere Nichtigerklärung des europäischen Patents nicht berührt werden.

#### **VI. Umwandlung der europäischen Patentanmeldung in eine nationale Patentanmeldung (Artikel 135 (1) a) und 136 EPÜ - Artikel 13, 14 und 15 Kgl. VO 2424)**

##### **a) Umwandlungsfälle**

In den in Artikel 90 (3) EPÜ vorgesehenen Fällen ist gemäß Artikel 13 Kgl. VO 2424 die Umwandlung einer europäischen Patentanmeldung in eine nationale Patentanmeldung möglich, soweit es sich um die Anwendung von Artikel 14 (2) EPÜ handelt. Desgleichen ist sowohl in den in Artikel 13 Kgl. VO 2424 vorgesehenen Fällen wie auch in den Fällen, in denen die europäische Patentanmeldung zurückgenommen wurde,

has made effective and serious preparations for using an invention the use of which would not constitute infringement of the application or patent in the original translation may continue such use in the course of his business or for the needs thereof without payment.

#### **IV. Rights conferred by a European patent application after publication (Art. 67 EPC- Art. 5 RD 2424).**

The provisional protection afforded for the translated and published patent application is that which Article 59 PL affords to published Spanish patent applications, consisting in the right to claim compensation reasonable in the circumstances.

#### **V. Prohibition of simultaneous protection (Art. 139 (3) EPC - Art. 16 RD 2424).**

Article 16 of RD 2424 prohibits simultaneous protection for the same invention by means of a European and a national patent. Where a national patent relates to an invention for which a European patent has been granted to the same inventor or to his successor in title with the same filing date or the same priority, the national patent will cease to have effect from the moment that:

(a) the period allowed for opposition to the European patent expires, without opposition having been filed, or

(b) opposition proceedings are closed and the European patent is maintained.

Additionally, where a national patent has been granted at a date later than either of the dates mentioned in subparagraphs (a) and (b), it will not take effect.

Lastly, it should be mentioned that the general rules set out above are not affected by subsequent lapse or revocation of the European patent.

#### **VI. Conversion into a national patent application (Arts. 135 (1) (a) and 136 EPC- Arts. 13, 14 and 15 RD 2424).**

##### **(a) Instances of conversion.**

Article 13 of RD 2424 provides that a European patent application may be converted into a national patent application in the cases covered by Article 90 (3) EPC, insofar as it refers to Article 14 (2) EPC. Similarly, a European patent application may be converted into a national application for a utility model both if Article 13 of RD 2424 applies and where the European patent application has been refused by the

commencé à exploiter une invention, ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut poursuivre, sans verser aucune indemnité, son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

#### **IV. Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication (art. 67 CBE - art. 5 Décr. 2424).**

La protection provisoire accordée à la demande de brevet traduite et publiée est celle que l'article 59 LB accorde aux demandes de brevets espagnols publiées, et consiste dans le droit d'exiger une indemnité raisonnable suivant les circonstances.

#### **V. Interdiction des protections cumulées (art. 139(3) CBE - art. 16 Décr. 2424).**

L'article 16 du Décr. 2424 interdit le cumul des protections assurées pour une même invention par un brevet européen et un brevet national. Lorsqu'un brevet national a pour objet une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet national cesse de produire ses effets à partir du moment où:

a) le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, ou

b) la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu.

En outre, lorsque le brevet national a été délivré à une date postérieure à l'une ou l'autre de celles qui sont indiquées aux alinéas a) et b), ce brevet ne produit pas d'effet.

Il y a lieu de mentionner enfin que l'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas les dispositions exposées ci-dessus.

#### **VI. Transformation en demande de brevet national (art. 135(1)a) et 136 CBE - art. 13, 14 et 15 Décr. 2424).**

##### **a) Cas de transformation.**

Le Décr. 2424 prévoit en son article 13 la possibilité pour une demande de brevet européen d'être transformée en demande de brevet nationale dans les cas visés à l'article 90(3) CBE dans la mesure où il est fait référence à l'application de l'article 14(2) CBE. De même, la demande de brevet européen peut être transformée en demande de modèle d'utilité nationale, tant dans les cas prévus à l'article 13 du Décr. 2424



als zurückgenommen gilt oder vom EPA zurückgewiesen worden ist (Artikel 15 Abs. 1 und 2 Kgl. VO 2424), die Umwandlung der europäischen Patentanmeldung in eine nationale Gebrauchsmusteranmeldung möglich.

b) Besondere Bestimmungen für das Umwandlungsverfahren

Die europäische Patentanmeldung gilt vom Zeitpunkt des Eingangs des Antrags auf Umwandlung beim RPI als nationale Patentanmeldung (Artikel 14 Absatz 1 Kgl. VO 2424).

Diese Patentanmeldung wird allerdings zurückgewiesen, wenn der Antragsteller nicht innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Eingang des Antrags auf Umwandlung die Entrichtung der bei Einreichung einer nationalen Patentanmeldung fälligen Gebühren nachweisen kann, und wenn er keine spanische Übersetzung des ursprünglichen Textes der europäischen Patentanmeldung sowie gegebenenfalls des im Laufe des Verfahrens vor dem EPA geänderten Textes vorgelegt hat, auf den der Antragsteller das Erteilungsverfahren vor dem RPI zu stützen wünscht.

Hat der Antragsteller weder Wohnsitz noch Sitz in Spanien, so muß er innerhalb der obengenannten Frist von zwei Monaten einen Patentanwalt in Spanien bestellen und dessen Namen und Anschrift dem RPI mitteilen.

**VII. Vertretung des Anmelders bei Rechtshandlungen vor dem RPI in Zusammenhang mit europäischen Patentanmeldungen und Patenten (Artikel 133 und 134 EPÜ - Artikel 155 ff. PatG; Artikel 6 und 8 Absatz 3 Kgl. VO 2424).**

Die Frage der Vertretung wird in Titel XV PatG allgemein geregelt. Bezüglich der Rechtshandlungen von Personen ohne Sitz oder Wohnsitz in Spanien vor dem RPI ist in den Artikeln 155 ff. konkret festgelegt, daß diese Personen in jedem Fall durch einen beim RPI zugelassenen Patentanwalt handeln müssen. Dies gilt insbesondere für die Einreichung der im vorstehenden Punkt II erwähnten Übersetzungen.

Darüber hinaus ergibt sich aus Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 8 Absatz 3 der Kgl. VO 2424, daß der Anmelder oder Inhaber eines europäischen Patents, der weder Wohnsitz noch Sitz in Spanien hat, die entsprechenden Übersetzungen entweder von einem vom spanischen Außenministerium bestellten vereidigten Übersetzer oder von einem beim RPI zugelassenen Patentanwalt anfertigen lassen muß.

**VIII. Verschiedenes**

Außer den bereits genannten Artikeln enthält die Kgl. VO 2424 folgende Rechtsvorschriften:

a) Patentregister (Artikel 10 Kgl. VO 2424).

Sobald im "Europäischen Patentblatt" auf die Erteilung eines europäischen Patents hingewiesen worden ist, trägt das RPI dieses Patent mit den im

EPO or has been withdrawn or deemed to be withdrawn (Art. 15, first and second paragraphs, RD 2424).

(b) Special provisions governing the conversion procedure.

The European patent application is regarded as a national patent application from the date on which the Registry receives the request for conversion (Art. 14, first paragraph, RD 2424).

The latter application is to be refused if, within two months of receipt of the conversion request, the applicant fails to provide evidence of payment of the fees due at the time a national patent application is filed and has failed to provide a translation into Spanish of the original text of the European patent application and also, where appropriate, of the text as amended in the course of proceedings before the EPO which the applicant wishes to use as a basis for grant before the Registry.

Where the applicant has neither his permanent residence nor principal place of business in Spain he must, within the two-month period specified above, appoint a patent agent in Spain and inform the Registry of the latter's name and address.

**VII. Representation of the applicant in procedural steps taken before the Registry with regard to European patent applications or patents (Arts. 133 and 134 EPC - Art. 155 et seq. PL; Arts. 6 and 8, third paragraph, RD 2424).**

Title XV PL deals with representation in general: specifically, as regards procedural steps taken before the Registry by persons not resident in Spain, Article 155 et seq. PL provide that such persons must always act through a patent agent registered with the Registry. This applies in particular to the filing of translations referred to in point II above.

In RD 2424 likewise, Articles 6, first paragraph, and 8, third paragraph, provide that where a European patent applicant or proprietor has neither his permanent residence nor principal place of business in Spain, the translation must be made either by a sworn translator appointed by the Spanish Ministry of Foreign Affairs or by a patent agent registered with the Registry.

**VIII. Other matters**

In addition to the Articles already referred to, RD 2424 contains the following provisions:

(a) Patent Register (Art. 10 RD 2424).

As soon as the grant of the European patent has been mentioned in the European Patent Bulletin the Registry will enter it in the Patent Register referred

que dans ceux où la demande de brevet européen a été rejetée par l'OEB, a été retirée ou est réputée retirée (art. 15, alinéas 1 et 2 Décr. 2424).

b) Dispositions particulières relatives à la procédure de transformation.

La demande de brevet européen est considérée comme une demande de brevet national à compter de la date de réception par le RPI de la requête en transformation (art. 14, alinéa 1 Décr. 2424).

Cette demande sera rejetée si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la requête en transformation, le requérant ne justifie pas du paiement des taxes exigibles lors du dépôt d'une demande de brevet national et n'a pas produit une traduction en espagnol du texte original de la demande de brevet européen ainsi que, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure devant l'OEB sur la base duquel il désire que se déroule la procédure devant le RPI.

Si le requérant n'a pas son domicile ou son siège en Espagne, il devra, dans le délai de 2 mois mentionné ci-dessus, nommer un agent de la propriété industrielle en Espagne, en communiquant au RPI le nom et l'adresse de celui-ci.

**VII. Représentation du déposant pour les actes effectués devant le RPI concernant les demandes de brevet européen et les brevets européens (art. 133 et 134 CBE - art. 155s. LB; art. 6 et 8, alinéa 3 Décr. 2424).**

La question de la représentation est traitée d'une manière générale dans le titre XV LB. Concrètement, en ce qui concerne les actes effectués devant le RPI par des personnes non résidentes en Espagne, les articles 155s. de cette loi stipulent que ces personnes doivent agir en toute circonstance par l'intermédiaire d'un agent de la propriété industrielle accrédité auprès du RPI. Ceci vaut en particulier pour le dépôt des traductions visées au point II ci-dessus.

Par ailleurs, il résulte des articles 6, alinéa 1 et 8, alinéa 3 du Décr. 2424 que si le demandeur ou le titulaire du brevet européen n'a ni domicile ni siège en Espagne, la traduction doit être effectuée soit par un traducteur juré nommé par le Ministère espagnol des Affaires étrangères, soit par un agent de la propriété industrielle accrédité auprès du RPI.

**VIII. Autres questions**

Outre les articles mentionnés ci-dessus, le Décr. 2424 contient les dispositions suivantes:

a) Registre des brevets (art. 10 Décr. 2424).

Dès que la délivrance du brevet européen a été mentionnée au Bulletin européen des brevets, le RPI l'inscrit au registre des brevets visé à l'article 79 LB

europäischen Patentregister enthaltenen Angaben in das in Artikel 79 PatG genannte Patentregister ein.

Ebenfalls eingetragen wird das Eingangsdatum der in Artikel 7 Kgl. VO 2424 erwähnten Übersetzung oder gegebenenfalls das Fehlen dieser Übersetzung. Des Weiteren werden auch die im europäischen Patentregister aufgeführten Angaben über das Einspruchsverfahren sowie die für spanische Patente vorgesehenen Angaben eingetragen.

b) Jahresgebühren (Artikel 17 Kgl. VO 2424)

Für jedes europäische Patent, das in Spanien Wirkung hat, sind die jeweils geltenden Jahresgebühren beim RPI zu entrichten.

Die Jahresgebühren sind für die auf das Jahr folgenden Jahre zu entrichten, in dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents im "Europäischen Patentblatt" veröffentlicht wurde.

Die Jahresgebühren sind am letzten Tag des Monats fällig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in dem der Anmeldetag für das europäische Patent fällt; die Frist für die Zahlung beträgt einen Monat ab Fälligkeitsdatum. Die Zahlung der Jahresgebühren nach Ablauf dieser Frist ist jedoch gegen Entrichtung einer Zuschlagsgebühr unter den im geltenden Patentrecht vorgesehenen Bedingungen zulässig.

c) Zusätzliche vom RPI durchgeführte Recherchen (Artikel 18 Kgl. VO 2424)

Jedermann kann beim RPI zu einer bereits veröffentlichten europäischen Patentanmeldung oder zu einem europäischen Patent eine zusätzliche Recherche beantragen. Die Recherche erstreckt sich auf die in spanischer Sprache abgefaßten Patente, die nicht im Prüfstoff des EPA enthalten sind, und die einen früheren Anmeldetag haben als die europäische Patentanmeldung.

Die Durchführung der zusätzlichen Recherche wird in das Patentregister eingetragen. Der Recherchenbericht kann von jedermann eingesehen werden.

Gleichzeitig mit dem Antrag auf Erstellung eines zusätzlichen Recherchenberichts ist die entsprechende Gebühr zu entrichten.

d) Patente für chemische Erzeugnisse und Arzneimittel als solche (Übergangsvorschrift Kgl. VO 2424)

Aufgrund des zeitlich begrenzten Vorbehalts, der bei der Hinterlegung der Beitrittsurkunde Spaniens zum EPÜ gemacht wurde, und in Übereinstimmung mit Artikel 167 (2) EPÜ haben europäische Patente mit Benennung Spaniens, soweit sie chemischen Erzeugnissen oder Arzneimitteln als solchen Schutz gewähren, so lange keine Wirkung in Spanien, wie dieser Vorbehalt in Kraft ist, d. h. bis zum 7. Oktober 1992<sup>1)</sup>.

to in Article 79 PL, with the information given in the Register of European Patents.

The entry will also include the date on which the translation referred to in Article 7 RD 2424 is received or, where appropriate, the fact that the translation has not been provided. It will also include the information given in the Register of European Patents concerning opposition and the information required in the case of Spanish patents.

(b) Renewal fees (Art. 17 RD 2424).

The annual renewal fees provided for under the patent law in force must be paid to the Registry in respect of every European patent having effect in Spain.

Renewal fees are payable as from the year following that in which mention of the grant of the European patent is published in the European Patent Bulletin.

Renewal fees are due on the last day of the month containing the anniversary of the date of filing of the European patent application and the relevant payment may be made within one month of the due date. However, renewal fees may be paid after expiry of that time limit, provided an additional fee is paid subject to the conditions laid down in the patent law in force.

(c) Supplementary search carried out by the Registry (Art. 18 RD 2424).

Any person may request the Registry to undertake a supplementary search in respect of a published European patent application or a European patent. The search will be carried out using Spanish-language patents not held in the search documentation of the EPO with a filing date prior to that of the European patent application.

The fact that a supplementary search has been carried out is to be recorded in the Patent Register. The search report may be consulted by anyone.

A request for a supplementary search report must be accompanied by the appropriate fee.

(d) Patents in respect of chemical and pharmaceutical products as such (Transitional clause RD 2424).

By virtue of the temporary reservation made by Spain at the time of depositing its instrument of accession to the EPC, and in accordance with Article 167 (2) EPC, European patents designating Spain will not take effect in Spain insofar as they confer protection on chemical and pharmaceutical products as such and for as long as the reservation remains in force, i.e. up to 7 October 1992<sup>1)</sup>.

avec les données mentionnées au Registre européen des brevets.

Sont également inscrits, la date de réception de la traduction mentionnée à l'article 7 du Décr. 2424 ou, le cas échéant, le défaut de traduction. Sont de même inscrits les données, mentionnées au Registre européen des brevets, relatives à la procédure d'opposition ainsi que les données prévues pour les brevets espagnols.

b) Taxes annuelles (art. 17 Décr. 2424).

Pour tout brevet européen ayant effet en Espagne, les taxes annuelles prévues par la législation en vigueur sur les brevets doivent être versées au RPI.

Les taxes annuelles sont exigibles à partir de l'année suivant celle de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen.

Le paiement des taxes annuelles vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet européen et le versement correspondant peut être effectué dans le délai d'un mois à compter de la date d'échéance. Le paiement des taxes annuelles peut toutefois être effectué après l'expiration de ce dernier délai moyennant le versement d'une surtaxe dans les conditions prévues par la législation en vigueur sur les brevets.

c) Recherches complémentaires effectuées par le RPI (art. 18 Décr. 2424).

Toute personne peut demander au RPI de procéder à une recherche complémentaire sur une demande de brevet européen publiée ou sur un brevet européen. La recherche portera sur les brevets en langue espagnole qui ne sont pas inclus dans le fonds documentaire de l'OEB et dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de brevet européen.

L'exécution de la recherche complémentaire est inscrite au registre des brevets. Le rapport de recherche peut être consulté par tout intéressé.

La requête tendant à obtenir un rapport de recherche complémentaire doit être accompagnée du paiement de la taxe correspondante.

d) Brevets portant sur des produits chimiques ou pharmaceutiques en tant que tels (disposition transitoire du Décr. 2424).

En vertu de la réserve temporaire faite lors du dépôt de l'instrument d'adhésion de l'Espagne à la CBE et conformément aux dispositions de l'article 167 (2) CBE, les brevets européens désignant l'Espagne sont sans effet en Espagne dans la mesure où ils confèrent la protection à des produits chimiques ou pharmaceutiques en tant que tels, et ce tant que ladite réserve sera en vigueur, soit jusqu'au 7 octobre 1992<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Bezüglich der Möglichkeit, unterschiedliche Patentansprüche für Spanien aufzustellen, siehe Beilage zum Amtsblatt 9/1986.

<sup>1)</sup> Cf. Supplement to Official Journal 9/1986 regarding the possibility of filing separate claims for Spain.

<sup>1)</sup> En ce qui concerne la possibilité de présenter des revendications différentes pour l'Espagne, cf. supplément au JO n° 9/1986.

## e) Gebühren (Gesetz 20/1987).

Die in den Artikeln 6, 9, 12 und 18 der Kgl. VO 2424 aufgeführten Gebühren lauten wie folgt:

i) Gebühr für die Veröffentlichung der spanischen Übersetzung bzw. der geänderten Übersetzung der Ansprüche und gegebenenfalls der Zeichnungen einer europäischen Patentanmeldung: ESP 9300

ii) Gebühr für die unter i) aufgeführten Veröffentlichungen, sofern die Übersetzung auf magnetischem Datenträger geliefert wird: ESP 8700

iii) Gebühr für die Veröffentlichung der spanischen Übersetzung bzw. der geänderten Übersetzung einer europäischen Patentschrift in der erteilten Fassung oder in der aufgrund eines Einspruchsverfahrens geänderten Fassung: bis zu einem Gesamtumfang von 22 Seiten: ESP 24800; für jede weitere Seite: ESP 1000

iv) Gebühr für die unter iii) aufgeführten Veröffentlichungen, sofern die Übersetzung entsprechend den vom Ministerium für Industrie und Energie festgelegten Bedingungen auf magnetischem Datenträger geliefert wird: bis zu einem Gesamtumfang von 22 Seiten: ESP 21000; für jede weitere Seite: ESP 800

v) Gebühr für einen Antrag auf Erstellung eines zusätzlichen Recherchenberichts über den Stand der Technik: ESP 10000

Die Nichtentrichtung der entsprechenden Gebühr hat zur Folge: die Unwirksamkeit des europäischen Patents in Spanien, den Nichteintritt des einstweiligen Schutzes aus der europäischen Patentanmeldung bzw. die Nichterstellung des zusätzlichen Recherchenberichts.

### C. Änderung des nationalen Patentrechts im Zusammenhang mit dem Beitritt zum EPÜ

#### 1. Patentierbarkeit

Die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit (Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit) sind in Anlehnung an das EPÜ eindeutig festgelegt worden.

Hinsichtlich der Ausnahmen von der Patentierbarkeit ist darauf hinzuweisen, daß Erfindungen, die sich auf chemische Erzeugnisse und Arzneimittel als solche beziehen, nicht vor dem 7. Oktober 1992 patentierbar sind.

#### 2. Erteilungsverfahren

Das allgemeine Patenterteilungsverfahren ist gekennzeichnet durch die Erstellung eines Berichts zum Stand der Technik. Die Einführung eines solchen Berichts und seine Aufnahme in das positive Recht soll jedoch nicht automatisch erfolgen; vielmehr ist eine Übergangsphase (*vacatio legis*) von 3 bis 4 Jahren vorgesehen, und erst 5 Jahre nach Inkrafttreten des Patentgesetzes sollen die Bestimmungen über den Recherchenbericht auf sämtliche Patentanmeldungen Anwendung finden. In jedem Fall handelt es sich hier um einen ersten Schritt hin zu einem

## (e) Fees (Law 20/1987).

The fees provided for in Articles 6, 9, 12 and 18 of RD 2424 are as follows:

(i) Fee for publication of the translation or revised translation into Spanish of the claims and drawings, if any, contained in a European patent application: ESP 9300.

(ii) Fee for publication referred to in (i) above, where the translation is supplied on a magnetic carrier: ESP 8700.

(iii) Fee for publication of the translation or revised translation into Spanish of a specification of the European patent as granted or amended following opposition: up to 22 pages, ESP 24800; for each additional page, ESP 1000.

(iv) Fee for publication referred to in (iii) above, where the translation is supplied on a magnetic carrier in accordance with the technical conditions laid down by the Ministry of Industry and Energy: up to 22 pages, ESP 21000; for each additional page, ESP 800.

(v) Fee for requesting a supplementary search report on the state of the art: ESP 10000.

Failure to pay the appropriate fee will result in the European patent being null and void in Spain, the European patent application having no provisional protection or the supplementary search report not being drawn up.

### C. Amendment of national patent law in connection with accession to the EPC.

#### 1. Patentability

The patentability requirements (novelty, inventive step and industrial application) are clearly defined and are based on the EPC.

As regards exceptions to patentability, chemical and pharmaceutical inventions as such are not patentable at present nor will they be until 7 October 1992.

#### 2. Grant procedure

The general procedure for grant of a patent is characterised by the issue of a report on the state of the art. The report will not be introduced automatically; instead a "*vacatio legis*" period of three to four years will be allowed before entry into force of the provisions relating to the report, which will be introduced for all patent applications five years after the PL enters into force. This may be regarded as a first step towards a system of prior examination for patentability also provided for in the PL in the form of a special procedure which the Government may bring into

## e) Taxes (Loi 20/1987).

Les taxes prévues aux articles 6, 9, 12 et 18 du Décr. 2424 sont les suivantes:

i) Taxe pour la publication de la traduction en espagnol ou d'une traduction révisée des revendications et, le cas échéant, des dessins d'une demande de brevet européen: 9300 ESP.

ii) Taxe pour la publication visée sous i), lorsque la traduction est remise sur support magnétique: 8700 ESP.

iii) Taxe pour la publication d'un fascicule de brevet européen tel que délivré ou modifié à la suite d'une procédure d'opposition, traduit en espagnol, ou de sa révision: jusqu'à 22 pages, 24800 ESP; par page supplémentaire, 1000 ESP.

iv) Taxe pour la publication visée sous iii), lorsque la traduction est remise sur support magnétique dans les conditions fixées par le Ministre de l'industrie et de l'énergie: jusqu'à 22 pages, 21000 ESP; par page supplémentaire, 800 ESP.

v) Taxe pour une demande de rapport de recherche complémentaire sur l'état de la technique: 10000 ESP.

Le défaut de paiement de la taxe correspondante entraînera la nullité du brevet européen en Espagne, le défaut de protection provisoire de la demande de brevet européen ou la non-délivrance du rapport de recherche complémentaire.

### C. Modification de la législation nationale en matière de brevets en relation avec l'adhésion à la CBE

#### 1. Brevetabilité

Les conditions de brevetabilité sont clairement définies (nouveauté, activité inventive et application industrielle) en s'inspirant de la CBE.

En ce qui concerne les exceptions à la brevetabilité, il y a lieu de mentionner que les inventions de produits chimiques et pharmaceutiques en tant que tels ne sont pas brevetables actuellement, et ce jusqu'au 7 octobre 1992.

#### 2. Procédure de délivrance

La procédure générale de délivrance de brevets est caractérisée par l'établissement d'un rapport sur l'état de la technique. L'introduction d'un rapport sur l'état de la technique dans le droit positif n'est pas automatique: il est prévu une période de "*vacatio legis*" de 3 à 4 ans avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives à ce rapport, lequel devra être mis en place pour l'ensemble des demandes de brevet à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la LB. Il s'agit de toute façon d'un premier pas vers un système d'examen préalable de

System der Vorprüfung auf Patentierbarkeit, das im übrigen als besonderes Verfahren nach dem PatG vorgesehen ist und dessen Einführung die Regierung auf dem Verordnungswege schrittweise und unter Berücksichtigung der Prioritäten für die technologische und industrielle Entwicklung des Landes sowie der Bearbeitungsmöglichkeiten des RPI beschließen kann.

### 3. Rechte des Patentinhabers, Klagen vor Gericht sowie verfahrensrechtliche Maßnahmen

Der durch das Patent gewährte Schutz wird verstärkt, und zwar sowohl was den Inhalt der Rechte betrifft, der mit dem im Luxemburger Übereinkommen über das Gemeinschaftspatent vorgesehenen vergleichbar ist, als auch hinsichtlich der dem Patentinhaber gebotenen Möglichkeiten, sich gegen Patentverletzungen zur Wehr zu setzen.

Was den Inhalt der Rechte betrifft, so wird dieser negativ umschrieben als das Recht, Dritten die Verwertung der patentierten Erfindung ohne Zustimmung des Patentinhabers zu untersagen; dieses Verbot bezieht sich auf unmittelbare wie auch mittelbare Verwertungshandlungen.

Für den gerichtlichen Rechtsschutz stellt das Gesetz in erster Linie die Zivilklage auf Schadenersatz und die Unterlassung von Patentverletzungen bereit. Neben der gerichtlichen Klage sieht das Gesetz bereits im Vorfeld dazu bestimmte verfahrensrechtliche Maßnahmen zum wirksameren Schutz des Patentinhabers vor. So kann dieser z. B. - in Anlehnung an das Verfahren der "saisie-description" - beim Richter eine Tatbestandsaufnahme beantragen, die eine Beweiserhebung durch Augenschein und Sachverständige ermöglicht; diese Bestimmungen treten allerdings erst am 7. Oktober 1992 in Kraft.

Zu erwähnen ist weiterhin der Erlaß vorsorglicher Maßnahmen, um die Wirkung der richterlichen Entscheidung abzusichern und die sofortige Untersagung weiterer Patentverletzungen zu erwirken. Ein Anspruch auf vorsorgliche Maßnahmen steht jedoch ausschließlich dem Patentinhaber zu, der den Nachweis für die Verwertung des Patents erbringen kann.

### 4. Umkehr der Beweislast bei Verfahrenspatenten

Bei Patenten für Verfahren zur Herstellung neuer Produkte wird der Schutz des Patentinhabers insbesondere durch den neu eingeführten Grundsatz der Umkehr der Beweislast verstärkt.

Gemäß dem Abkommen mit der EG soll die einschlägige Vorschrift schrittweise wie folgt in Kraft treten:

a) Inhabern von Patenten, die nach dem 1. Januar 1986 (dem Zeitpunkt des Beitritts Spaniens zur EG) angemeldet wurden, kommt die Umkehr der Beweislast von diesem Zeitpunkt an zugute.

force by Decree progressively and taking into account Spain's technological and industrial development priorities and the capacity of the Registry.

### 3. Proprietor's rights, judicial action and legal remedy

Patent protection is being increased as regards both the scope of the rights conferred (which are similar to those provided in the Luxembourg Community Convention) and the action available to the patent proprietor in respect of infringement.

As regards the scope of the rights, these are defined negatively, coming down to the right to forbid any third party to exploit the patented invention without the proprietor's consent. This prohibition relates not only to acts of direct exploitation but also to those of indirect exploitation.

As regards judicial action, provision is made principally for civil actions brought to obtain both compensation for damage and prejudice, and to enjoin the acts of infringement. In addition to judicial action provision is made for certain legal remedies before the action is brought, designed to assist the defence of proprietors' rights. Thus, it is possible to apply to a judge for proceedings to substantiate facts, based on "saisie-description", to secure judicial and expert evidence; this, however, will not come into effect until 7 October 1992.

Mention should also be made of preventive measures to ensure that a judgment is effective and to obtain interlocutory relief in respect of acts of infringement. The benefit of preventive measures is, however, restricted to proprietors who show that they are exploiting the patent.

### 4. Reversal of the burden of proof in process patents

Increased protection for patent proprietors is extended also to patents in respect of processes to obtain new products, especially by introducing the principle of reversed burden of proof.

Under the agreement with the EEC the relevant provision will come into effect gradually, subject to the following:

(a) Proprietors of patents applied for from 1 January 1986 (the date on which Spain acceded to the EEC) will benefit from reversed burden of proof from that date;

la brevetabilité lequel est par ailleurs prévu par la LB en tant que procédure spéciale dont l'entrée en vigueur pourra être décidée, au moyen d'un décret, de façon progressive et en fonction des priorités du développement technologique et industriel du pays ainsi que des possibilités du RPI.

### 3. Droits du titulaire, actions juridiques et moyens de procédure

La protection conférée par le brevet est renforcée tant au niveau du contenu des droits, qui est semblable à celui prévu par la Convention du Luxembourg sur le brevet communautaire, qu'au niveau des actions dont dispose le titulaire du brevet pour s'opposer aux actes de contrefaçon.

En ce qui concerne le contenu des droits, ceux-ci se définissent de façon négative, se réduisant au droit d'interdire à tout tiers l'exploitation de l'invention brevetée sans le consentement de son titulaire, interdiction qui ne concerne pas seulement les actes d'exploitation directe, mais aussi les actes d'exploitation indirecte.

Quant aux actions judiciaires, la loi prévoit principalement des actions civiles, tendant à obtenir non seulement l'indemnisation des dommages subis, mais aussi la cessation des actes de contrefaçon. Outre les actions, la loi prévoit certains moyens de procédure préalables à leur mise en œuvre en vue de faciliter la défense des droits du titulaire du brevet. Ainsi, il pourra demander au juge de procéder à des actes de procédure tendant à la constatation de faits, inspirés de la procédure de "saisie-description", permettant la constitution de preuves judiciaires et d'expertises, si bien que l'entrée en vigueur de ces dispositions est reportée au 7 octobre 1992.

Il faut noter également l'application de mesures conservatoires tendant à assurer l'efficacité de la décision et à obtenir la cessation immédiate des actes de contrefaçon. Le bénéfice des mesures conservatoires est cependant réservé exclusivement aux titulaires qui justifient de l'exploitation du brevet.

### 4. Le renversement de la charge de la preuve dans les brevets de procédé

Le renforcement de la protection du titulaire du brevet s'étend également aux brevets de procédé pour l'obtention de produits nouveaux, spécialement grâce à l'introduction du principe du renversement de la charge de la preuve.

En conformité avec les dispositions de l'accord avec la CEE, la disposition correspondante entrera en vigueur de façon échelonnée, selon les modalités suivantes:

a) Les titulaires de brevets ayant fait l'objet d'une demande déposée à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1986 (date d'adhésion de l'Espagne à la CEE) bénéficieront du renversement de la charge de la preuve à partir de cette date.

b) Inhaber von Patenten, die vor dem 1. Januar 1986 angemeldet wurden, genießen diesen Vorteil erst ab 7. Oktober 1992; gegenüber Beklagten, die vor dem 7. Oktober 1992 Patentverletzungen begangen haben, findet die Umkehr der Beweislast keine Anwendung.

c) Inhaber von Verfahrenspatenten können die Umkehr der Beweislast auf keinen Fall geltend machen, wenn der wegen Patentverletzung Beklagte ebenfalls Inhaber eines Verfahrenspatents zur Herstellung des gleichen Produkts ist und dieses Patent vor dem 1. Januar 1986 erteilt wurde.

##### 5. Arbeitnehmererfindungen

Die für diese Erfindungen geltenden Rechtsvorschriften, die bisher in verschiedenen Bestimmungen des Gesetzes über Arbeitsverträge enthalten waren, sind nunmehr in das Patentgesetz aufgenommen worden.

Arbeitnehmererfindungen werden in drei Kategorien eingeteilt:

a) Erfindungen, die vom Arbeitnehmer während der Dauer seines Vertrags oder seines Arbeits- oder Dienstverhältnisses mit dem Betrieb gemacht worden sind und Ergebnis einer Forschungstätigkeit sind, die ausdrücklich oder stillschweigend Gegenstand seines Vertrags ist, gehören dem Arbeitgeber.

b) Bei Erfindungen, die der Arbeitnehmer im Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit im Betrieb gemacht hat und bei deren Verwirklichung die im Betrieb erworbenen Kenntnisse oder die Verwendung von Mitteln, die der Betrieb zur Verfügung gestellt hat, eine maßgebliche Rolle gespielt haben, kann der Arbeitgeber die Erfindung in Anspruch nehmen oder sich ein Benutzungsrecht vorbehalten.

c) Alle anderen Erfindungen gehören dem Arbeitnehmer, der die Erfindung gemacht hat.

Die Bestimmungen über Arbeitnehmererfindungen sind in Titel IV PatG zusammengefaßt; sie finden ebenfalls Anwendung auf die Beamten, Angestellten und Arbeiter, die beim Staat, bei den Autonomen Gemeinschaften, Provinzen, Gemeinden und anderen öffentlichen Körperschaften beschäftigt sind.

Die an Universitäten gemachten Erfindungen unterliegen besonderen Rechtsvorschriften.

(b) Proprietors of patents applied for before 1 January 1986 will only benefit from reversed burden of proof from 7 October 1992; they may not invoke this benefit against defendants who committed the infringement before that date.

(c) Proprietors of process patents may not benefit from reversed burden of proof when the infringing defendant also is proprietor of a process patent to manufacture the same product granted before 1 January 1986.

##### 5. Employee inventions

The PL introduces provisions relating to employee inventions; in the past these were part of the Labour Contract Law.

Provision is made for three classes of employee inventions:

(a) those made by an employee during the term of his contract, work or service with a company, and which are the result of research that is explicitly or implicitly the object of his contract: these inventions belong to the employer;

(b) inventions made by an employee related to his professional activity and predominantly influenced by knowledge gained within the company or using means provided by the latter: the employer will have the right to claim ownership of these inventions or to reserve a right to their use.

(c) lastly, other inventions: these will belong to the employee who is their author.

All the provisions relating to employee inventions are to be found in Title IV PL and will apply also to civil servants, employees and workers of the State, Autonomous Communities, provinces, municipalities and other public bodies.

Lastly, specific provisions govern inventions made within universities.

b) Les titulaires de brevets ayant fait l'objet d'une demande déposée avant le 1<sup>er</sup> janvier 1986 ne bénéficient du renversement de la charge de la preuve qu'à compter du 7 octobre 1992. Ils ne peuvent invoquer le bénéfice du renversement de la charge de la preuve à l'égard de défendeurs ayant réalisé les actes de contrefaçon avant le 7 octobre 1992.

c) En aucun cas le titulaire d'un brevet de procédé ne peut bénéficier du renversement de la charge de la preuve si le défendeur dans l'action en contrefaçon est, lui aussi, propriétaire d'un brevet de procédé pour la fabrication du même produit délivré avant le 1<sup>er</sup> janvier 1986.

##### 5. Inventions de salariés

La réglementation applicable à ces inventions, qui jusque-là résultait de certaines dispositions de la loi sur les contrats de travail, est désormais incorporée dans la LB.

On distingue trois sortes d'inventions de salariés:

a) Celles qui sont réalisées par le salarié pendant la durée de son contrat ou de sa relation de travail ou de prestation de services avec l'entreprise et qui sont le fruit d'une activité de recherche explicitement ou implicitement constitutive de l'objet du contrat: ces inventions appartiennent à l'employeur.

b) Les inventions réalisées par le salarié en relation avec son activité professionnelle dans l'entreprise et pour lesquelles les connaissances acquises dans l'entreprise ou l'utilisation de moyens fournis par cette dernière ont joué un rôle prépondérant: l'employeur a le droit de s'approprier ces inventions ou de se réserver un droit d'utilisation sur celle-ci.

c) Enfin, les autres inventions: elles sont la propriété du salarié qui en est l'auteur.

Toutes les dispositions concernant les inventions de salariés sont contenues dans le titre IV LB et sont également applicables aux fonctionnaires, employés et travailleurs de l'Etat, des communautés autonomes, des provinces, des communes et autres personnes publiques.

Enfin, les inventions réalisées au sein des universités sont soumises à un régime particulier.

## SCHEMA

EPÜ	Nationales Recht	A. Anwendbares spanisches Recht
Art. 75	Kgl.VO 2424 - Art. 2 u. 3	<b>B. Durchführung des Europäischen Patentübereinkommens</b>
Art. 67(3)	- Art. 5	I. Einreichung der europäischen Patentanmeldung
Art. 65	- Art. 7 bis 9	II. Übersetzung der europäischen Patentanmeldung und der europäischen Patentschrift
Art. 70(3) und (4)	- Art. 6 und 9	a) Europäische Patentanmeldung
Art. 67	- Art. 11 und 12	b) Europäische Patentschrift
Art. 139(3)	- Art. 13	c) Ergänzende Vorschriften
Art. 135(1) a)	- Art. 14 und 15	III. Verbindliche Fassung, wenn die Ansprüche der Patentanmeldung oder das Patent in der Übersetzung einen geringeren Schutz gewähren als in der Fassung der Verfahrenssprache
Art. 136	- Art. 16	IV. Rechte aus der europäischen Patentanmeldung nach Veröffentlichung
Art. 133 und 134	PatG - Art. 155 ff.	V. Verbot des Doppelschutzes
Art. 141	Kgl.VO 2424 - Art. 6 und 8, Abs. 3	VI. Umwandlung der europäischen Patentanmeldung in eine nationale Patentanmeldung
Art. 167 (2)	- Art. 10	a) Umwandlungsfälle
	- Art. 17	b) Besondere Bestimmungen für das Umwandlungsverfahren
	- Art. 18	VII. Vertretung des Anmelders bei Rechtshandlungen vor dem RPI in Zusammenhang mit europäischen Patentanmeldungen und Patenten
	- Übergangsvorschrift	VIII. Verschiedenes
	Ges. 20/1987	a) Patentregister
	PatG	b) Jahresgebühren
	Kgl.VO 2245	c) Zusätzliche vom RPI durchgeführte Recherden
Art. 52 ff.	PatG - Art. 4 bis 9	d) Patente für chemische Erzeugnisse und Arzneimittel als solche
	- Art. 30 ff.	e) Gebühren
	- Art. 49 ff. und 129 ff.	<b>C. Änderung des nationalen Patentrechts im Zusammenhang mit dem Beitritt zum EPÜ</b>
	- Art. 61 (2) und (3)	1. Patentierbarkeit
	- Art. 15 bis 20	2. Erteilungsverfahren
		3. Rechte des Patentinhabers, Klagen vor Gericht sowie verfahrensrechtliche Maßnahmen
		4. Umkehr der Beweislast bei Verfahrenspatenten
		5. Arbeitnehmererfindungen

## SUMMARY TABLE

EPC	National Law	A. Applicable Spanish Legislation
Art. 75	RD 2424 - Art. 2 and 3	<b>B. Application of the European Patent Convention</b>
Art. 67(3)	- Art. 5	I. Filing the European patent application
Art. 65	- Art. 7 to 9	II. Translation of a European patent application and of the specification of a European patent
Art. 70(3) and (4)	- Art. 6 and 9	(a) European patent application
Art. 67	- Art. 11 and 12	(b) Specification of the European patent
Art. 139(3)	- Art. 13	(c) Additional provisions
Art. 135(1)(a) and (b)	- Art. 14 and 15	III. Authentic text where the protection conferred by the claims of the patent application or patent is narrower in the translation than in the language of the proceedings
Art. 136	- Art. 16	IV. Rights conferred by a European patent application after publication
Art 133 and 134	PL - Art. 155 et seq.	V. Prohibition of simultaneous protection
Art. 141	RD 2424 - Art. 6 and 8, 3rd para	VI. Conversion into a national patent application
Art. 167(2)	- Art. 10	(a) Instances of conversion
	- Art. 17	(b) Special provisions governing the conversion procedure
	- Art. 18	VII. Representation of the applicant in procedural steps taken before the Registry with regard to European patent applications or patents
	- Transitional clause	VIII. Other matters
	Law 20/1987	(a) Patent Register
	PL	(b) Renewal fees
	RD 2245	(c) Supplementary search carried out by the Registry
Art. 52 et seq.	PL - Art. 4 to 9	(d) Patents in respect of chemical and pharmaceutical products as such
	- Art. 30 et seq.	(e) Fees
	- Art. 49 et seq. and 129 et seq.	<b>C. Amendment of national patent law in connection with accession to the EPC</b>
	- Art. 61(2) and (3)	1. Patentability
	- Art. 15 to 20	2. Grant procedure
		3. Proprietor's rights, judicial action and legal remedy
		4. Reversal of the burden of proof in process patents
		5. Employee inventions

## SOMMAIRE

CBE	Droit national	A. Législation espagnole applicable
Art. 75	Décr. 2424 - Art. 2 et 3	<b>B. Application de la Convention sur le brevet européen</b>
Art. 67(3) Art. 65	- Art. 5 - Art. 7 à 9 - Art. 6 et 9	I. Dépôt de la demande de brevet européen
Art. 70(3) et (4)	- Art. 11 et 12	II. Traduction de la demande de brevet européen et du fascicule du brevet européen a) Demande de brevet européen b) Fascicule de brevet européen c) Dispositions complémentaires
Art. 67	- Art. 5	III. Texte faisant foi lorsque les revendications de la demande de brevet ou le brevet confèrent une protection moins étendue dans le texte de la traduction que dans celui de la langue de la procédure
Art. 139(3) Art. 135(1) a) et b) Art. 136	- Art. 16 - Art. 13 - Art. 14 et 15	IV. Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication
Art. 133 et 134	LB - Art. 155 ss	V. Interdiction des protections cumulées
Art. 141	Décr. 2424 - Art. 6 et 8, al. 3 - Art. 10 - Art. 17 - Art. 18	VI. Transformation en demande de brevet national a) Cas de transformation b) Dispositions particulières relatives à la procédure de transformation
Art. 167 (2)	- disposition transitoire	VII. Représentation du déposant pour les actes effectués devant le RPI concernant les demandes de brevet européen et les brevets européens
Art. 52 ss	Loi 20/1987 LB Décr. 2245 LB - Art. 4 à 9 - Art. 30 ss - Art. 49 ss et 129 ss - Art. 61(2) et (3) - Art. 15 à 20	VIII. Autres questions a) Registre des brevets b) Taxes annuelles c) Recherches complémentaires effectuées par le RPI d) Brevets portant sur des produits chimiques ou pharmaceutiques en tant que tels e) Taxes
		<b>C. Modification de la législation nationale en matière de brevets en relation avec l'adhésion à la Convention sur le brevet européen</b>
		1. Brevetabilité 2. Procédure et délivrance 3. Droits du titulaire, actions juridiques et moyens de procédure 4. Renversement de la charge de la preuve dans les brevets de procédé 5. Inventions de salariés

**Italien: Gesetzgebung****I. Verordnung (Decreto legge) Nr. 3 vom 13. Januar 1988**

Am 1. Januar 1988 ist die Verordnung (Decreto legge) Nr. 3 vom 13. Januar 1988<sup>1)</sup> in Kraft getreten.

Mit dieser Verordnung sind die Gebühren in Patentsachen im Durchschnitt um 20 % erhöht worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Italien werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Januar 1988** folgende Gebührensätze gelten:

**1.1 Jahresgebühren:**

	ITL
3. Jahr	32 000
4. Jahr	41 000
5. Jahr	50 000
6. Jahr	75 000
7. Jahr	98 000
8. Jahr	147 000
9. Jahr	192 000
10. Jahr	240 000
11. Jahr	335 000
12. Jahr	430 000
13. Jahr	524 000
14. Jahr	618 000
15. Jahr	716 000
16. Jahr	716 000
17. Jahr	716 000
18. Jahr	716 000
19. Jahr	716 000
20. Jahr	716 000
Zuschlagsgebühr	50 000

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

Anmeldegebühr	26 000 ITL
Jahresgebühren für das 1. - 3. Patentjahr	68 000 ITL

Veröffentlichungsgebühr je nach Umfang 36 000 - 716 000 ITL

+ 24 000 ITL pro Zeichnungsblatt

**II. Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"**

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (5. Auflage) werden gebeten, die in den Tabellen VI Spalten 1 und 3 und VII Spalte 2 genannten Gebührensätze entsprechend zu berichtigen.

**Italy: Legislation****I. Order In Council (Decreto legge) No. 3 of 13 January 1988**

On 1 January 1988 the Order in Council (Decreto legge) No. 3 of 13 January 1988<sup>1)</sup> entered into force.

As a result of this Order, fees for patents have been increased by an average of 20%.

Applicants and proprietors of European patents with effect in Italy are advised that from **1 January 1988** the following rates apply:

**1.1 Renewal fees:**

	ITL
3rd year	32 000
4th year	41 000
5th year	50 000
6th year	75 000
7th year	98 000
8th year	147 000
9th year	192 000
10th year	240 000
11th year	335 000
12th year	430 000
13th year	524 000
14th year	618 000
15th year	716 000
16th year	716 000
17th year	716 000
18th year	716 000
19th year	716 000
20th year	716 000
Surcharge	50 000

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

Filing fee	ITL 26 000
Renewal fees for the 1st to 3rd years	ITL 68 000

Publication fee  
ITL 36 000 to  
ITL 716 000 according to size

+ ITL 24 000 per page of drawings

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

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (5th edition) are asked to make the appropriate corrections to the amounts of fees shown in Tables VI, columns 1 and 3, and VII, column 2.

**Italie: Législation****I. Décret (Decreto legge) n° 3 du 13 janvier 1988**

Le décret (Decreto legge) n° 3 du 13 janvier 1988<sup>1)</sup> est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1988.

En application de ce décret, les montants des taxes relatives aux brevets sont relevés de vingt pour cent en moyenne.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en Italie sont informés qu'à compter du **1<sup>er</sup> janvier 1988**, les montants suivants sont applicables:

**1.1 Taxes annuelles:**

	ITL
3 <sup>e</sup> année	32 000
4 <sup>e</sup> année	41 000
5 <sup>e</sup> année	50 000
6 <sup>e</sup> année	75 000
7 <sup>e</sup> année	98 000
8 <sup>e</sup> année	147 000
9 <sup>e</sup> année	192 000
10 <sup>e</sup> année	240 000
11 <sup>e</sup> année	335 000
12 <sup>e</sup> année	430 000
13 <sup>e</sup> année	524 000
14 <sup>e</sup> année	618 000
15 <sup>e</sup> année	716 000
16 <sup>e</sup> année	716 000
17 <sup>e</sup> année	716 000
18 <sup>e</sup> année	716 000
19 <sup>e</sup> année	716 000
20 <sup>e</sup> année	716 000
Surtaxe	50 000

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

Taxe de dépôt:	26 000 ITL
Taxes annuelles pour les trois premières années/brevet	68 000 ITL

Taxe de publication:  
36 000 à 716 000 ITL  
suivant la longueur du texte

+ 24 000 ITL par page des dessins

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

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (5<sup>e</sup> édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux suivants: VI, colonnes 1 et 3; VII, colonne 2.

<sup>1)</sup> Gazzetta Ufficiale Nr. 9 vom 13.1.1988.

<sup>1)</sup> Gazzetta Ufficiale No. 9 of 13.1.1988.

<sup>1)</sup> Gazzetta Ufficiale n°9 du 13 janvier 1988.



**INTERNATIONALE  
VERTRÄGE****Budapester Vertrag****Internationale  
Hinterlegungsstellen für  
Mikroorganismen****FERMENTATION RESEARCH INSTI-  
TUTE (FRI)****Änderung verschiedener gemäß Re-  
gel 6.3 des Budapester Vertrags be-  
kanntgegebener Erfordernisse**

Dieser Hinweis bezieht sich auf die in  
ABl. EPA 1981 186 veröffentlichten An-  
gaben.

Aufgrund einer Mitteilung des **FRI** an  
die **WIPO\*** haben sich die vom FRI  
gemäß Regel 6.3 a) i) des Budapester  
Vertrags festgelegten Erfordernisse wie  
folgt geändert:

Die Mikroorganismen sind in folgen-  
der Menge und Form einzureichen:

a) Pilze, Hefen, Bakterien und Aktino-  
myzeten: mehr als fünf Proben, gemäß  
nachdrücklicher Empfehlung am besten  
gefriergetrocknet

b) tierische Zellkulturen: mehr als 20  
Proben in Form tiefgekühlter Ampullen

c) pflanzliche Zellkulturen: mehr als  
fünf Proben in Form von Gewebekultu-  
ren in festem Medium

Die genannten Erfordernisse gelten  
seit **1. Oktober 1987**.

**INTERNATIONAL TREATIES****Budapest Treaty****International Micro-organism  
Depositary Authorities****FERMENTATION RESEARCH INSTI-  
TUTE (FRI)****Amendment of requirements com-  
municated under Rule 6.3 of the  
Budapest Treaty**

Reference is made to the information  
published in OJ EPO 1981, 186.

Following a communication ad-  
dressed by **FRI** to **WIPO\***, the require-  
ments of FRI under Rule 6.3 (a) (i) of the  
Budapest Treaty have been amended as  
follows:

The number of samples and the form  
in which the micro-organisms should  
be deposited are as follows:

(a) fungi, yeast, bacteria and ac-  
tinomycetes: more than five samples. It  
is strongly recommended that they be  
lyophilised;

(b) animal cell cultures: more than 20  
samples in the form of frozen ampoules;

(c) plant cell cultures: more than five  
samples in the form of tissue cultures  
on the solid medium.

The above-mentioned requirements  
took effect on **1 October 1987**.

**TRAITES INTERNATIONAUX****Traité de Budapest****Autorités de dépôt  
internationales de micro-  
organismes****FERMENTATION RESEARCH INSTI-  
TUTE (FRI)****Modification de certaines exigences  
communiquées selon la règle 6.3 du  
Traité de Budapest**

Il est fait référence à l'information  
publiée au JO OEB 1981, 186.

Suite à une communication adressée  
par le **FRI** à l'**OMPI\***, les exigences du  
FRI prévues à la règle 6.3. a) i) du Traité  
de Budapest ont été modifiées comme  
suit:

Les micro-organismes doivent être  
déposés dans les quantités et sous la  
forme suivantes:

a) champignons, levures, bactéries et  
actinomycètes: plus de cinq échantil-  
lons, qu'il est vivement recommandé de  
lyophiliser;

b) cultures de cellules animales: plus  
de 20 échantillons sous forme d'ampou-  
les réfrigérées;

c) cultures de cellules végétales: plus  
de cinq échantillons sous forme de  
culture de tissus en milieu solide.

Les exigences précitées sont entrées  
en vigueur le **1<sup>er</sup> octobre 1987**.

<sup>\*)</sup> Vgl. Industrial Property 1987, 331 bzw. La  
Propriété Industrielle 1987, 363.

<sup>\*)</sup> See Industrial Property, 1987, 331.

<sup>\*)</sup> Cf. La Propriété Industrielle, 1987, 363.

**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**

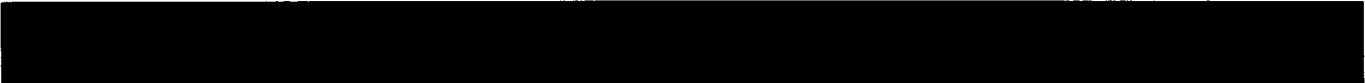
Le texte de l'avis actuellement applicable a été publié au Journal officiel n° 3/1987, pages i-ix.

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



	<b>1 Tagungen im Rahmen der Europäischen Patentorganisation</b>	<b>1 European Patent Organisation Meetings</b>	<b>1 Réunions dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets</b>
	<b>EPA</b>	<b>EPO</b>	<b>OEB</b>
21.-23.3.1988	Bauausschuß München	Building Committee Munich	Commission du bâtiment Munich
25.4.1988	Arbeitsgruppe "Statistik" München	Working Party on Statistics Munich	Groupe de travail Statistiques Munich
25.-29.4.1988	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
17.-18.5.1988	Arbeitsgruppe "DATIMTEX" München	DATIMTEX Working Party Munich	Groupe de travail "DATIMTEX" Munich
19.-20.5.1988	Ad-hoc-Arbeitsgruppe "Harmonisierung" München	Ad hoc Working Party on Harmonisation Munich	Groupe de travail ad hoc "Harmonisation" Munich
26.-27.5.1988	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
6.-10.6.1988	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
17.10.1988	Arbeitsgruppe "Statistik" München	Working Party on Statistics Munich	Groupe de travail Statistiques Munich
17.-21.10.1988	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
17.-18.11.1988	Ständiger Beratender Ausschuß beim EPA (SACEPO) München	Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO) Munich	Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO) Munich
5.-9.12.1988	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
	<b>EPI</b>	<b>EPI</b>	<b>EPI</b>
30.5.1988	Symposium zum zehnten Jahrestag des EPI München	Ten Year Celebration Symposium Munich	Symposium marquant le dixième anniversaire de l'EPI Munich
31.5.-1.6.1988	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter München	Council of the Institute of Professional Representatives Munich	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Munich
26.-27.9.1988	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Basel	Council of the Institute of Professional Representatives Basle	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Bâle
	<b>2 Internationale Tagungen und Veranstaltungen</b>	<b>2 International Meetings and Events</b>	<b>2 Réunions et manifestations internationales</b>
	<b>WIPO</b>	<b>WIPO</b>	<b>OMPI</b>
25.-28.4.1988	Sachverständigenausschuß für Maßnahmen zur Bekämpfung von Nachahmung und Piraterie (3. Sitzung) Genf	Committee of Experts on Measures against Counterfeiting and Piracy (3rd Session) Geneva	Comité d'experts sur des mesures de lutte contre la contrefaçon et la piraterie (3 <sup>e</sup> session) Genève

16.-20.5.1988	Ständiger Ausschuß für Zusammenarbeit in Entwicklungsfragen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes (12. Sitzung) Genf	Permanent Committee for Development Cooperation related to Industrial Property (12 Session) Geneva	Comité permanent chargé de la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle (12 <sup>e</sup> session) Genève
13.-17.6.1988	Sachverständigenausschuß für die Harmonisierung bestimmter Rechtsvorschriften zum Schutz von Erfindungen (5. Sitzung) Genf	Committee of Experts on the Harmonization of Certain Provisions in Laws for the Protection of Inventions (5th Session) Geneva	Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions (5 <sup>e</sup> session) Genève
14.-16.9.1988	Internationales Forum der WIPO über die Auswirkungen neuer Techniken auf das Recht am geistigen Eigentum Genf	WIPO Worldwide Forum on the Impact of Emerging Technologies on the Law of Intellectual Property Geneva	Forum mondial de l'OMPI sur l'incidence des techniques récentes sur le droit de la propriété intellectuelle Genève
22.-23.9.1988	Ständiger Ausschuß für die Information zum gewerblichen Rechtsschutz (PCIPI) Genf	Permanent Committee on Industrial Property Information (PCIPI) Geneva	Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI) Genève
26.9.-3.10.1988	Leitende Organe der WIPO und verschiedener von ihr verwalteter Verbände (19. Sitzungsrunde) Genf	Governing Bodies of WIPO and of Some of the Unions Administered by WIPO (19th Series of Meetings) Geneva	Organes directeurs de l'OMPI et de certaines des Unions administrées par l'OMPI (19 <sup>e</sup> série de réunions) Genève
24.-28.10.1988	Sachverständigenausschuß für biotechnische Erfindungen und gewerblichen Rechtsschutz (4. Sitzung) Genf	Committee of Experts on Biotechnological Inventions and Industrial Property (4th Session) Geneva	Comité d'experts sur les inventions biotechnologiques et la propriété industrielle (4 <sup>e</sup> session) Genève
19.12.1988	Informationsveranstaltung für nichtstaatliche Organisationen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Genf	Information Meeting for Non-Governmental Organizations on Intellectual Property Geneva	Réunion d'information, destinée aux organisations non gouvernementales, sur la propriété intellectuelle Genève
	<b>Dreierkonferenz</b>	<b>Trilateral Conference</b>	<b>Conférence tripartite</b>
20.-24.6.1988	Dreiseitige technische Sitzung (EPA/JPO/USPTO) Den Haag	Trilateral Technical Meeting (EPO/JPO/USPTO) The Hague	Réunion technique tripartite (OEB/JPO/USPTO) La Haye
24.-28.10.1988	Vorbereitende Sitzung zur Dreierkonferenz (EPA/JPO/USPTO) Tokio	Preparation Meeting Trilateral Conference (EPO/JPO/USPTO) Tokyo	Préconférence tripartite (OEB/JPO/USPTO) Tokyo
31.10.-1.11.1988	6. Dreierkonferenz (EPA/JPO/USPTO) Tokio	6th Trilateral Conference (EPO/JPO/USPTO) Tokyo	6 <sup>e</sup> Conférence tripartite (OEB/JPO/USPTO) Tokyo
	<b>FICPI</b>	<b>FICPI</b>	<b>FICPI</b>
27.6.-1.7.1988	Fédération internationale des conseils en propriété industrielle Weltkongreß Cannes	International Federation of Industrial Property Attorneys World Congress Cannes	Fédération internationale des conseils en propriété industrielle Congrès mondial Cannes



**3  
Sonstige  
Veranstaltungen  
in den  
Vertragsstaaten**

**3  
Other Events  
in the Contracting  
States**

**3  
Autres manifestations  
prévues dans les  
Etats contractants**

*Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten, die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patentsystem oder nationalen Patentsystemen und verwandten Gebieten veranstalten, werden gebeten, dem Referat 5.2.1 des EPA im voraus Einzelheiten zu solchen Tagungen zu nennen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können.*

*Organisations in the EPC Contracting States holding meetings on themes pertaining to the European or national patent systems and related subjects are invited to send advance details of such meetings to Department 5.2.1 of the EPO for inclusion in this part of the Calendar of Events.*

*Les organisations des Etats parties à la CBE qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les systèmes européens et nationaux de brevets et sur des sujets voisins sont invitées à communiquer à l'avance des informations à ce sujet au service 5.2.1 de l'OEB, pour que ces informations puissent être publiées dans cette partie du calendrier.*

**DE:**

Frühjahr 1988  
Spring  
Printemps

Deutsche Anwaltsakademie\*\*) Seminar: « Erfindung und Fassung von Patentansprüchen » Stuttgart

18.2.1988

**FR:**

Réunion d'information\*) (préparation à l'examen européen de qualification)

21.-22.3.1988

Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle Henri-Debois (IRPI\*\*) Protection des inventions à l'étranger Paris

21.-22.4.1988

VPP\*) Fachtagung Mainz

6.5.1988

Deutsche Anwaltsakademie\*\*) Seminar: « Verfahrensrechtliche Möglichkeiten des Anmelders nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA » München

10.-11.11.1988

VPP\*) Fachtagung Frankfurt/Main

13.-14.4.1989

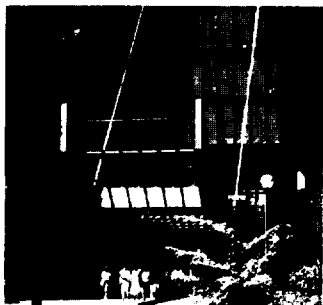
VPP\*) Fachtagung Frankfurt/Main

\*) Deutscher Verband der Patentingenieure und Patentassessoren e.V., Uhlandstr. 1, 4100 Duisburg 46, Tel.: (021) 820-2658.

\*\*) Deutsche Anwaltsakademie im Deutschen Anwalt Verein, Adenauerallee 106, 5300 Bonn 1, Tel.: (0228) 2607-83.

\*) Renseignements: ASPI, 9, rue Richempanse, F-75008 Paris, Tél.: 33 (1) 42 60 1018.

\*\*) Renseignements: Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle Henri-Debois, Chambre de commerce et d'industrie de Paris 2, place de la Bourse, F-75002 Paris, Tél.: (1) 4261 83 12 poste 217.

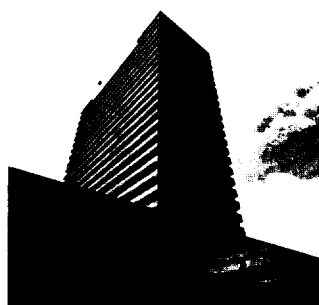
**Freie  
Planstellen****Vacancies****Vacances  
d'emplois**

München  
Munich

Bewerbungen mit Lebenslauf werden für die Stellen in München an das Europäische Patentamt - Referat Personaldienst -, Erhardtstraße 27, D-8000 München 2, für die Stellen in Den Haag an den Leiter des Personalreferats der Generaldirektion 1 des Europäischen Patentamts, Postbus 5818, NL-2280 HV Rijswijk ZH, und für die Stellen in Berlin an den Leiter der Dienststelle Berlin der Generaldirektion 1 des Europäischen Patentamts, Gitschiner Str. 103, D-1000 Berlin 61, erbeten. Die Stellen stehen männlichen und weiblichen Bewerbern offen. Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt.

Der Bewerbung beizufügen bzw. umgehend nachzureichen ist ein vollständig ausgefüllter Bewerbungsbogen. Das Formblatt kann unter der angegebenen Anschrift oder fernmündlich (München: 089/23994318; Den Haag: 070/40-2040; Berlin: 030/2594644) angefordert werden.

Die Besoldungsgruppen der Dienstposten entsprechen dem System der Koordinierten Organisationen. Die drei Amtssprachen sind Deutsch, Englisch und Französisch.

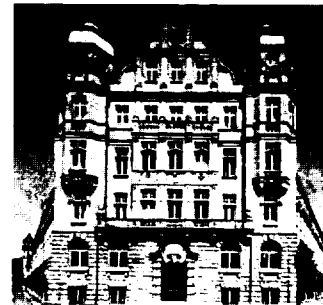


Den Haag  
The Hague  
La Haye

Applications, together with curriculum vitae, should be sent in the case of Munich to the European Patent Office, Personnel Department, Erhardtstraße 27, D-8000 Munich 2, in the case of The Hague to the Head of Personnel Directorate, Directorate-General 1, European Patent Office, Postbus 5818, NL-2280 HV Rijswijk ZH and in the case of Berlin to the Head of the Berlin sub-office, Directorate-General 1, European Patent Office, Gitschiner Str. 103, D-1000 Berlin 61. Posts are open to both men and women. Preferential treatment will be given to applications from disabled persons with equal qualifications.

An application form, obtainable from the above address or by telephone (Munich: 089/23994316; The Hague: 070/40-2040; Berlin: 030/2594644) must be completed and either enclosed with the application or submitted under separate cover immediately afterwards.

Posts are graded in accordance with the Co-ordinated Organisations system. The three official languages are English, French and German.



Berlin

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être adressées, en ce qui concerne Munich, à l'Office européen des brevets - Service du Personnel, Erhardtstraße 27, D-8000 Munich 2, en ce qui concerne La Haye, au Chef du Service du Personnel, Direction Générale 1, Office européen des brevets, Postbus 5818, NL-2280 HV Rijswijk ZH et, en ce qui concerne Berlin, au Chef de l'agence de Berlin, Direction Générale 1, Office européen des brevets, Gitschiner Str. 103, D-1000 Berlin 61. Ces emplois sont ouverts aux candidats des deux sexes. A aptitudes égales, préférence sera donnée aux handicapés physiques.

Les candidatures doivent être accompagnées ou suivies sans délai de l'envoi du formulaire de candidature. Pour se procurer ce formulaire, prière d'écrire à l'adresse indiquée ci-dessus ou de téléphoner (Munich: 089/23994316; La Haye: 070/40-2040; Berlin: 030/2594644).

Les grades afférents aux emplois sont ceux du système des Organisations coordonnées. Les trois langues officielles sont l'allemand, l'anglais et le français.

**PRÜFER (1114/5),  
Den Haag/Berlin und  
PRÜFER (1124/5),  
München—  
Kennziffer: OJ 3/1**

(Besoldungsgruppe A1/2/3). Der Prüfer in Den Haag/Berlin führt Recherchen über (europäische und nationale) Patentanmeldungen im Hinblick auf folgende Tätigkeiten durch: Analysierung der Anmeldungen, Bestimmung des Schutzbereichs, Festlegung der Recherchenstrategien, Erfassung aller Aspekte und Ausführungsarten der Erfindung, Durchführung von Recherchen in der ausgewählten Dokumentation, Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, Auswahl der relevantesten Dokumente und Aufnahme dieser Dokumente in die Recherchenberichte, die an die Prüfungsabteilungen in München weitergeleitet werden.

(Besoldungsgruppe A1/2/3). Der Prüfer in München führt die Sachprüfung europäischer Patentanmeldungen in den ihm zugewiesenen Gebieten der Technik durch. Diese Arbeit wird in Übereinstimmung mit dem Europäischen Patentübereinkommen durchgeführt und umfaßt den Dialog mit dem Anmelder oder dessen Vertreter sowie die Ausarbeitung von Empfehlungen für die aus drei Mitgliedern bestehende Prüfungsabteilung, ob auf die Anmeldung ein Patent erteilt werden soll oder ob sie zurückgewiesen werden soll. Seine Aufgaben umfassen ferner die Prüfung von Einsprüchen gegen europäische Patente.

Voraussetzungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium der Ingenieurwissenschaften (vorzugsweise Mechanik, Elektromechanik, Elektrotechnik oder Elektronik), Physik oder Chemie, ausgezeichnete Kenntnisse einer Amtssprache des Amtes und Verständnis der beiden anderen Amtssprachen.

Für die Prüferstellen in München werden Bewerber mit Erfahrung als Patentanwalt oder als Prüfer in einem nationalen Patentamt bevorzugt berücksichtigt.

Über die Mindestanforderungen hinausgehende Sprachkenntnisse sind von Vorteil. Bewerber über 40 Jahre werden nur in Ausnahmefällen berücksichtigt.

**EXAMINERS (1114/5),  
The Hague/Berlin and  
EXAMINERS (1124/5),  
Munich—  
Ref.: OJ 3/1**

(Grade A1/2/3). The examiner in The Hague/Berlin carries out search examinations of patent applications (European and national) to analyse them, to determine the scope of the invention, to formulate search strategies, to cover all aspects and embodiments of the invention, to conduct the searches in the selected documentation, to assess the novelty and inventive step, to select the most relevant documents and to incorporate these in the reports transmitted to the Examining Divisions in Munich.

(Grade A1/2/3). The examiner in Munich carries out the substantive examination of European patent applications in the technical fields assigned to him. This work, which is carried out in accordance with the European Patent Convention, comprises communicating with the applicant or his representative and making recommendations to a 3-member Examining Division on whether to grant or refuse the application. The duties also include the examination of oppositions to European patents.

Applicants must have a diploma of completed studies at university level in engineering (preferably mechanical, electromechanical, electrical or electronic), physics or chemistry, excellent knowledge of one of the official languages of the Office and ability to understand the other two.

For examiner posts in Munich, preference will be given to candidates who have had patent experience either as a patent attorney or as an examiner in a national patent office.

Preference will be given to candidates who exceed the minimum language requirements. Candidates over 40 years old will be considered only exceptionally.

**EXAMINATEURS (1114/5),  
à La Haye/Berlin et  
EXAMINATEURS (1124/5),  
à Munich—  
Réf.: OJ 3/1**

(Grade A1/2/3). L'examinateur de La Haye/Berlin effectue les examens de recherche concernant les demandes de brevets (européens et nationaux); il est chargé d'analyser celles-ci, de déterminer la portée de l'invention, de définir des axes de recherche, d'étudier tous les aspects et toutes les réalisations de l'invention, de conduire les recherches dans la documentation qui a été sélectionnée, d'apprécier la nouveauté et l'activité inventive, de sélectionner les documents les plus pertinents en les intégrant aux rapports transmis aux divisions d'examen à Munich.

(Grade A1/2/3). L'examinateur de Munich effectue l'examen quant au fond des demandes de brevet européen dans les domaines techniques qui lui ont été affectés. Ces tâches, qu'il exécute conformément aux dispositions de la Convention sur le brevet européen, comprennent également les prises de contact avec le demandeur ou son mandataire et la formulation de recommandations à une division d'examen composée de trois membres, quant à l'admission ou au rejet de la demande. L'examen d'oppositions aux brevets européens entre également dans ses attributions.

Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur (de préférence de mécanique, d'électromécanique, d'électrotechnique, d'électronique, de physique ou de chimie). Ils doivent posséder une excellente connaissance d'une des langues officielles de l'Office et l'aptitude à comprendre les deux autres.

Pour les postes d'examinateur à Munich, la préférence sera donnée aux candidats ayant acquis une expérience en matière de brevets pour avoir travaillé comme conseil en brevets ou comme examinateur dans un office de brevets national.

La préférence sera donnée aux candidats dont les connaissances linguistiques vont au-delà des qualifications minimales. Les candidats âgés de plus de quarante ans ne seront retenus que dans des cas exceptionnels.



**Deutsche  
Anwalts-  
Akademie**  
im  
Deutschen Anwaltverein

**Praktikerseminar**

**Verfahrensrechtliche Möglichkeiten des Anmelders  
nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA**

am 6. Mai 1988

im Europäischen Patentamt in München

mit **Dr. Otto Bossung**  
Mitglied der Beschwerdekammern des EPA München

**Programm**

**Möglichkeiten des Anmelders nach der Rechtsprechung der Kammern in folgenden  
Verfahrensabschnitten:**

**Vorprüfung: Berichtigung der Anmeldung**

**Prüfung: Änderung, Teilung, Antragstellung und die Problematik des Verzichts**

**Erteilung: Die neue Regel 51 (4) – Amtsbl. 87, 276 – und die aus ihr zu erwartenden  
Probleme**

**Beschwerde: Einlegung, Begründung, Abhilfe, Änderungen, Anträge**

**Tagungsadresse: Europäisches Patentamt, Erhardtstr. 27, 8000 München 2, Tel.:  
(089) 2 39 90**

**Seminarzeit: Freitag, 6.5.: 09.30 – 18.00 Uhr**

**Teilnehmergebühr: DM 360,— für DAV- und GRUR-Mitglieder, DM 460,— für  
Nichtmitglieder**

**Veranstalter: Deutsche Anwaltsakademie in Zusammenarbeit mit der Deutschen  
Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V., Berlin, und der  
Patentanwaltskammer, München**

**Anmeldung: Deutsche Anwaltsakademie, Adenauerallee 106, 5300 Bonn 1, Tel.:  
(0228) 26 07 83, Telefax: (0228) 26 07 46, Teletex: (17) 2283803, Telex: 8 869 691 dav  
d.**

**Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt.**

**Veranstaltungs-Nr.: 1.55 S1/88**



# **Ein Angebot von IBM: Anspruchsvolle Aufgaben für Patentassessoren/Patentanwälte.**

In einem führenden Unternehmen der Informationstechnologie wie der IBM werden ständig Verfahren, Systeme und Produkte entwickelt, deren Innovationsgrad patentwürdig ist. Die Betreuung der Erfinder- und Entwicklungsgruppen in allen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes ist Aufgabe der Mitarbeiter unserer Patentabteilung. Sie arbeiten dabei eng mit den Patentabteilungen unserer Schwesterfirmen im Ausland zusammen und vertreten die IBM vor den Patentbehörden.

Voraussetzungen für diese verantwortungsvolle Tätigkeit sind die vorhandene oder kurz bevorstehende Zulassung vor nationalen bzw. europäischen Patentbehörden, möglichst ein Diplom in Physik oder Elektrotechnik, technische Kenntnisse auch auf dem Gebiet der Informationstechnologie, sicheres Auftreten und gute Englischkenntnisse.

Der Gegenwert ist hoch: Ein anspruchsvolles Aufgabengebiet, internationaler Erfahrungsaustausch, leistungsgerechte Dotierung, die Chance, in Führungspositionen aufzusteigen und die Sicherheit eines weltweit tätigen Unternehmens in einer zukunftsorientierten Branche. Unser Angebot enthält auch Arbeitsplätze, die sich für Schwerbehinderte eignen.

Damen und Herren, die die genannten Voraussetzungen und Kenntnisse mitbringen, bitten wir um eine aussagefähige Bewerbung. Wir melden uns umgehend.

IBM Deutschland GmbH  
PL Mitarbeitereinstellung und -Förderung,  
Kennziffer 039/88, Postfach 80 08 80,  
7000 Stuttgart 80



Important Cabinet de Conseils en Brevets parisiens, mandataires européens, recherche traducteurs avec qualification de travailleur indépendant, pour traduction textuelle, avant révision ou adaptation, de brevets notamment de l'allemand vers le français, secteurs : mécanique, chimie, électronique. Accessoirement, traduction également de l'anglais, de l'espagnol, du portugais, de l'italien.

Merci de bien vouloir contacter :  
Monsieur VERDIER,  
116, boulevard Hausmann, 75008 Paris.  
Téléphone : (1) 47.42.62.22.

CABINET propriété industrielle à PARIS, clientèle française diversifiée, chiffre d'affaires : 3,5 MFF, en expansion, cherche REPRESENTEUR.

Ecrire : D. GUÉRIN  
68, rue Général-Galliéni,  
F.78220 VIROFLAY



**Ingénieurs Conseils en Brevets SA**

Cabinet suisse ayant notamment la responsabilité des affaires de Propriété Industrielle d'un groupe industriel important qui comprend une Division Horlogère (avec des entreprises mondialement connues) et une Division Technologies de Pointe.

recherche un

## **INGÉNIEUR BREVETS**

**Mandataire O E B**

Une bonne connaissance de l'anglais et de l'allemand est indispensable.

Adresser lettre manuscrite avec CV et prétentions à :

**G. CARON**  
**I C B**  
**Ingénieurs Conseils en Brevets S.A.**  
**Passage Max Meuron 6**  
**2001 Neuchâtel (Suisse)**

VIPS

VERBAND DER INDUSTRIE-  
PATENTANWÄLTE IN DER SCHWEIZ

VESPA

VERBAND DER BEIM EUROPÄISCHEN  
PATENTAMT EINGETRAGENEN FREIBERUFLICHEN SCHWEIZERISCHEN PATENTANWÄLTE

## **VORBEREITUNG AUF DIE EUROPÄISCHE EIGNUNGSPRÜFUNG 1988**

Seit mehreren Jahren organisieren die oben genannten Verbände gemeinsam ein Prüfungstraining, das eine Vorbereitung auf die europäische Prüfung erlaubt und durch eine simulierte Prüfung unter praxisnahen Bedingungen gekennzeichnet ist (vgl. epi-Information 4-1986). Die bisherigen Teilnehmer aus verschiedenen Vertragsstaaten erachten diese Art der Vorbereitung als komplementär zu anderen Kursen, die zur kurzfristigen Vorbereitung auf die europäische Eignungsprüfung angeboten werden. Anmeldungen für das Programm zur Vorbereitung auf die Prüfung 1989 werden bis zum 22. April 1988 angenommen und sollten an Herrn D. Mohnhaupt, c/o Dietlin, Mohnhaupt & Cie S.A., rue des Epinettes 19, CH-1227 Genf (Schweiz), Tel. 0041-22-42.66.30 gerichtet werden. Bei ihm können auch nähere Informationen über die Durchführung des Trainings eingeholt werden. Die Teilnahmegebühr beträgt SFr 750.-.

*Wir setzen auf Innovation. Resultat : Heute sind Spinnereianlagen High-Tech-Produkte.*

*Innovation und Marketing bringen wir in engste Beziehung. Erfolg : Wir sind Marktleader im Spinnereianlagenbau.*

*Wir schützen unser know-how. Deshalb : Für den weiteren Ausbau unserer kleineren Patentabteilung suchen wir einen qualifizierten.*

## **PATENTINGENIEUR**

*Projekte aus folgenden Gebieten zählen zu Ihren Aufgaben :*

- *Anmeldung von Erfindungen.*
- *Anmeldung, Verteidigung und Durchsetzung von in- und ausländischen Schutzrechten.*
- *Durchführung von Patentrecherchen sowie Beurteilung von bestehenden fremden Schutzrechten.*
- *Beratung in Lizenzangelegenheiten.*

*Diese anspruchsvolle Aufgabe wollen wir einem Ingenieur aus der Fachrichtung Maschinenbau oder Physik übertragen. Anforderungen :*

- *Mehrjährige Erfahrung in einer Industriepatentabteilung, einem Patentamt oder Patentanwaltsbüro.*
- *Deutsch und Englisch in Wort und Schrift, wenn möglich Kenntnisse in Französisch oder Italienisch.*
- *Idealalter zwischen 30 und 45 Jahren.*

*Förderung : Gezielte Weiterbildung und eine abwechslungsreiche Tätigkeit in unserer dynamischen Patentabteilung verhelfen Ihnen zu beruflichen Spitzenleistungen und Befriedigung.*

*Interessieren Sie sich für diese Aufgabe ? Kontakt : Rufen Sie Herrn K. M. Scheidegger vom Personaldienst an, Direktwahl 052 82 78 12.*

*Wir freuen uns Sie kennenzulernen.*

Maschinenfabrik Rieter AG  
8406 Winterthur  
Tel. 052-82 71 71

**RIETER**