

## Inhalt

### Entscheidungen der Beschwerdekammern

- Technische Beschwerdekammer:
- T 81/84 — 3.3.2 vom 15. Mai 1987 — Dysmenorrhoe/RORER "Therapie — Linderung von Schmerzen oder Beschwerden und Wiederherstellung der körperlichen Leistungsfähigkeit" — "zweite medizinische Indikation" **207**
  - W 07/85 — 3.3.2 vom 5. Juni 1987 — Isolierpulver/ MINNESOTA "Einheitlichkeit der Erfindung — Gemisch und Bestandteil" **211**
  - T 244/85 — 3.3.2 vom 23. Januar 1987 — AluminiumtrihydroxidNAW "Zulässigkeit der Beschwerde eines Einsprechenden" — "Schweigen des Einsprechenden innerhalb der Frist der Regel 58 (4) EPÜ" **216**
  - T 63/86 — 3.2.1 vom 10. August 1987 — Zustimmung zu Änderung/ KOLLMORGEN "zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichte, wesentlich geänderte Ansprüche" — "Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung" **224**

### Vertretung

- Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung **228**
- Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter **245**

### Internationale Verträge

- Budapest Vertrag  
Internationale Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen: DSM **247**

### Gebühren

- Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen

### Terminkalender

### Freie Planstellen

## Contents

### Decisions of the Boards of Appeal

- Technical Board of Appeal:
- T 81/84 — 3.3.2 dated 15 May 1987 — Dysmenorrhea/RORER "Therapy — Treatment of pain, discomfort and incapacity" — "Second medical indication" **207**
  - W 07/85 — 3.3.2 dated 5 June 1987 — Insulating powder/ MINNESOTA "Unity of invention — Mixture and component" **211**
  - T 224/85 — 3.3.2 dated 23 January 1987 — Aluminium trihydroxide/VAW "Admissibility of appeal by opponent" — "Opponent's failure to respond within the period laid down in Rule 58 (4) EPC" **216**
  - T 63/86 — 3.2.1 dated 10 August 1987 — Consent for amendments/ KOLLMORGEN "Substantially amended claims filed with statement of grounds of appeal" — "Remittal to Examining Division" **224**

### Representation

- Examination Board for the European Qualifying Examination **228**
- List of professional representatives before the EPO **245**

### International Treaties

- Budapest Treaty  
International Micro-organism Depositary Authorities: DSM **247**

### Fees

- Guidance for the payment of fees, costs and prices

### Calendar of Events

### Vacancies

## Sommaire

### Décisions des chambres de recours

- Chambre de recours technique:
- T 81/84 — 3.3.2 en date du 15 mai 1987 — Dysménorrhée/RORER "Thérapeutique — Traitement de la douleur, du malaise et de l'incapacité" — "Deuxième indication médicale" **207**
  - W 07/85 — 3.3.2 en date du 5 juin 1987 — Poudre isolante/ MINNESOTA "Unité de l'invention — mélange et composant" **211**
  - T 244/85 — 3.3.2 en date du 23 janvier 1987 — Trihydroxyde d'aluminium/VAW "Recevabilité du recours formé par un opposant — silence de l'opposant dans le délai fixé par la règle 58 (4) CBE" **216**
  - T 63/86 — 3.2.1 en date du 10 août 1987 — Autorisation modification/ KOLLMORGEN "Revendications substantiellement modifiées déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours" — "Renvoi devant la division d'examen" **224**

### Représentation

- Jury d'examen pour l'examen européen de qualification **228**
- Liste des mandataires agréés près l'OEB **245**

### Traités internationaux

- Traité de Budapest  
Autorités de dépôt internationales de micro-organismes: DSM **247**

### Taxes

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

### Calendrier

### Vacances d'emplois

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.2  
vom 15. Mai 1987  
T 81/84 - 3.3.2  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon  
Mitglieder: G. Szabo  
O. Bossung

**Anmelder:**

**William H. Rorer, Inc.**

**Stichwort: Dysmenorrhoe/RORER**

**Artikel: 52 (4), 54 (5) EPÜ**

**Schlagwort: "Therapie — Linderung  
von Schmerzen oder Beschwerden  
und Wiederherstellung der  
körperlichen Leistungsfähigkeit" -  
"zweite medizinische Indikation"**

*Leitsatz*

*Die Linderung von Schmerzen oder Beschwerden und die Wiederherstellung der körperlichen Leistungsfähigkeit durch Verabreichung eines geeigneten Mittels gelten - unabhängig von den Ursachen der Befindlichkeitsstörung - als "therapeutische Behandlung" oder "therapeutische Anwendung" im Sinne des Artikels 52 (4) EPU; in diesem Zusammenhang ist die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zu Ansprüchen zu berücksichtigen, die auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue und erfinderische therapeutische Anwendung gerichtet sind (Gr 01/83, "zweite medizinische Indikation", ABI. EPA 1985, 60).*

### Sachverhalt und Anträge

I. Die am 2. April 1980 als internationale Anmeldung nach dem PCT mit der Nummer PCT/US 80/00 344 eingereichte europäische Patentanmeldung Nummer 80 900 811.3 wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des EPA vom 7. November 1983 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen 12 Ansprüche zugrunde. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 8 lauteten wie folgt:

"1. Verfahren zur Linderung von Menstruationsbeschwerden beim Menschen durch Verabreichung einer wirksamen Menge eines Amidinoharnstoffs der allgemeinen Formel

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.2  
dated 15 May 1987  
T 81/84- 3.3.2  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Lançon  
Members: G. Szabo  
O. Bossung

**Applicant:**

**William H. Rorer, Inc.**

**Headword: Dysmenorrhea/RORER**

**Article: 52 (4), 54 (5) EPC**

**Keyword: "Therapy — Treatment of  
pain, discomfort and incapacity" —  
"Second medical indication"**

*Headnote*

*Irrespective of the origin of pain, discomfort or incapacity, its relief, by the administration of an appropriate agent, is to be construed as "therapy" or "therapeutic use" in the sense of Article 52 (4) EPC, and must be considered in the light of the decision of the Enlarged Board of Appeal in respect of claims directed to the use of a substance or composition for the manufacture of a medicament for a specified, new and inventive therapeutic application (Gr 05/83, "Second medical indication", OJ EPO 1985, 64).*

### Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 80 900 811.3, filed on 2 April 1980 as PCT International Application No. PCT/US 80/00 344 was refused by decision of the Examining Division of the EPO dated 7 November 1983. This decision was based on 12 claims. Independent Claims 1 and 8 were as follows:

"1. A method for relieving the discomfort of a human female attendant to menstruation, which method comprises administering thereto an effective amount of an amidino-urea of the general formula:

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.2,  
en date du 15 mai 1987  
T 81/84- 3.3.2  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon  
Membres: G. Szabo  
O. Bossung

**Demandeur:**

**William H. Rorer, Inc.**

**Référence: Dysménorrhée/RORER**

**Article: 52 (4), 54(5) CBE**

**Mot clé: "Thérapeutique —  
Traitement de la douleur, du malaise  
et de l'incapacité" — "Deuxième  
indication médicale"**

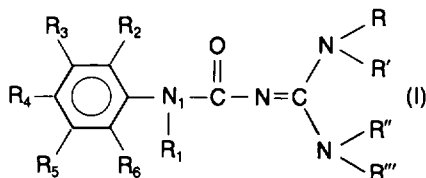
*Sommaire*

*Quelle que soit l'origine de la douleur, du malaise ou de l'incapacité, son soulagement par l'administration d'un agent approprié doit être considéré comme un "traitement thérapeutique" ou une "application thérapeutique" au sens de l'article 52 (4) CBE et doit être examiné à la lumière de la décision de la Grande Chambre de recours concernant des revendications ayant pour objet l'utilisation d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une application thérapeutique déterminée, nouvelle et comportant un caractère inventif (Gr 05/83, "Deuxième indication médicale", JO OEB 1985, 64).*

### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 900 811.3, qui a été déposée le 2 avril 1980 en tant que demande internationale au titre du PCT sous le n° PCT/US 80/00 344, a été rejetée par décision de la Division d'examen de l'OEB en date du 7 novembre 1983. Cette décision a été rendue sur la base de 12 revendications. Les revendications indépendantes 1 et 8 étaient libellées comme suit:

"1. Méthode destinée à soulager le malaise ressenti par les personnes de sexe féminin lors de la menstruation, et comportant l'administration d'une dose efficace d'amidino-urée de formule générale:



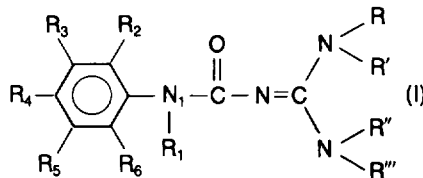
oder seiner pharmazeutisch brauchbaren Salze,

wobei

$R_2$ ,  $R_3$ ,  $R_4$ ,  $R_5$  und  $R_6$  gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, Halo, Niederalkyl, Haloniederalkyl, Nitro, Niederalkoxy, Hydroxy, Arylniederalkoxy, Acyloxy, Cyano, Haloniederalkoxy oder Niederalkylsulfonyl bedeuten;  $R$  und  $R'$  Wasserstoff oder Niederalkyl sind;  $R''$  und  $R'''$  Wasserstoff, Niederalkyl, Niederalkoxy, Niederalkenyl, Cycloalkenyl mit bis zu 9 Kohlenstoffatomen, Cycloalkyl-niederalkyl, Niederalkyl, Cycloalkyl, Aralkyl, Niederalkinyl, Haloalkyl, Hydroxyalkyl, Alkoxyalkyl, Cyanoalkyl, Aminoalkyl, Mono- und Diniederalkylaminoalkyl, Carbamoylalkyl, Mono- und Dicarbamoylalkyl, Carboxyalkyl, Alkoxy-carbonylalkyl, Aralkoxy-carbonylalkyl, Formyl, Acyl, Acylalkyl, Alkylsulfonyl oder Aralkylsulfonyl bedeuten;  $R''$  und  $R'''$  zusammen einen 5- bis 7 gliedrigen Ring bilden können, der 0 bis 2 N-, O- oder S-Atome enthalten kann;  $R_1$  Wasserstoff oder Niederalkyl ist, sofern von  $R$ ,  $R'$ ,  $R''$  und  $R'''$  mindestens eines nicht Wasserstoff ist

8. Stoffgemisch als Mittel zur Linderung von Menstruationsbeschwerden beim Menschen in fester Form, wobei die Einheitsdosis ca. 5 bis 10 mg eines Amidinoharnstoffs der allgemeinen Formel I oder eines seiner Salze gemäß Anspruch 1 sowie ein Vehikel, ein Verdünnungsmittel oder eine Trägersubstanz enthält"

II. Die Anmeldung wurde mit der Begründung zurückgewiesen, daß die Linderung von Menstruationsbeschwerden beim Menschen nach Anspruch 1 als Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers angesehen werden müsse und somit aufgrund des Artikels 52 (4) EPÜ nicht patentierbar sei und daß der Gegenstand des Anspruchs 8, der auf ein Stoffgemisch gerichtet sei, im Hinblick auf Artikel 54 (5) EPÜ nicht neu sei, da dieses Stoffgemisch bereits für seine therapeutische Verwendbarkeit bekannt sei. Die Verfahrensansprüche seien nach Artikel 57 EPÜ auch nicht gewährbar, da sie nicht gewerblich anwendbar und im wesentlichen biologisch seien.

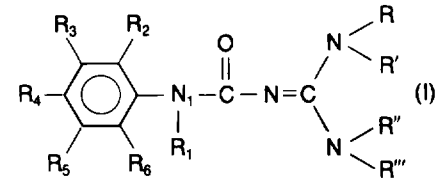


where:

$R_2$ ,  $R_3$ ,  $R_4$ ,  $R_5$  and  $R_6$  may be the same or different and are: hydrogen, halo, lower alkyl, halo lower alkyl, nitro, lower alkoxy, hydroxy, aryl-lower alkoxy, acyloxy, cyano, halo lower alkoxy, or lower alkyl sulfonyl;  $R$  and  $R'$  are hydrogen or lower alkyl;  $R''$  and  $R'''$  are: hydrogen, lower alkyl, lower alkoxy, lower alkenyl, cyclo alkenyl up to 9 carbon atoms, cyclo alkyl lower alkyl, lower alkyl, cyclo alkyl, aralkyl, lower alkynyl, halo alkyl, hydroxy alkyl, alkoxy alkyl, cyano alkyl, amino alkyl, mono- and di- lower alkyl amino alkyl, carbamoyl alkyl, mono- and di- carbamoyl alkyl, carboxy alkyl, alkoxy carbonyl alkyl, aralkoxy carbonyl alkyl, formyl, acyl, acylalkyl, alkyl sulfonyl, or aralkyl sulfonyl;  $R''$  and  $R'''$  together may form a 5 to 7 atom ring which may include 0 to 2 hereto atoms of N, O or S;  $R_1$  is hydrogen or lower alkyl, provided at least one of  $R$ ,  $R'$ ,  $R''$  and  $R'''$  is other than hydrogen; and the pharmaceutically acceptable salts thereof.

8. A composition for use in relieving the discomfort of a human female attendant to menstruation, which composition is in a solid unit dosage form and comprises from about 5 mg to about 10 mg of an amidino-urea of the general formula I or a salt thereof as defined in Claim 1, together with an excipient, diluent or carrier."

II. The grounds for refusing the application were that relieving the discomfort of a human female attendant to menstruation according to Claim 1 must be regarded as a method of treatment of the human body by therapy and thus not allowable under Article 52 (4) EPC, and that the subject-matter of Claim 8, directed to a composition, was not novel in respect of Article 54 (5) EPC, since the same had already been known for use in therapy. The method claims were also unallowable under Article 57 EPC as not industrially applicable and essentially biological.



dans laquelle:

$R_2$ ,  $R_3$ ,  $R_4$ ,  $R_5$  et  $R_6$  peuvent être identiques ou différents et sont: de l'hydrogène, un halogène, un groupe alkyle inférieur, un groupe halogénoalkyle inférieur, un groupe nitro, un groupe alkoxy inférieur, un groupe hydroxy, un groupe arylalkoxy inférieur, un groupe acyloxy, un groupe cyano, un groupe halogénoalkoxy inférieur, ou un groupe alkylsulfonyl inférieur;  $R$  et  $R'$  sont de l'hydrogène ou un groupe alkyle inférieur;  $R''$  et  $R'''$  sont: de l'hydrogène, un groupe alkyle inférieur, un groupe alkoxy inférieur, un groupe alkényle inférieur, un groupe cycloalkényle ayant jusqu'à 9 atomes de carbone, un groupe cycloalkylalkyle inférieur, un groupe alkyle inférieur, un groupe cycloalkyle, un groupe aralkyle, un groupe alkynyle inférieur, un groupe halogénoalkyle, un groupe hydroxyalkyle, un groupe alkoxyalkyle, un groupe cyanoalkyle, un groupe aminoalkyle, un groupe mono- et di-alkylaminoalkyle, un groupe mono- et di-carbamylalkyle, un groupe carboxyalkyle, un groupe alkoxy-carbonylalkyle, un groupe aralkoxy-carbonylalkyle, un groupe formyle, un groupe acyle, un groupe acylalkyle, un groupe alkylsulfonyl ou aralkylsulfonyl;  $R''$  et  $R'''$  peuvent former conjointement un noyau de 5 à 7 atomes pouvant inclure 0 à 2 atomes de N, O ou S;  $R_1$  est de l'hydrogène ou un groupe alkyle inférieur, à condition qu'au moins l'un des éléments,  $R$ ,  $R'$ ,  $R''$  ou  $R'''$  ne soit pas de l'hydrogène; et leurs sels d'addition pharmaceutiquement acceptables.

8. Composition utilisée pour soulager le malaise ressenti par les personnes de sexe féminin lors de la menstruation, laquelle composition se présente sous forme de dose unitaire solide et contient environ 5 à 10 mg d'une amidino-urée de formule générale I ou d'un de ses sels tels que définis dans la revendication 1, additionné d'un excipient, d'un diluant ou d'un support".

II. La demande a été rejetée au motif que le soulagement du malaise ressenti par les personnes de sexe féminin lors de la menstruation selon la revendication 1 doit être considéré comme une méthode de traitement thérapeutique du corps humain et qu'en vertu de l'article 52(4) CBE, il ne saurait donc être admis; en outre, l'objet de la revendication 8, qui porte sur une composition, n'est pas nouveau au regard des dispositions de l'article 54 (5) CBE, puisque cette composition est déjà connue pour son utilisation à des fins thérapeutiques. Les revendications de méthode ne peuvent pas davantage être admises en vertu de l'article 57 CBE, car elles sont de nature essentiellement biologique et non susceptibles d'application industrielle.

III. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) legte gegen die Entscheidung am 5. Januar 1984 per Fernschreiben (das am 14. Januar 1984 bestätigt wurde) Beschwerde ein und entrichtete am 9. Januar 1984 die Beschwerdegebühr. Die Beschwerdebegründung wurde am 6. März 1984 zusammen mit weiteren Ansprüchen nachgereicht. In einem Bescheid vom 12. Juni 1984 teilte die Kammer der Beschwerdeführerin mit, daß die Prüfung ihrer Beschwerde so lange ausgesetzt werde, bis die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte grundsätzliche Frage nach der Patentierbarkeit therapeutischer Behandlungen des menschlichen Körpers entschieden sei.

IV. In ihrer Entscheidung Gr 01/83 vom 5. Dezember 1984 ("zweite medizinische Indikation", ABI. EPA 1985, 60) hat die Große Beschwerdekammer entschieden, daß ein europäisches Patent zwar nicht mit Verfahrens- oder Verwendungsansprüchen der oben genannten Art, aber mit Ansprüchen, "die auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue und erfinderische therapeutische Anwendung gerichtet sind", gewährt werden kann.

V. Die Beschwerdeführerin reichte im Anschluß daran einen weiteren, neuen Anspruch für diese Verwendung ein. Die Kammer verwarf entsprechend der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer alle Verfahrens- und Stoffansprüche mit Ausnahme des neu eingereichten Anspruchs als grundsätzlich nicht gewählbar. Auf ihre Aufforderung hin wurden alle übrigen Anspruchskategorien gestrichen; der neue Verwendungsanspruch, der auf die Herstellung des Arzneimittels gerichtet und durch Unteransprüche mit engerem Schutzbereich ergänzt war, wurde mit Schreiben der Beschwerdeführerin vom 29. Januar 1987 zur Prüfung vorgelegt. Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Verwendung eines Amidinoharnstoffes der allgemeinen Formel: (I) ... (s. den vorstehenden ursprünglichen Verwendungsanspruch) ... zur Herstellung eines Arzneimittels gegen Menstruationsbeschwerden beim Menschen oder zur Behandlung damit verbundener Störungen wie der Endometriose"

VI. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung ist nicht mehr relevant, da sie auf alle Anspruchskategorien verzichtet hat, die der Zurückweisungsentscheidung zugrunde lagen. Ihre Beweisführung stützt sich nur noch auf die von der Großen Beschwerdekammer eingeführte Art von Ansprüchen, die auf die Herstellung von Arzneimitteln zur therapeutischen Anwendung gerichtet sind; damit ist auch das Vorbringen zum behaupteten nichttherapeutischen Charakter der Behandlung von Menstruationsbeschwerden hinfällig.

III. The Appellant (former Applicant) lodged an appeal against the decision on 5 January 1984 by telex message (confirmed on 14 January 1984) and paid the appeal fee on 9 January 1984. A Statement of Grounds was filed on 6 March 1984, with additional claims. A Communication from the Board, dated 12 June 1984, informed the Appellant that in view of the proceedings before the Enlarged Board of Appeal concerning the fundamental question of the patentability of therapeutic treatments of the human body, the consideration of the issues of the present appeal were suspended until the Enlarged Board resolved that question.

IV. In its decision Gr 05/83 of 5 December 1984 ("Second medical indication", OJ 3/1985, 64) the Enlarged Board of Appeal decided that a European patent may not be granted with the above kind of method or use claims but may be granted with claims "directed to the use of a substance or composition for the manufacture of a medicament for a specified new and inventive therapeutic application".

V. The Appellant thereafter filed a new additional claim to such use. The Board objected to all method and composition claims as unallowable in principle except the newly filed claim in accordance with the decision of the Enlarged Board of Appeal. In compliance with the Board's request all other claim categories were deleted and the new use claim, directed to the preparation of the medicament, and supplemented with subsidiary claims of narrower scope, was presented in the letter from the Appellant dated 29 January 1987 for consideration. Claim 1 is as follows:

"Use of an amidino-urea of the general formula: (I) ... (as defined in the above original method claim) ... for the manufacture of a medicament for use in relieving the discomfort of a human female attendant to menstruation or in the treatment of associated disorders such as endometriosis."

VI. The arguments of the Appellant in the Statement of Grounds have become irrelevant in view of the abandonment of all categories of claims on which the decision of refusal was based. The conduct of the Appellant, solely relying on the kind of claim introduced by the Enlarged Board relating to the preparation of medicaments for use in therapy, also implies that the submissions, concerning the alleged non-therapeutic character of discomfort associated with menstruation, are no longer pursued either.

III. Le 5 janvier 1984, le demandeur a formé un recours par télex (confirmé le 14 janvier 1984) contre la décision de la Division d'examen et acquitté la taxe correspondante le 9 janvier 1984. Le 6 mars 1984, il a déposé un mémoire exposant les motifs du recours ainsi que des revendications supplémentaires. Dans une notification en date du 12 juin 1984, la Chambre a informé le requérant qu'une procédure ayant pour objet la question fondamentale de la brevetabilité de méthodes de traitement thérapeutique du corps humain était pendante devant la Grande Chambre de recours, et que l'examen des points soulevés dans le présent recours serait différé aussi longtemps que la Grande Chambre n'aurait pas tranché.

IV. Dans sa décision Gr 05/83 du 5 décembre 1984 ("Deuxième indication médicale", JO 3/1985, page 64), la Grande Chambre de recours a estimé qu'un brevet ne peut pas être délivré sur la base de revendications d'utilisation ou de méthode analogues à celles mentionnées plus haut, mais qu'il peut l'être sur la base de revendications ayant pour objet l'utilisation d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une application thérapeutique déterminée, nouvelle et comportant un caractère inventif.

V. Sur ces entrefaites, le requérant a déposé une revendication supplémentaire nouvelle, ayant pour objet une telle utilisation. La Chambre a rejeté toutes les revendications de composition et de méthode comme n'étant pas en principe admissibles, à l'exception de la nouvelle revendication déposée conformément à la décision de la Grande Chambre de recours. A la demande de la Chambre, toutes les autres catégories de revendication ont été éliminées et la nouvelle revendication d'utilisation ayant pour objet la préparation du médicament et accompagnée de revendications subsidiaires de portée moindre, a été soumise par le requérant dans une lettre datée du 29 janvier 1987. La revendication 1 s'énonce comme suit:

"Utilisation d'une amidino-urée de formule générale: (I) ... (telle que définie dans la revendication de méthode proposée à l'origine et reproduite plus haut) ... pour la fabrication d'un médicament destiné à soulager le malaise ressenti par les personnes de sexe féminin lors de la menstruation ou à traiter des troubles y associés, tels que l'endométriose."

VI. Les arguments avancés par le requérant dans son mémoire sont devenus sans objet étant donné que les catégories de revendication sur lesquelles se fondait la décision de rejet ont toutes été abandonnées. Comme le requérant s'appuie désormais exclusivement sur le type de revendication introduit par la Grande Chambre de recours qui concerne la préparation de médicaments destinés à une application thérapeutique, les arguments tendant à démontrer le caractère non thérapeutique du traitement du malaise associé à la menstruation tombent ipso facto.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt, daß die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufgehoben und die Sache an sie zur Sachprüfung auf der Grundlage der vorliegenden Ansprüche 1 bis 7 zurückverwiesen wird.

VII. The Appellant requests that the decision of the Examining Division be set aside and the matter be remitted on the basis of Claims 1 to 7 on file for substantive examination to the Examining Division.

VII. Le requérant conclut à l'annulation de la décision de la Division d'examen et au renvoi de l'affaire devant la première instance pour examen quant au fond sur la base des revendications 1 à 7 actuelles.

### Entscheidungsgründe

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

2. Gegen den vorliegenden Hauptanspruch bestehen keine grundlegenden formalen Einwände, da er insgesamt durch den früheren Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung sowie durch andere Angaben über Dysmenorrhoe und Endometriose in der Beschreibung gestützt wird. Die genaue Formulierung dieses Anspruchs und der Unteransprüche kann natürlich auch noch von anderen Überlegungen abhängen, die sich in der bevorstehenden Sachprüfung ergeben können. Nachdem mit der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer die Rechtslage geklärt und ein neuer Anspruchstyp für Erfindungen dieser Art geschaffen worden ist, dürfen die Beschreibung und die Ansprüche entsprechend Artikel 123(2) und Regel 86(3) EPÜ im Verfahren neu formuliert werden.

3. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Behandlung von Menstruationsbeschwerden, die sich zum Beispiel in starken Kopfschmerzen oder anderen Schmerzsymptomen äußern, unter den Begriff der "therapeutischen Behandlung" fällt. Nach Ansicht der Kammer darf der Begriff "Therapie" nicht zu eng ausgelegt werden. Es gibt viele chemische Mittel, die von den Ärzten zur Linderung von Schmerzen und Beschwerden und zur Wiederherstellung der körperlichen Leistungsfähigkeit eingesetzt werden. Auch wenn zumindest einige dieser oder ähnlicher Befindlichkeitsstörungen natürliche Ursachen haben (z. B. Menstruation, Schwangerschaft und Alter) oder Reaktionen auf die Umweltbedingungen sind (z. B. die atmosphärischen Bedingungen, die Müdigkeit, Kopfschmerzen usw. hervorrufen), so decken sie sich doch mit Krankheits- oder Verletzungssymptomen und sind oft kaum davon zu unterscheiden. Die biochemischen Wirkungen und Mechanismen, die die Arzneimittel in Gang setzen, um den Körper wieder in den normalen, leistungsfähigen, schmerzfreien Zustand zu versetzen, sind hier wie dort — unabhängig von den jeweiligen Ursachen — häufig sehr ähnlich oder gar identisch.

4. Es ist nicht möglich und auch nicht zweckmäßig, zwischen einer ursächlichen und einer symptomatischen Therapie zu unterscheiden, d. h. zwischen Heilung und bloßer Linderung. Die Verwendung eines Medikaments kann immer dann angezeigt sein, wenn der menschliche Körper unter Krankheiten, Schmerzen, Beschwerden oder einer Minderung der Leistungsfähigkeit leidet und die Verabreichung des Arzneimittels eine vollständige oder teilweise Hei-

### Reasons for the Decision

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

2. No basic formal objections are raised in relation to the main claim on file, since this is generally supported by former Claim 1 as originally filed and by other statements concerning dysmenorrhoea and endometriosis in the specification. The exact wording of this and subsequent subsidiary claims may, of course, depend on other considerations in the forthcoming substantive examinations as well. In view of the decision of the Enlarged Board of Appeal clarifying the legal position and creating a new type of claim for invention of this nature, the description and the claims may be redrafted in conformity with Article 123(2) and Rule 86(3) EPC during prosecution.

3. Nevertheless, the question arises whether or not the character of menstrual discomfort manifesting itself for instance in intensive headaches and other painful symptoms is such that its treatment should fall under the category of therapeutic treatment. In the view of the Board, the concept of therapy should not be confined narrowly. There are many chemical agents which are used by physicians to relieve pain, discomfort and incapacity. Although at least some of such and similar experiences may have been caused by natural circumstances (e.g. menstruation, pregnancy or age etc.) or by a reaction to situations in the human environment (e.g. atmospheric conditions provoking tiredness, headaches, etc.), these overlap with and are often indistinguishable from symptoms of a disease or an injury. The biochemical effects and mechanisms which medicaments generate in order to restore the normal, capable and painless state for the body are often very similar or identical in these instances and in cases of diseases, irrespective of the nature of the real cause.

4. It would be impossible and undesirable to distinguish between basic and symptomatic therapy, i.e. healing or cure and mere relief. The use of medicaments may be called for whenever the human body is suffering from a disease, illness, pain or discomfort or incapacity, and the administration thereof could provide or contribute to either full or partial healing, or relief or restoration of fitness. These are part of the everyday therapeutic activities of the medical pro-

### Motifs de la décision

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

2. La revendication principale actuelle n'appelle aucune objection essentielle quant à la forme, puisqu'elle est étayée d'une manière générale par l'ancienne revendication 1 telle que déposée à l'origine et par d'autres passages concernant la dysménorrhée et l'endométriose contenus dans la description. Bien entendu, le libellé exact de cette revendication principale et celui des revendications subsidiaires déposées en dernier lieu pourront dépendre également d'autres considérations qui se feraient jour lors de l'examen quant au fond à intervenir. Eu égard à la décision de la Grande Chambre de recours qui clarifie la situation juridique et crée un nouveau type de revendication pour les inventions de cette nature, la description et les revendications pourront être remaniés au cours de la procédure en conformité avec l'article 123(2) CBE et la règle 86 (3).

3. La question se pose néanmoins de savoir, si le malaise menstruel qui se manifeste par exemple par des céphalées intenses ou qui se caractérise par d'autres symptômes pénibles, a un caractère tel que son traitement doive être considéré comme un traitement thérapeutique. De l'avis de la Chambre, le concept de thérapeutique ne doit pas se limiter à un cadre étroit. De nombreux agents chimiques sont utilisés par les médecins pour soulager la douleur, le malaise ou l'incapacité. Bien que de telles sensations ou des sensations similaires puissent résulter, au moins en partie, de causes naturelles (par exemple, menstruation, grossesse ou âge etc.) ou d'une réaction à l'environnement (par exemple, à des conditions atmosphériques provoquant fatigue, migraines etc.), elles se confondent avec les symptômes d'une maladie ou d'une lésion, dont il est souvent impossible de les distinguer. Les mécanismes et les effets biochimiques déclenchés par les médicaments afin de rétablir la santé d'un sujet sont souvent très voisins ou même identiques dans les deux cas, indépendamment de leur cause réelle.

4. Il est impossible et peu souhaitable de faire la distinction entre thérapeutique causale et thérapeutique symptomatique, autrement dit entre le fait de guérir ou de soigner et celui d'apporter un simple soulagement. Il peut être recouru à des médicaments chaque fois que le corps humain est affecté par une maladie, un trouble, une douleur, un malaise ou une incapacité, et leur administration peut produire une guérison ou contribuer à une guérison totale ou

lung oder Linderung oder aber Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit bewirkt oder dazu beiträgt. Dies gehört neben den in Artikel 52 (4) EPÜ ebenfalls genannten chirurgischen und diagnostischen Verfahren zur alltäglichen therapeutischen Praxis eines Arztes. Im Gegensatz zu anderen Fällen, wo die Grenzen der nichtmedizinischen Behandlung des menschlichen Körpers keineswegs so klar abgesteckt sind, weil dort verschiedene Fachleute (z. B. auch Kosmetiker) zusammenwirken, bleibt die Schmerzbehandlung in der Regel ausschließlich dem Arzt vorbehalten.

5. Aus diesen Gründen ist die Kammer der Auffassung, daß die Linderung von Schmerzen oder Beschwerden und die Wiederherstellung der körperlichen Leistungsfähigkeit durch Verabreichung eines geeigneten Mittels unabhängig von den Ursachen der Befindlichkeitsstörung als "therapeutische Behandlung" oder "therapeutische Anwendung" im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ gelten; in diesem Zusammenhang ist die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zu Ansprüchen zu berücksichtigen, die "auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue und erfinderische therapeutische Anwendung gerichtet sind."

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage der mit Schreiben vom 4. April 1986 eingereichten Ansprüche 1 bis 7 an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 5. Juni 1987 W 07/85 - 3.3.2 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Langon  
Mitglieder: G. Szabo  
G. Paterson

**Anmelder: Minnesota Mining and Manufacturing Company**

**Stichwort: Isolierpulver/MINNESOTA**

**Artikel: 17 (3) a) PCT; 82 EPÜ**

**Regel: 13.1, 13.2, 40.1, 40.2 c) PCT; 30 EPÜ**

**Schlagwort: "Einheitlichkeit der Erfindung- Gemisch und Bestandteil"**

*Leitsatz*

*Die technischen Informationen reichen aus, um die Einheitlichkeit der Erfindung bei einem Anspruch auf ein Gemisch und einem Anspruch auf einen wesentlichen Bestandteil dieses Gemisches oder eine eng definierte Variante davon von vorneherein ersichtlich zu machen.*

profession, in addition to surgery and diagnostic methods also mentioned in Article 52(4) EPC. Contrary to other situations where the boundaries with the non-medical handling of the human body are not at all clear in view of the involvement of different specialists (e.g. cosmeticians), the treatment of pain normally is a matter exclusively reserved for the physician.

5. For these reasons it is the view of the Board that irrespective of the origin of pain, discomfort or incapacity, its relief, by the administration of an appropriate agent, is to be construed as "therapy" or "therapeutic use" in the sense of Article 52 (4) EPC, and must be considered in the light of the decision of the Enlarged Board of Appeal in respect of claims "directed to the use of a substance or composition for the manufacture of a medicament for a specified, new and inventive therapeutic application".

#### Order

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

1. The contested decision is set aside.
2. The case is remitted to the Examining Division for further prosecution on the basis of Claim 1 to 7 submitted with letter dated 4 April 1986.

### Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 5 June 1987 W 07/85 - 3.3.2 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Langon  
Members: G. Szabo  
G. Paterson

**Applicant: Minnesota Mining and Manufacturing Company**

**Headword: Insulating powder/MINNESOTA**

**Article: 17 (3) (a) PCT; 82 EPC**

**Rule: 13.1, 13.2, 40.1, 40.2 (c) PCT; 30 EPC**

**Keyword: "Unity of invention- Mixture and component"**

*Headnote*

*There is sufficient technical information to justify a prima facie finding of unity of invention between a claim to a mixture, and a claim to one essential component of that mixture or a narrowly defined version thereof.*

partielle, soulager ou rétablir la santé. Ils font partie des moyens thérapeutiques utilisés quotidiennement par la profession médicale, en plus des méthodes de traitement chirurgical et des méthodes de diagnostic également visées à l'article 52 (4) CBE. Alors que, dans d'autres situations, la frontière avec le traitement non médical du corps humain reste floue en raison des activités pratiquées par divers spécialistes (par exemple les esthéticiens), le traitement de la douleur relève normalement de la compétence exclusive du médecin.

5. La Chambre estime donc que, quelle que soit l'origine de la douleur, du malaise ou de l'incapacité, il convient d'en considérer le soulagement par l'administration d'un agent approprié comme un traitement thérapeutique ou une application thérapeutique au sens de l'article 52 (4) CBE et de l'examiner à la lumière de la décision de la Grande Chambre de recours relative à des revendications ayant pour objet l'utilisation d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une application thérapeutique déterminée, nouvelle et comportant un caractère inventif.

#### Dispositif

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

1. La décision critiquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la Division d'examen aux fins de poursuite de la procédure sur la base des revendications 1 à 7 présentées par lettre du 4 avril 1986.

### Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 5 juin 1987 W 07/85- 3.3.2 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Langon  
Membres: G. Szabo  
G. Paterson

**Déposant: Minnesota Mining and Manufacturing Company**

**Référence: Poudre isolante/MINNESOTA**

**Article: 17.3) a) PCT; 82 CBE**

**Règle: 13.1, 13.2, 40.1 et 40.2. c) PCT; 30 CBE**

**Mot clé: "Unité de l'invention- mélange et composant"**

*Sommaire*

*Une revendication ayant pour objet un mélange et une revendication portant sur un composant essentiel dudit mélange ou sur une variante étroitement circonscrite de ce composant fournissent des informations techniques suffisantes pour justifier à première vue l'unité d'invention.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin reichte am 13. Mai 1985 die internationale Patentanmeldung PCT/US 85/00882 ein. Das EPA war Bestimmungsamt im Sinne des Artikels 2 xiii) PCT.

II. Am 6. September 1985 forderte das EPA als Internationale Recherchenbehörde (ISA) die Anmelderin gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40 (1) PCT zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr auf. In der Aufforderung hieß es, daß die oben genannte Anmeldung nach Auffassung der ISA den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspreche, da sie zwei verschiedene Gegenstände enthalte, nämlich

— die Ansprüche 1-30: Pulver für eine elektrisch isolierende Beschichtung aus einem Gemisch aus

- (a) einer Verbindung mit einer Epoxy-Endgruppe auf der Grundlage von Hydantoyldiepoxid und
- (b) einem Polyester mit einer Säure-Endgruppe

— den Anspruch 31: spezifisches Addukt auf der Grundlage von Hydantoyldiepoxid, d. h. eines Gemisches aus den Verbindungen der Formeln III und IV

Die Aufforderung enthielt keine Begründung für die oben genannte Feststellung.

III. Die Anmelderin zahlte mit Schreiben vom 1. Oktober 1985 (das am 7. Oktober 1985 einging) die zusätzliche Recherchegebühr unter Widerspruch (R. 40 (2) c) PCT) und versicherte, daß der Anspruch 31 mit dem Gegenstand der Ansprüche 1 bis 30 eng verbunden sei. So beanspruche Anspruch 7 ein Pulver, bei dem als Bestandteil a eine Zusammensetzung nach Anspruch 31 verwendet werde. Bei einer Recherche zu Anspruch 7 würde mit großer Sicherheit ein Stand der Technik ermittelt, der auch für Anspruch 31 relevant sei.

### Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch entspricht Regel 40 (2) c) PCT und ist somit zulässig.

2. Die ISA hat in ihrer Aufforderung festgestellt, daß die beiden oben genannten Gegenstände ihrer Auffassung nach nicht so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen; entgegen der Regel 40 (1) PCT hat sie jedoch ihre Feststellung weder in der Aufforderung selbst noch in einer Anlage dazu begründet. Die Beschwerdekammern des EPA haben bereits in anderen Fällen (vgl. W 04/85 "Wärmetauscher" und W 07/86 "Lithiumsalze", ABI. EPA 1987, 63-67) entschieden, daß eine Aufforderung gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40(1) PCT ohne Angabe von Gründen nicht rechtswirksam ist. Nur in

### Summary of Facts and Submissions

I. The Applicants filed International patent application PCT/US 85/00882 on 13 May 1985. The EPO was the designated Office in the sense of Article 2 (xiii) PCT.

II. On 6 September 1985, the EPO acting as International Search Authority (ISA) sent to the Applicants an Invitation to pay an additional search fee in accordance with Article 17(3)(a) and Rule 40 (1) PCT. The Invitation indicated that the ISA considered that the above-referred application does not comply with the requirements of unity of invention, specifying two different subjects, as follows:

— Claims 1-30: Powder for electrically insulating coating based on a blend of

- (a) epoxy terminated compound based on hydantoic diepoxide and
- (b) acid terminated polyester; and

— Claim 31: Specific adduct based on hydantoic diepoxide, i.e. a mixture of compounds of formulae (III) and (IV).

The Invitation did not specify the reasons for its aforesaid findings.

III. With their letter of 1 October 1985 (received 7 October 1985), the Applicants paid the additional search fee under protest (Rule 40 (2) (c) PCT) and asserted that Claim 31 is closely related to the subject-matter of Claims 1-30. For instance, Claim 7 claims a powder using as ingredient (a) a composition as described in Claim 31. A search in respect of Claim 7 would almost certainly reveal prior art relevant to Claim 31.

### Reasons for the Decision

1. The protest complies with Rule 40 (2) (c) PCT and is, therefore, admissible.

2. The ISA has made clear in its Invitation that it considers the two subjects specified above as not so linked to form a single general inventive concept, but contrary to the requirements of Rule 40(1) PCT it failed to specify in the Invitation itself or in an Annex thereto, the reasons for its findings. Other Boards of the EPO have already decided (cf. W 04/85 "Heat exchanger", and W 07/86 "Lithium salts", OJ EPO 1987, 63-67) that the provision of reasons in such an Invitation pursuant to Art. 17 (3) (a) and Rule 40(1) PCT is an essential prerequisite for this to be legally effective. Only in certain "straightforward" cases where the list of

### Exposé des faits et conclusions

I. Les déposants ont déposé le 13 mai 1985 la demande internationale de brevet PCT/US 85/00882. L'OEB était office désigné au sens de l'article 2. xiii) PCT.

II. Le 6 septembre 1985, l'OEB agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale (ci-après dénommée "l'Administration") a adressé aux déposants une invitation à payer une taxe additionnelle pour la recherche, conformément à l'article 17.3 a) et à la règle 40.1 PCT. L'invitation indiquait que l'Administration considérait que la demande précitée ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité d'invention, au motif qu'elle spécifiait deux objets différents, à savoir:

— revendications 1 à 30: une poudre pour couches d'isolation électrique, consistant essentiellement en un mélange de:

- a) composé à terminaison époxy, à base de diépoxyde d'hydantoïne, et de
- b) polyester à terminaison acide; et

— revendication 31: produit d'addition spécial à base de diépoxyde d'hydantoïne, c'est-à-dire un mélange de composés répondant aux formules (III) et (IV).

L'invitation ne précisait pas les raisons ayant conduit aux conclusions précitées.

III. Par une correspondance du 1er octobre 1985 (reçue le 7 octobre 1985), les déposants ont payé sous réserve la taxe additionnelle pour la recherche (règle 40.2.c) PCT); ils ont en même temps affirmé que la revendication 31 était étroitement liée à l'objet des revendications 1 à 30, la revendication 7, par exemple, portant sur une poudre ayant comme constituant (a) une composition telle que celle décrite dans la revendication 31. Il était quasi certain qu'en effectuant une recherche concernant l'objet de la revendication 7 on mettrait au jour des divulgations de l'état de la technique pertinentes pour la revendication 31.

### Motifs de la décision

1. La réserve répond aux conditions énoncées à la règle 40.2.c) PCT; elle est donc recevable.

2. Dans son invitation à payer la taxe additionnelle pour la recherche, l'Administration a clairement fait savoir qu'elle considérait les deux objets précités comme non liés entre eux de manière à former un seul concept inventif général; toutefois, contrairement à ce qui est prescrit à la règle 40.1 PCT, elle n'a précisé les raisons de cette opinion ni dans l'invitation proprement dite ni dans une annexe à celle-ci. D'autres chambres de recours de l'OEB ont déjà dit que l'indication des raisons dans une invitation émise conformément à l'article 17.3.a) et à la règle 40.1 PCT est essentielle pour qu'une telle invitation soit valablement établie (cf. W 04/85



"einfachen" Fällen, in denen schon aus einer bloßen Aufzählung der beanspruchten Gegenstände ohne weiteres ersichtlich wird, warum die ISA die verschiedenen Ansprüche für uneinheitlich hält, ist eine ausdrückliche Begründung entbehrlich.

3. Hier haben wir es nicht mit einem dieser seltenen "einfachen" Fälle zu tun, weil die Unterschiede zwischen den beiden oben genannten Gegenständen nicht augenfällig sind. Der Gegenstand des Anspruchs 31 könnte Teil des Verfahrens zur Herstellung bestimmter in den Ansprüchen 1 bis 30 und insbesondere in Anspruch 7 erfaßter Ausführungsarten sein und hierfür verwendet werden. Wegen dieses Zusammenhangs läßt sich nicht ohne weiteres die Schlußfolgerung ziehen, daß die Gegenstände so wenig zusammenhängen, daß sie sich keinesfalls zu einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee verbinden lassen. Dies allein wäre Grund genug, die Aufforderung aufzuheben, weil ihr wegen dieses Verstoßes gegen Regel 40 (1) PCT jegliche Rechtsgrundlage fehlt.

Die Kammer will jedoch im vorliegenden Fall auch die technischen Sachverhalte prüfen, die für die Einheitlichkeit der beanspruchten Erfindungen a priori maßgebend sind.

4. Die Ansprüche 1 bis 30 beziehen sich auf Pulver zur Anwendung in elektrischen Beschichtungen, die sich aus zwei Komponenten zusammensetzen. Die erste Komponente (a) ist eine "Verbindung mit einer Epoxy-Endgruppe auf der Grundlage von Hydantoylepoxid", die zweite (b) ein aromatisches Dicarbonsäurederivat. Zwischen den unzähligen Varianten, die die Komponente a umfaßt, wird ein bestimmtes Gemisch aus Hydantoyldiepoxydderivaten am stärksten bevorzugt und in Anspruch 31 beansprucht. Anspruch 7 ist eigentlich eine Variante des Anspruchs 1, bei der nur diese in Anspruch 31 definierte, am stärksten bevorzugte Komponente a verwendet wird.

5. Der Gegenstand des Anspruchs 31 ist in Wirklichkeit ein bestimmter Bestandteil der in den Ansprüchen 1 bis 15 jeweils definierten Gemische. Betrachtet man die Ansprüche 4 und 18 bis 30, die sich auf einen bestimmten Verfahrensschritt bei der Herstellung des Gemisches, nämlich die Lösung des Addukts aus Hydantoyldiepoxyd und einem aromatischem Dicarbonsäureimid in Hydantoyldiepoxyd (als Lösungsmittel), beziehen, so wird erkennbar, daß der Gegenstand des Anspruchs 31, d. h. das Gemisch aus Verbindungen der Formel III und IV, auch hier unter die Definitionen fällt und als Ausgangs- oder Zwischenstoff in der Lösungsstufe wirkt.

6. Die für die Einheitlichkeit geltenden Grundsätze sind in Regel 13 (1) und (2) PCT festgelegt, die Artikel 82 bzw. Regel 30 EPÜ genau entspricht. Darin wird zunächst gefordert, daß die Erfindungen so zusammenhängen, daß sie eine

claimed subject-matters itself already makes the reasons clear, i.e. manifestly obvious, why it is considered that the various claims lack unity, could express reasoning be disposed of.

3. In the present instance, no such exceptional "straightforward" distinctions between the above mentioned two claimed subject-matters could be immediately and necessarily recognised. The subject-matter of Claim 31 could be part of, and therefore be used for, the preparation of certain embodiments covered by Claims 1 to 30, in particular Claim 7. In view of this relationship it cannot be concluded without further consideration that the subject-matters are unrelated to an extent that the possibility of being linked as to form a single general inventive concept must be excluded. For this reason alone the Invitation must be set aside for lacking legal basis because it contravenes the requirements of Rule 40(1) PCT.

However, in the present case, the Board also intends to consider the technical issues which determine the *a priori* unity of the inventions claimed.

4. Claims 1 to 30 relate to powders for application to provide electrical coatings which comprise a blend of two components. The first (a) component is an "epoxy-terminated compound based on hydantoic epoxide", and there is a second (b) component which is an aromatic dicarboxylic acid derivative. Among the innumerable variants representing the (a) component, a particular mixture of hydantoic diepoxyde derivatives is most preferred and claimed as such in Claim 31. In fact, Claim 7 is a version of Claim 1 limited to the use of the same most preferred (a) component defined in that Claim 31.

5. The subject-matter of Claim 31 is, in effect, a particular element of the blends defined in any one of the Claims 1 to 15. If one considers Claim 4 and Claim 18-30, which rely on a particular preparation step for the blend by dissolving the adduct of hydantoic diepoxyde and an aromatic dicarboxylic acid imide in hydantoic diepoxyde (as a solvent), it is possible to recognise that the subject-matter of Claim 31, i.e. the mixture of compounds of formula (III) and (IV) again falls within the definitions and acts as starting material or intermediate in the step of dissolution.

6. As to the principles which govern the question of unity, the relevant Rule 13(1) and 13(2) PCT correspond exactly to Article 82 and Rule 30 EPC, respectively. It is first stated that the inventions should be so linked as to

"Echangeur de chaleur" et W 07/86 "Sels de lithium", JO OEB 1987, 63-67). L'énoncé explicite des raisons peut être omis uniquement dans certains cas "simples", lorsque les raisons pour lesquelles il est considéré que les différentes revendications ne satisfont pas à l'obligation d'unité d'invention ressortent immédiatement, c'est-à-dire de toute évidence de l'énumération des objets revendiqués.

3. Dans la présente espèce, il n'était pas possible de constater d'emblée qu'il existe nécessairement ce genre de distinction "simple" et exceptionnelle entre les deux objets revendiqués précités. L'objet de la revendication 31 pourrait faire partie de certains modes de réalisation visés dans les revendications 1 à 30, notamment dans la revendication 7, et donc servir à les mettre en œuvre. Vu cette relation, l'on ne saurait automatiquement affirmer que les objets revendiqués sont éloignés l'un de l'autre au point qu'il faille exclure la possibilité de les unir en un seul concept inventif général. Il n'en faut pas davantage pour que l'invitation à payer la taxe additionnelle soit annulée comme non fondée juridiquement, en ce sens qu'elle contrevient aux dispositions de la règle 40.1 PCT.

Néanmoins, dans la présente affaire, la Chambre se propose également d'examiner, du point de vue technique, les raisons pour lesquelles, a priori, il y a unité d'invention entre les objets revendiqués.

4. Les revendications 1 à 30 ont trait à des poudres destinées à la préparation de couches d'isolation électrique et comportant un mélange de deux composants. Le premier composant (a) est un "composé à terminaison époxy, à base d'époxyde d'hydantoïne", et le second (b) un dérivé aromatique d'acide dicarboxylique. Parmi les innombrables variantes du composant (a), la préférée est un mélange spécial à base de dérivés de diépoxyde d'hydantoïne, revendiqué en tant que tel dans la revendication 31. En fait, la revendication 7 constitue une autre version de la revendication 1, et se limite à l'utilisation de ce même composant préféré (a) défini dans la revendication 31.

5. L'objet de la revendication 31 est en réalité un élément particulier des mélanges définis dans chacune des revendications 1 à 15. Si l'on considère la revendication 4 et les revendications 18 à 30, qui prévoient une étape particulière de la préparation du mélange consistant à faire dissoudre le produit d'addition du diépoxyde d'hydantoïne et d'un imide aromatique d'acide dicarboxylique dans du diépoxyde d'hydantoïne (comme solvant), on peut admettre que l'objet de la revendication 31, à savoir le mélange de composés des formules (III) et (IV), entre lui aussi dans le champ des définitions et sert de produit de départ ou de produit intermédiaire dans l'étape de dissolution.

6. En ce qui concerne les principes régissant la question de l'unité d'invention, les règles 13.1 et 13.2 PCT ont pour pendant exact respectivement l'article 82 et la règle 30 CBE. Il est tout d'abord exigé que les inventions soient



einzigste allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. Ferner werden in den anderen Bestimmungen unter anderem Gegenstände wie z. B. ein Erzeugnis, dessen Herstellungsverfahren und ein "Mittel, das zur Ausführung dieses Verfahrens besonders entwickelt wurde", als einheitlich anerkannt (vgl. R. 13 (2) iii) PCT und R. 30 c) EPÜ). Die einschlägige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA ist deshalb für diese und ähnliche Sachverhalte maßgebend.

7. In der Entscheidung T 57/82 "Copolycarbonate" (ABI. EPA 1982, 306) hat die Beschwerdekammer Chemie festgestellt, daß neue chemische Endprodukte und neue Zwischenprodukte für deren Herstellung im Sinne des Artikels 82 EPÜ einheitlich sind, wenn sie "miteinander im technologischen Zusammenhang stehen" und durch die Zielrichtung auf die Endprodukte zu einem einzigen Gesamtkonzept zusammengeschlossen sind. In einer späteren Entscheidung (T 110/82 "Benzylester", ABI. EPA 1983, 274) hat dieselbe Kammer ferner die Auffassung vertreten, daß dann Einheitlichkeit vorliegt, wenn die Zwischen- und die Endprodukte "durch Einbau eines wesentlichen Strukturelements in die Endprodukte" (Hervorhebung durch den Verfasser) miteinander in engem technischem Zusammenhang stehen.

8. Im vorliegenden Fall wird das bevorzugte Gemisch aus spezifischen Hydantoyloxyepoxidderivaten der Formel III und IV als Komponente a durch Mischen mit der Komponente b in das Pulver nach den Ansprüchen 1 bis 15 **eingebraucht**. Somit stellen die vorgeschlagenen Derivate einen wesentlichen Bestandteil des Pulvers dar, das ein Kompositum ist. Wenn chemische Zwischen- und Endprodukte schon dann als einheitlich gelten, wenn — wie es häufig der Fall ist — nur ein Teil der Zwischenstruktur eingebaut wird, so muß erst recht von einem engen technischen Zusammenhang gesprochen werden, wenn die vollständigen Komponenten in die entsprechenden als Gemisch vorliegenden Zusammensetzungen eingebaut werden. Die ersteren bleiben auch in der Beimengung intakt und behalten im Endprodukt — anders als typische Zwischenprodukte, die dabei ihre Identität verlieren — alle ihre Eigenschaften und Funktionen bei.

9. Die bevorzugte Kombination von Verbindungen der Formel III und IV ist kein bloßer optischer Bestandteil, sondern ein wesentliches Merkmal des Gemischs. Zudem ist sie im vorliegenden Fall keine Komponente von untergeordneter Bedeutung, sondern ein wesentlicher Bestandteil des Gemischs (vgl. Ansprüche 6 und 13, in denen von einem Überschuss der Komponente a über die Komponente b die Rede ist), der zu seiner Funktion voll beiträgt. Außerdem wird in der Offenbarung keine andere Verwendung dieser Komponente aufgezeigt. Daß sich der Schutzbereich des

form a single general inventive concept. Furthermore, the other provisions for instance recognise the unity of matters such as a product, its process of preparation and, in addition, the "means specifically designed for carrying out the process" (cf. Rule 13 (2) (iii) PCT and Rule 30 (c) EPC). The appropriate jurisprudence of the Boards of Appeal in the EPO is, therefore, relevant to such and similar situations.

7. In decision T 57/82, "Copolycarbonates", (OJ EPO 1982, 306), the Chemical Board stipulated that the new chemical end products and new intermediates for the preparation of the same, should have unity within the meaning of Article 82 EPC, if these subject-matters were "technically interconnected" and were thus integrated into a single overall concept by being orientated towards the end products. In a subsequent decision (T 110/82, "Benzylesters", OJ EPO 1983, 274), the same Board further suggested that in such situations the unity was in consequence of the fact that the intermediate and end products were technically interconnected in view of "the **incorporation** of an essential structural element" (emphasis added), of the intermediate "into the end product".

8. In the present case, the preferred mixture of specific hydantoyloxy epoxide derivatives of formulae (III) and (IV) is **incorporated** in the powder according to Claims 1 to 15, as a component (a) by blending with the component (b). Thus the suggested derivatives provide an essential element of the powder which is a composite product. If unity may well prevail in cases of chemical intermediates and end product although, as is often the case, only a part of the intermediate structure is actually incorporated, the more might the intact components and the corresponding compositions as a mixture be considered as technically interconnected by incorporation. The former are not even destroyed when the admixture is prepared and fully retain their properties and functions in the product, unlike typical intermediates which lose their identity in the process.

9. The preferred combination of compounds according to formulae (III) and (IV) is not a mere optional ingredient of the mixture but an essential feature thereof. In addition it is not a minor component in the present case but a substantial part of the blend (cf. Claims 6 and 13 referring to excess on component (b)) and fully contributes to its function. In addition, no other use for the particular component appears in the disclosure. As regards the circumstance that the scope of the subject-matter of Claim 31 is only co-extensive with that of Claim 7, and not with the

liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. Ensuite, les autres dispositions admettent par exemple l'unité d'invention entre des objets tels qu'un produit, son procédé de fabrication ainsi qu'un "moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre du procédé" (cf. règle 13.2.iii) PCT et règle 30 c) CBE). La jurisprudence des chambres de recours de l'OEB à cet égard est donc pertinente dans de telles situations.

7. Dans sa décision T 57/82 "Copolycarbonates" (JO OEB 1982, 306), la chambre de recours technique compétente pour le domaine de la chimie a déclaré qu'il y a lieu de considérer que des produits chimiques finals nouveaux et des produits intermédiaires nouveaux menant à l'obtention de ces produits remplissent les conditions d'unité d'invention au sens où l'entend l'article 82 CBE lorsque ces objets ont entre eux un "lien technologique" et sont donc associés en un concept général unique par le biais du but poursuivi, à savoir le produit final. Dans une décision ultérieure (T 110/82 "Esters benzyliques", JO OEB 1983, 274), cette même chambre a en outre indiqué que, dans des cas de ce type, l'unité d'invention résultait du lien technologique établi entre les produits intermédiaires et les produits finals, vu que les premiers "**introduisent** un élément essentiel" (c'est la Chambre statuant dans la présente affaire qui souligne) qui leur est propre "dans la structure des produits finals".

8. Dans la présente espèce, le mélange préféré de dérivés spécifiques d'époxyde d'hydantoiné répondant aux formules (III) et (IV) **est introduit** dans la poudre selon les revendications 1 à 15 en tant que composant (a) destiné à être mélangé au composant (b). Les dérivés préconisés sont donc un élément essentiel de la poudre, qui est un produit composite. Si l'on admet à juste titre qu'il y a unité d'invention entre des produits chimiques intermédiaires et le produit final, alors qu'en fait, bien souvent, une partie seulement des produits intermédiaires est introduite dans la structure du produit final, à plus forte raison peut-on considérer que, de par leur introduction, les composants intacts ont un lien technologique avec les compositions correspondantes en tant que mélanges. Ces composants, loin de perdre leur identité lors de la préparation du mélange, conservent toutes leurs propriétés et leurs fonctions à l'intérieur du produit, à la différence de ce qui se passe pour les produits intermédiaires typiques.

9. La combinaison préférée de composés des formules (III) et (IV) n'est pas un simple constituant facultatif, mais une caractéristique essentielle du mélange. En outre, il ne s'agit pas, dans la présente espèce, d'un composant secondaire, mais d'une partie principale du mélange (cf. revendications 6 et 13 relatives à l'excédent de composant (a) sur le composant (b)), qui contribue pleinement à sa fonction. De surcroît, l'exposé de l'invention ne mentionne pas d'autre application pour ce composant particulier. Il importe peu que, dans sa portée, l'objet de la revendica-

Gegenstands des Anspruchs 31 nur mit dem des Anspruchs 7 und nicht mit dem des weiter gefaßten Anspruchs 1 deckt, ist ohne Bedeutung. Die Tatsache, daß die Anmelderin die Komponente a der Kombination an sich nicht für einen Schutzbereich beansprucht, der sich mit dem in Anspruch 1 definierten deckt oder gar darüber hinausreicht, kann viele Gründe haben. Es wäre denkbar, daß einige der Varianten bereits bekannt sind oder daß sich die Anmelderin aus bestimmten kommerziellen oder rechtlichen Gründen entschlossen hat, das von ihr beanspruchte Monopol freiwillig zu beschränken.

10. Die technischen Informationen reichen aus, um die Einheitlichkeit der Erfindung bei einem Anspruch auf ein Gemisch, d. h. eine Zusammensetzung, und einem Anspruch auf einen wesentlichen Bestandteil oder ein Element dieses Gemisches oder eine eng definierte Variante davon von vorneherein ersichtlich zu machen. Somit dürften beide Erfindungen unter dieselbe allgemeine erfinderische Idee fallen. In diesen Fällen ist das Erfordernis, daß das Mittel zur Herstellung des Endprodukts "zur Ausführung des Verfahrens besonders entwickelt" sein muß, erfüllt, da keines der Mittel zu einem Endprodukt führt oder sich auf ein Endprodukt bezieht, das außerhalb seines Definitionsbereichs liegt. Dementsprechend hängt der erfinderische Charakter der Komponente *prima facie* auch von dem des Endprodukts ab; es wäre unter diesen Umständen nicht angebracht, die Einheitlichkeit in Zweifel zu ziehen, bevor die Prüfung der entsprechenden erfinderischen Tätigkeit *a posteriori* einen Verlust der Einheitlichkeit ergibt. Da in der Anmeldung keine andere Komponente, z. B. des Typs b, beansprucht wird, stellt sich die Frage der Beziehung der Komponenten zueinander im Zusammenhang mit der Einheitlichkeit nicht. Deshalb sind im vorliegenden Fall die Gegenstände aller Ansprüche einheitlich. Die zusätzliche Recherchengebühr kann daher keinesfalls einbehalten werden.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden :**

Die Rückzahlung der zusätzlichen Recherchengebühr wird angeordnet.

broader Claim 1, this is not relevant. The fact that the applicant refrains from claiming component (a) of the combination, per se, more broadly or exactly as extensively as it is defined in Claim 1, may have many reasons. Some of the variants might well be already known, and the applicant could have also decided to exercise a voluntary restraint in claiming a monopoly for some commercial or legal reasons.

10. There is sufficient technical information to justify a *prima facie* finding of unity of invention between a claim to a mixture, i.e. composition, and a claim to one essential component, i.e. element, of that mixture or a narrowly defined version thereof. Thus, both inventions could be considered to fall within the same general inventive concept. In such cases the requirement that the means for preparing the end product should be "specially designed for carrying out the process" appears to be fulfilled since none of the means leads or is related to an end product outside the scope of the definition thereof. In view of this the character of the invention in the component is, *prima facie*, also dependent on the existence of an invention in the end product and it would, in this situation, be improper to doubt unity until examination of the corresponding inventive steps results in an, *a posteriori*, loss of unity later on. Since no other kind of component, e.g. the type (b), is also claimed in the application, the question of the relationship of the components to each other does not arise in connection with unity. For these reasons, the subject-matters of all claims possess unity in the present case. The additional search fee cannot, therefore, be retained in any case.

#### Order

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

Refund of the additional search fee is ordered.

tion 31 coïncide seulement avec l'objet de la revendication 7, et non pas avec celui de la revendication 1 qui est plus générale. Il peut y avoir plusieurs explications au fait que les déposants se soient abstenus de revendiquer en tant que tel le composant (a) de la combinaison, d'une manière plus générale ou calquée sur la définition large qui est fournie à la revendication 1. Il est tout à fait possible que certaines variantes aient déjà été connues ou que, pour des raisons d'ordre commercial ou juridique, les déposants aient délibérément choisi de restreindre le monopole qu'ils souhaitent obtenir.

10. Une revendication ayant pour objet un mélange, c'est-à-dire une composition, et une revendication portant sur un composant essentiel, c'est-à-dire un élément, dudit mélange ou sur une variante étroitement circonscrite de ce composant fournissent des informations techniques suffisantes pour justifier à première vue l'unité d'invention. On peut donc considérer que les deux inventions relèvent du même concept inventif général. La condition selon laquelle tout moyen pour la fabrication du produit final doit être "spécialement conçu pour la mise en œuvre du procédé" s'avère remplie en l'occurrence puisque ce moyen n'aboutit ou n'est lié en aucun cas à un produit final ne correspondant pas à la définition donnée. Par conséquent, l'invention qu'est présumé représenter le composant est, à première vue, également liée à l'existence d'une invention inhérente au produit final; c'est alors à tort que l'on douterait de l'unité d'invention avant que l'examen de l'activité inventive dans chaque cas ne permette de conclure, *a posteriori*, à l'absence de cette unité. Etant donné qu'aucun autre type de composant, le composant (b) par exemple, n'est revendiqué dans la demande, la question du lien existant entre les composants ne se pose pas à propos de l'unité d'invention. Ainsi, dans la présente espèce, tous les objets revendiqués forment un seul concept inventif général. Il s'ensuit que l'OEB ne saurait conserver par devers lui la taxe additionnelle acquittée par les déposants.

#### Dispositif

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

Le remboursement de la taxe additionnelle pour la recherche est ordonné.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 23. Januar 1987 T 244/85- 3.3.2 (Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P.A.M. Lançon  
Mitglieder: R. Schulte  
S. Schödel

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
**Vereinigte Aluminium-Werke AG**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
**Schweizerische Aluminium AG**

**Stichwort:**  
**Aluminiumtrihydroxid/VAW**

**Artikel:** 65 (1) 2, 102 (3), 106 (3), 107 EPÜ

**Regel:** 58 (4) EPÜ

**Schlagwort:** "Zulässigkeit der Beschwerde eines Einsprechenden"-  
"Schweigen des Einsprechenden innerhalb der Frist der Regel 58 (4) EPÜ"

*Leitsatz*

*Die Beschwerde eines Einsprechenden, der sein Nichteinverständnis mit der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang nicht innerhalb der Monatsfrist der Regel 58 (4) EPÜ erklärt, ist mangels Beschwer unzulässig.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Auf die am 23. April 1979 unter Inanspruchnahme der deutschen Priorität vom 2. Dezember 1978 eingegangene Patentanmeldung wurde am 20. Juli 1982 ein Patent mit der Nr. 0 011 667 erteilt.

II. Der Hinweis über die Patenterteilung wurde im Patentblatt am 8. September 1982 veröffentlicht. Am 8. Juni 1983 legte die Beschwerdeführerin per Telex, welches rechtzeitig schriftlich bestätigt wurde, Einspruch gegen das erteilte europäische Patent ein und beantragte, das erteilte Patent mangels erfinderischer Tätigkeit zu widerrufen, da die Lösung der gestellten Aufgabe (gegenüber der nachträglich genannten DE-C-868 601) nicht erfinderisch sei.

III. In der mündlichen Verhandlung vom 11. Oktober 1984 beantragte die Patentinhaberin vor der Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung ihres Patents mit geänderten Unterlagen, während die Einsprechende den Antrag stellte, das Patent zu widerrufen. Nach Beratung der Abteilung teilte der Vorsitzende den Beteiligten mit, daß beabsichtigt sei, das Patent 0 011 667 auf Grundlage geänderter Patentansprüche und einer entsprechend angepaßten Beschreibung aufrechtzuerhalten. Aufgrund der genannten beabsichtigten Änderungen werde die Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ mit den geänderten Unterlagen ergehen.

IV. Dementsprechend erging am 30. Oktober 1984 die Mitteilung gemäß Re-

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 23 January 1987 T 244/85- 3.3.2 (Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P.A.M. Lançon  
Members: R. Schulte  
S. Schödel

**Patent proprietor/Respondent:**  
**Vereinigte Aluminium-Werke AG**

**Opponent/Appellant:**  
**Schweizerische Aluminium AG**

**Headword:** Aluminium trihydroxide/VAW

**Article:** 65(1), 102(3), 106(3), 107 EPC

**Rule:** 58(4) EPC

**Keyword:** "Admissibility of appeal by opponent"- "Opponent's failure to respond within the period laid down in Rule 58(4) EPC"

*Headnote*

*An appeal by an opponent who has not notified his disapproval of the maintenance of the patent in the amended form within the period of one month laid down in Rule 58(4) EPC is inadmissible because he cannot claim to have been adversely affected.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. Patent No. 0 011 667 was granted on 20 July 1982 in respect of an application filed on 23 April 1979 claiming priority of a German application dated 2 December 1978.

II. Mention of the grant of the European patent was published in the Patent Bulletin on 8 September 1982. The appellants filed opposition by telex on 8 June 1983 - this was confirmed in writing in due time - and requested that the patent be revoked on the grounds that the solution to the problem did not involve an inventive step (in the light of DE-C-868 601, which was cited subsequently).

III. In oral proceedings on 11 October 1984 the patent proprietors requested before the Opposition Division that the patent be maintained in the amended form, the opponents requesting that it be revoked. When the Division had discussed the matter the Chairman informed the parties that it was intended to maintain patent No. 0 011 667 with amended claims and corresponding adjustments to the description, and that the communication under Rule 58(4) EPC would be sent with the amended documents.

IV. The communication under Rule 58(4) EPC was accordingly sent on 30

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 23 janvier 1987 T 244/85- 3.3.2 (Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P.A.M. Lançon  
Membres: R. Schulte  
S. Schödel

**Titulaire du brevet/intimé:**  
**Vereinigte Aluminium-Werke AG**

**Opposante/requérante:**  
**Schweizerische Aluminium AG**

**Référence:** Trihydroxyde d'aluminium/VAW

**Article:** 65(1), 2e phrase, 102(3), 106(3), 107 CBE

**Règle:** 58(4) CBE

**Mot clé:** "Recevabilité du recours formé par un opposant- silence de l'opposant dans le délai fixé par la règle 58 (4) CBE"

*Sommaire*

*Le recours formé par un opposant qui n'a pas fait part dans le délai d'un mois prévu par la règle 58(4) CBE de son désaccord avec le maintien du brevet sous une forme modifiée est irrecevable, l'opposant ne pouvant prétendre qu'il n'a pas été fait droit à ses prétentions.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. A la suite du dépôt, le 23 avril 1979, d'une demande de brevet revendiquant la priorité d'une demande déposée en Allemagne le 2 décembre 1978, il a été délivré le 20 juillet 1982 un brevet portant le numéro 0 011 667.

II. La mention de la délivrance du brevet a été publiée dans le Bulletin européen des brevets du 8 septembre 1982. Le 8 juin 1983, par un télex qu'elle a ensuite confirmé par écrit dans les délais, la requérante a formé opposition au brevet européen qui avait été délivré et demandé sa révocation pour défaut d'activité inventive, au motif que la solution du problème posé n'impliquait pas d'activité inventive (par rapport au document DE-C-868 601 cité a posteriori).

III. Lors de la procédure orale du 11 octobre 1984, la titulaire du brevet a demandé devant la Division d'opposition que son brevet soit maintenu dans sa forme modifiée, alors que l'opposante, quant à elle, a conclu à la révocation du brevet. A l'issue des délibérations de la Division d'opposition, le président a informé les parties qu'il était envisagé de maintenir le brevet 0 011 667 sur la base de revendications modifiées et d'une description adaptée en conséquence, et que la notification prévue à la règle 58(4) CBE allait être émise sur la base des dites modifications, accompagnée du texte modifié.

IV. La notification prévue par la règle 58(4) CBE a donc été émise le

gel 58 (4) EPÜ. Mit dieser Mitteilung wurden die Beteiligten gebeten, innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung dieser Mitteilung Stellung zu nehmen, wenn sie mit der Fassung, in der das europäische Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden sind. Die Mitteilung enthielt ferner folgende Hinweise:

"1. Erhebt der Patentinhaber innerhalb der genannten Frist keine Einwendungen gegen die Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, und geben die Einwendungen der Einsprechenden keinen Anlaß, von dieser Fassung abzuweichen, so erläßt die Einspruchsabteilung eine Zwischenentscheidung i.S.v. Artikel 106 (3) EPÜ, in der festgestellt wird, daß das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des EPÜ genügen. Gegen diese Entscheidung wird die gesonderte Beschwerde zugelassen.

2. Erhebt der Patentinhaber innerhalb der genannten Frist Einwendungen gegen die Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, so wird das Einspruchsverfahren fortgesetzt. Ggf. wird das europäische Patent widerrufen. Gegen diese Entscheidung kann Beschwerde erhoben werden.

3. Erhebt keiner der Beteiligten innerhalb der genannten Frist Einwendungen gegen die Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, so ergeht die Aufforderung gemäß Regel 58 (5) EPÜ. Wird dieser Aufforderung entsprochen, beschließt die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang (Artikel 102 (3) EPÜ).

4. Der Einsprechende, der keine Einwendungen gegen die mitgeteilte Fassung erhoben hat, ist durch die Aufrechterhaltung in geändertem Umfang nicht beschwert. Ihm steht daher keine Beschwerde gegen diese Entscheidung mehr zu (Artikel 107, Satz 1 EPÜ)."

V. Nach Ablauf der 1monatsfrist teilte die Einsprechende mit ihrem Schreiben vom 6. Dezember 1984, das am 12. Dezember 1984 beim Europäischen Patentamt einging, mit, daß sie mit der Aufrechterhaltung in geändertem Umfang nicht einverstanden sei. Der Antrag, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen, wird wiederholt.

VI. Mit Schreiben vom 9. Januar 1985 wurde der Einsprechenden gemäß Regel 69 (1) EPÜ mitgeteilt, daß ihr Schreiben vom 6. Dezember 1984 verspätet eingegangen sei und daher keine Berücksichtigung mehr finden könne. Daher werde das Verfahren nach Regel 58 (5) EPÜ fortgesetzt. Falls die Einsprechende der Auffassung sei, daß diese Feststellung nicht zutreffe, könne sie innerhalb einer Frist von 2 Monaten nach Zustellung dieser Mitteilung eine Entscheidung des Europäischen Patentamts nach Regel 69 (2) EPÜ beantragen. Eine solche Entscheidung wurde nicht beantragt.

October 1984, inviting the parties to state their observations within a period of one month if they disapproved of the text in which it was intended to maintain the patent. The communication also contained the following remarks:

"1. If within the specified period the patent proprietor raises no objections to the text in which the patent is to be maintained and if the opponent's objections do not require any amendment of that text, the Opposition Division will issue an interlocutory decision in accordance with Article 106 (3) EPC stating that, taking into consideration the amendments made by the proprietor of the patent during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it relates meet the requirements of the EPC. A separate appeal is allowed against this decision.

2. If the proprietor of the patent raises objections within the specified period to the text in which the patent is to be maintained, opposition proceedings are continued. If appropriate, the European patent is revoked. Appeal may be filed against this decision.

3. If within the specified period none of the parties raises objections to the text in which the patent is to be maintained, the request under Rule 58 (5) EPC is sent. If it is complied with, the Opposition Division decides to maintain the patent as amended (Article 102 (3) EPC).

4. An Opponent who raises no objections to the text communicated is not adversely affected by the patent's maintenance in the amended form and is thus no longer entitled to appeal against the decision (Article 107, first sentence, EPC)."

V. After the one-month period had expired the opponents informed the European Patent Office in a letter dated 6 December 1984 and received on 12 December 1984 that they disapproved of the patent's maintenance in the amended form, repeating their request that it be revoked in its entirety.

VI. In a letter dated 9 January 1985 the opponents were informed under Rule 69 (1) EPC that their letter of 6 December 1984 had arrived late and could therefore no longer be taken into account. The proceedings would accordingly be continued under Rule 58 (5) EPC. If the opponents considered that this finding was inaccurate they could within two months after notification of the communication apply for a decision on the matter by the European Patent Office under Rule 69 (2) EPC. No such decision was applied for.

30 octobre 1984. Par cette notification, les parties étaient invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la signification, si elles n'étaient pas d'accord sur le texte dans lequel la Division d'opposition avait l'intention de maintenir le brevet européen. Il était également ajouté les précisions suivantes:

"1. Si, dans le délai fixé, le titulaire du brevet ne soulève pas d'objections quant au texte dans lequel il est prévu de maintenir le brevet, et si les observations de l'opposant ne donnent pas lieu à une modification de ce texte, la division d'opposition rend une décision intermédiaire au sens de l'article 106(3) CBE, dans laquelle il est constaté que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet durant la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la CBE. Cette décision peut faire l'objet d'un recours indépendant.

2. Si, dans le délai prescrit, le titulaire du brevet soulève des objections quant au texte dans lequel il est prévu de maintenir le brevet, la procédure d'opposition est poursuivie. Le cas échéant, le brevet européen est révoqué. Cette décision est susceptible de recours.

3. Si, dans le délai fixé, aucune des parties ne soulève d'objections quant au texte dans lequel il est prévu de maintenir le brevet, la notification visée à la règle 58 (5) CBE est émise. S'il est donné suite à l'invitation contenue dans cette notification, la division d'opposition décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié (article 102 (3) CBE).

4. Si l'opposant n'a pas soulevé d'objections à l'encontre du texte qui lui a été notifié, il ne peut prétendre que le maintien du brevet tel qu'il a été modifié ne fait pas droit à ses prétentions. Par conséquent, il ne peut plus recourir contre cette décision (article 107 CBE, première phrase)."

V. Après l'expiration du délai d'un mois, l'opposante a fait savoir, par une lettre du 6 décembre 1984, parvenue le 12 décembre 1984 à l'Office européen des brevets, qu'elle n'était pas d'accord avec le maintien du brevet tel qu'il avait été modifié, et qu'elle requerrait de nouveau la révocation totale du brevet.

VI. Par une lettre du 9 janvier 1985, il a été notifié à l'opposante, conformément à la règle 69 (1) CBE, que sa lettre du 6 décembre 1984 était arrivée trop tard et qu'il n'était par conséquent plus possible d'en tenir compte. La procédure allait donc se poursuivre conformément aux dispositions de la règle 58 (5) CBE. Si l'opposante estimait que ces conclusions n'étaient pas fondées, elle pouvait, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, requérir une décision en l'espèce de l'Office européen des brevets, conformément à l'article 69 (2) CBE. Une telle requête n'a pas été formulée.

VII. Am 16. April 1985 erging die Mitteilung gemäß Regel 58 (5) EPÜ. Die Patenthaberin zahlte daraufhin die erforderlichen Gebühren und reichte die angeforderten Übersetzungen der Patentansprüche ein.

VIII. Am 5. August 1985 erging die Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents 0 011 667 in dem geänderten Umfang gemäß Artikel 102 (3) EPÜ durch den zuständigen Formalsachbearbeiter.

IX. Gegen die Aufrechterhaltung des europäischen Patents wandte sich die Beschwerdeführerin mit ihrem Telex vom 29. August 1985 und legte am 3. Oktober 1985 per Telex, welches schriftlich bestätigt wurde, Beschwerde ein mit dem Antrag, die Entscheidung aufzuheben und die Erteilung des Patents 0 011 667 zu widerrufen und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen. Zur Begründung ihrer Beschwerde führte die Beschwerdeführerin im wesentlichen aus, daß für einen Einsprechenden kein Rechtsverlust eintrete, wenn er auf die Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ nicht reagiere.

Das Stillschweigen eines Einsprechenden könne nicht als Einverständnis im Sinne der Billigung der zuletzt vorgelegten Fassung der Ansprüche, sondern allenfalls als Verzicht auf ein weiteres rechtliches Gehör gewertet werden. Durch Stillschweigen könne eine Einsprechende ihre Beteiligung im Einspruchsverfahren nicht verlieren und damit auch nicht ihre Berechtigung, zur Beschwerdeinstanz zu gelangen.

X. Die Beschwerdeführerin beantragte per Telex vom 3. Dezember 1985, das mit Schreiben vom 16. Dezember 1985 bestätigt wurde, mit den Rechtsfragen, die für die Entscheidung über die Beschwerde maßgebend sind, die Große Beschwerdekammer zu befassen. Gleichzeitig stellte sie den Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung, den sie mit Telex vom 15.01.1987, bestätigt mit Schreiben vom 16.01.1987, zurücknahm. Sie beantragte Entscheidung nach Lage der Akten.

### Entscheidungsgründe

1. Damit eine Beschwerde zulässig ist, muß sie den Artikeln 106 bis 108 EPÜ und der Regel 64 b) EPÜ entsprechen. Eine Beschwerde, die diesen Artikeln und dieser Regel nicht entspricht, muß als unzulässig verworfen werden, sofern die Mängel nicht bis zum Ablauf der nach Artikel 108 maßgebenden Fristen beseitigt worden sind (Regel 65 (1) EPÜ).

2. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer den Einwand erhoben, daß die Beschwerdeführerin und Einsprechende durch die Entscheidung, das angegriffene Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten, im Sinne des Artikels 107 EPÜ nicht beschwert sei.

3. Eine Beschwer im Sinne des Artikels 107 EPÜ liegt immer dann vor, wenn die Entscheidung hinter dem Begehren des Verfahrensbeteiligten zurückbleibt. Die Beschwerdeführerin hatte ihren Einspruch vom 8. Juni 1983 mit

VII. The communication under Rule 58 (5) EPC was sent on 16 April 1985. The patent proprietors then paid the relevant fees and filed the requested translations of the claims.

VIII. On 5 August 1985 the formalities officer concerned delivered the decision to maintain European patent No. 0 011 667 as amended under Article 102 (3) EPC.

IX. The appellants contested the maintenance of the European patent in a telex dated 29 August 1985 and on 3 October 1985 filed an appeal by telex, which was confirmed in writing, requesting that the decision be set aside, patent No. 0 011 667 revoked and the appeal fee reimbursed. The appellants argued essentially that an opponent suffered no loss of rights by not reacting to the communication under Rule 58 (4) EPC.

Silence on the part of an opponent could not be interpreted as implying approval of the most recent text of the claims, but at most as a renunciation of any further right to be heard. By remaining silent an opponent could not cease to be a party to opposition proceedings nor, consequently, lose the entitlement to appeal.

X. The appellants requested in a telex dated 3 December 1985 and confirmed in a letter dated 16 December 1985, that the points of law relevant to a decision on the appeal be referred to the Enlarged Board of Appeal. At the same time they requested oral proceedings, but withdrew that request in a telex dated 15 January 1987 which was confirmed in a letter dated 16 January 1987. They requested that a decision be taken on the basis of the documents in the file.

### Reasons for the Decision

1. To be admissible an appeal must comply with Articles 106 to 108 and Rule 64 (b) EPC. An appeal which does not must be rejected as inadmissible unless each deficiency has been remedied before the relevant time limit laid down in Article 108 has expired (Rule 65 (1) EPC).

2. In the present case the Board of Appeal objected that the appellants and opponents were not adversely affected within the meaning of Article 107 EPC by the decision to maintain the contested patent in the amended form.

3. A party is adversely affected within the meaning of Article 107 EPC if the decision fails to meet that party's wishes. The appellant had filed their opposition dated 8 June 1983 in order to have the contested patent revoked.

VII. La notification prévue par la règle 58 (5) CBE a été émise le 16 avril 1985. La titulaire du brevet a alors acquitté les taxes requises et produit la traduction des revendications, comme cela lui était demandé.

VIII. Le 5 août 1985, l'agent des formalités compétent a décidé de maintenir le brevet européen n° 0 011 667 tel qu'il avait été modifié, conformément aux dispositions de l'article 102 (3) CBE.

IX. Par un télex envoyé le 29 août 1985, la requérante a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec le maintien du brevet européen et, le 3 octobre 1985, elle a envoyé un nouveau télex, confirmé ensuite par écrit, dans lequel elle formait un recours et sollicitait l'annulation de la décision, la révocation du brevet délivré sous le n° 0 011 667, ainsi que le remboursement de la taxe de recours, en faisant valoir essentiellement que l'opposant qui ne réagit pas à la notification visée à la règle 58 (4) CBE ne doit pas subir de perte de droit.

On ne peut considérer que le silence d'un opposant équivaut à un accord, en ce sens qu'il approuve le dernier texte des revendications qui a été proposé; tout au plus peut-on estimer qu'il renonce à continuer de prendre position et de se défendre. Le silence de l'opposant ne peut lui faire perdre son droit à participer à la procédure d'opposition, ni celui de saisir l'instance de recours.

X. Par un télex du 3 décembre 1985, confirmé ensuite par écrit le 16 décembre 1985, la requérante a demandé que la Grande Chambre de recours soit saisie des questions de droit d'une importance fondamentale pour la décision concernant le recours. Simultanément, elle a demandé la tenue d'une procédure orale, demande qu'elle a retirée par son télex du 15 janvier 1987, confirmé ensuite par sa lettre du 16 janvier 1987. Elle a requis une décision "en l'état du dossier".

### Motifs de la décision

1. Pour être recevable, le recours doit répondre aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108, ainsi qu'à la règle 64 b) CBE. Un recours qui n'est pas conforme à ces dispositions doit être rejeté pour irrecevabilité, à moins qu'il n'ait été remédié aux irrégularités avant l'expiration, selon le cas, de l'un ou l'autre des délais fixés à l'article 108 (règle 65 (1) CBE).

2. Dans la présente espèce, la Chambre a objecté qu'il n'était pas exact que la décision de maintenir le brevet tel qu'il avait été modifié n'avait pas fait droit aux prétentions de la requérante/opposante, au sens où l'entend l'article 107 CBE.

3. Il n'est pas fait droit aux prétentions d'une partie, au sens de l'article 107 CBE, chaque fois que la décision rendue est en deçà de ce que la partie en question souhaitait obtenir. La requérante avait formé opposition le 8 juin

dem Ziel des Widerrufs des angegriffenen Patents eingelegt. Vergleicht man die angefochtene Entscheidung mit diesem Begehren der Beschwerdeführerin, so ist eine Beschwerde nicht zu bestreiten, da mit der angefochtenen Entscheidung das europäische Patent - wenn auch in geändertem Umfang - aufrechterhalten wird.

4. Für die Feststellung einer Beschwerde reicht es aber nicht aus, das ursprünglich formulierte Begehren des Verfahrensbeteiligten mit dem Inhalt der Entscheidung zu vergleichen, sie muß vielmehr auch im Zeitpunkt des Erlasses der angegriffenen Entscheidung und der Einlegung der Beschwerde noch bestanden haben. Ein Verfahrensbeteiligter, der sich im Verlauf des Verfahrens mit einer vorgeschlagenen Entscheidung einverstanden erklärt, kann diese Entscheidung mangels Beschwer nicht mehr anfechten, obwohl er ursprünglich Anträge gestellt hatte, die mit dem Inhalt der erlassenen Entscheidung nicht übereinstimmen.

5. Die Kammer ist der Auffassung, daß die Beschwerdeführerin vor Erlaß der Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents ausreichend deutlich zu erkennen gegeben hat, daß sie mit dem Erlaß einer solchen Entscheidung einverstanden ist.

6. Das Einverständnis zum sachlichen Inhalt einer vorgesehenen Entscheidung kann nicht nur ausdrücklich erklärt werden. Eine Antwort gibt auch, wer schweigt, obwohl von ihm erwartet wird, daß er Stellung nimmt, wenn er mit der beabsichtigten Entscheidung nicht einverstanden ist. Wer unter solchen Umständen sich nicht erklärt, erklärt sein Einverständnis konkludent, indem er sich erwartungswidrig nicht äußert.

7. Einsprechende und Patentinhaberin waren in der mündlichen Verhandlung vom 11. Oktober 1984 vertreten, in der die Einspruchsabteilung den Beteiligten mitteilte, daß sie beabsichtige, das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten und daß eine Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ mit den geänderten Unterlagen ergehen werde, zu der sich die Beteiligten binnen einer Frist von einem Monat äußern könnten. Diese Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ wurde am 30. Oktober 1984 abgesandt. Ihr waren die Unterlagen in der geänderten Fassung beigelegt. In der Mitteilung wurden die Beteiligten gemäß Regel 58 (4) EPÜ gebeten, innerhalb einer Frist von 1 Monat nach Zustellung dieser Mitteilung Stellung zu nehmen, wenn sie mit der Fassung, in der das europäische Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden sind.

Ferner wurden die Beteiligten darauf hingewiesen, daß für den Fall, daß keiner der Beteiligten innerhalb der Monatsfrist Einwendungen gegen die Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, erhebe, die Aufforderung gemäß Regel 58 (5) EPÜ ergehe.

Die Einsprechende und jetzige Beschwerdeführerin wurde darauf hingewiesen, daß sie durch die Aufrechterhal-

Given the appellants' objective, the contested decision unquestionably affects them adversely since it maintains the European patent, even if in an amended form.

4. In order to establish that a party has been adversely affected, however, it is not sufficient to compare that party's original objective with the substance of the decision; rather, the party must have been so affected at the time when the contested decision was delivered and the appeal filed. A party who expresses his approval of a proposed decision during proceedings can no longer contest that decision on the grounds that he has been adversely affected, even though he originally submitted requests which are not met by the decision.

5. The Board believes the appellants made their approval of the decision to maintain the patent sufficiently clear before it was delivered.

6. Approval of the substance of a proposed decision need not necessarily take explicit form: silence is tantamount to assent even though the party concerned is expected to comment if he does not approve of the intended decision. If under such circumstances a party does not make any statement he implies his approval by this very fact.

7. The opponents and the patent proprietors were represented at oral proceedings on 11 October 1984, on which occasion the Opposition Division informed the parties that it intended to maintain the patent in the amended form and that a communication would be sent with the amended documents under Rule 58 (4) EPC, the parties having an opportunity to state their observations on that communication within a period of one month. This communication under Rule 58 (4) EPC was sent on 30 October 1984 together with the documents in the amended form. In the communication the parties were invited under Rule 58 (4) EPC to state their observations within a period of one month of receiving it if they disapproved of the text in which it was intended to maintain the patent.

The parties were also told that if within the period of one month none of them raised objections to the form in which it was intended to maintain the patent the request under Rule 58 (5) EPC would be sent.

The opponents, who are now the appellants, were told that they were not adversely affected by the maintenance

1983 dans le but d'obtenir la révocation du brevet attaqué. Si l'on compare la décision qui fait l'objet du recours à ce que la requérante souhaitait obtenir, il ne fait pas de doute qu'il n'a pas été fait droit aux prétentions de cette dernière puisque, par la décision attaquée, le brevet, sous une forme modifiée certes, a été maintenu.

4. Toutefois, il ne suffit pas de comparer les conclusions initiales d'une partie avec la teneur de la décision rendue pour conclure qu'il n'a pas été fait droit aux prétentions de ladite partie. Il faut, en plus, que ces prétentions aient encore existé au moment où la décision attaquée a été rendue et où le recours a été formé. Une partie qui, au cours de la procédure, s'est déclarée d'accord avec une proposition de décision ne peut plus ensuite attaquer cette décision sous prétexte qu'elle ne fait pas droit à ses prétentions, même si, par sa teneur, ladite décision ne correspond pas à ce qu'elle avait demandé au départ.

5. La Chambre considère que la requérante a laissé entendre suffisamment clairement, avant que la décision de maintenir le brevet ne soit rendue, qu'elle était d'accord pour que cette décision soit rendue.

6. On peut exprimer autrement que par un consentement explicite son accord au sujet du contenu d'une proposition de décision. Celui qui se tait alors que l'on attend de lui qu'il réponde s'il n'est pas d'accord avec la décision qui est proposée donne également une réponse. Quiconque, dans de telles circonstances, s'abstient de prendre position, manifeste, en ne s'exprimant pas, alors que c'est ce que l'on attendrait de lui, son accord implicite.

7. L'opposante et le titulaire du brevet étaient représentées lors de la procédure orale du 11 octobre 1984, au cours de laquelle la Division d'opposition a avisé les parties de son intention de maintenir le brevet tel qu'il avait été modifié et d'émettre une notification accompagnée du texte modifié, conformément à la règle 58 (4) CBE, sur lequel les parties pourraient se prononcer pendant un délai d'un mois. Cette notification, établie conformément aux dispositions de la règle 58 (4) CBE, a été envoyée le 30 octobre 1984. Le texte modifié y était joint. Dans cette notification, conformément à la règle 58 (4) CBE, les parties étaient invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la signification si elles n'étaient pas d'accord sur le texte dans lequel il était envisagé de maintenir le brevet européen.

Les parties étaient par ailleurs avisées que, dans le cas où aucune d'entre elles ne souleverait, dans un délai d'un mois, d'objections à l'encontre du texte dans lequel il était envisagé de maintenir le brevet, la notification prévue par la règle 58 (5) CBE serait émise.

Il a été précisé à l'opposante, devenue à présent requérante, que si elle ne soulevait pas d'objections à l'encontre



tung des Patents in geänderterem Umfang nicht beschwert sei, wenn sie keine Einwendungen gegen die mitgeteilte Fassung erhoben habe.

8. Nachdem Patentinhaberin wie Einsprechende innerhalb der Monatsfrist keine Einwendungen erhoben hatten, konnte die Einspruchsabteilung bei dieser Sachlage nur davon ausgehen, daß beide Beteiligten mit der Aufrechterhaltung des Patents in dem geänderten Umfang einverstanden seien.

Dem steht nicht entgegen, daß sich das Einverständnis der Beteiligten aus einem Schweigen ergibt. Auch ein Schweigen kann, wenn gegenteiliges Handeln sonst nach den Umständen erwartet werden kann, als Zustimmung gewertet werden. Dem entspricht schon der Satz des römischen Rechts "Qui tacet consentire videtur". Dieser Grundsatz gilt hier, um so mehr, als das Europäische Übereinkommen in seiner Regel 58 (4) die Beteiligten ausdrücklich zur Stellungnahme auffordert, wenn sie mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden sind. Wer auf eine so klare und im Gesetz vorgesehene Aufforderung schweigt, wird zu Recht so behandelt, als ob er zugestimmt hätte.

9. Daß ein Einverständnis vorliegt, wenn ein Nichteinverständnis nicht erklärt wird, hat die Juristische Beschwerdekammer für den vergleichbaren Fall der Regel 51 (4) EPÜ bereits entschieden (vgl. "Unzulässige Beschwerde/CHUGAI SEIYAKU", J 12/83, Abl. 1985, Seiten 6 ff.). Auch im Fall der Regel 51 (4) EPÜ bedarf es nicht der Erklärung des ausdrücklichen Einverständnisses des Anmelders. Das wird vielmehr konkludent aus der Tatsache entnommen, daß der Anmelder die Erteilungs- und Druckkostengebühr entrichtet und die Übersetzung der Ansprüche eingereicht sowie sein Nichteinverständnis mit der Erteilung des europäischen Patents in der vorgesehenen Fassung nicht erklärt hat.

10. Nach allem kann somit festgestellt werden, daß die Beschwerdeführerin und damalige Einsprechende durch Nichterklärung ihres mangelnden Einverständnisses innerhalb der gesetzten Monatsfrist konkludent ihre Zustimmung zur geplanten Aufrechterhaltung des europäischen Patents in dem geänderten Umfang zum Ausdruck gebracht hat. Die Einspruchsabteilung durfte daher nach Ablauf der Monatsfrist diese Zustimmung ihrem weiteren Verfahren zugrundelegen.

11. An dieser Rechtsfolge ändert der Umstand nichts, daß die damalige Einsprechende mit ihrem Schreiben vom 6. Dezember 1984 erklärt hat, daß sie mit der beabsichtigten Aufrechterhaltung des Patents nicht einverstanden sei. Dieses Schreiben ging erst nach Ablauf der Monatsfrist gemäß Regel 58 (4) EPÜ ein. Mit dem fruchtlosen Verstreichen der Monatsfrist stand - wie bereits ausgeführt - die konkludent erklärte Zustimmung des Einsprechenden zur Auf-

of the patent in the amended form if they had not raised any objections to the text communicated to them.

8. Since both patent proprietors and opponents raised no objections within the period of one month the Opposition Division could only assume that both parties approved of the patent's being maintained in the amended form.

The fact that nothing was heard from the parties is sufficient to indicate their approval. Where the circumstances may be expected to call for a reaction, silence can be interpreted as a sign of agreement. This accords with the principle of Roman law which says "Qui tacet consentire videtur", a maxim with particular force in the present context in so far as the European Patent Convention in Rule 58(4) expressly invites the parties to state their observations if they disapprove of the text in which it is intended to maintain the patent. Anyone who fails to respond to such a clear invitation anchored in the law is rightly treated as though he had agreed.

9. In the comparable case of Rule 51 (4) EPC the Legal Board of Appeal has already decided that approval is indicated by failure to state positive disapproval (cf. "Inadmissible appeal/CHUGAI SEIYAKU", J 12/83, OJ EPO 1/1985, pp. 6 et seq.). Here, too, the applicant does not have to state his approval explicitly: it is inferred from his having paid the fees for grant and printing, filed a translation of the claims and not stated his disapproval of the grant of the European patent in the proposed form.

10. It may thus be concluded that by not stating their disapproval within the set period of one month the appellants, who at that time were the opponents, implied their approval of the intended maintenance of the European patent in the amended form. When the said period had expired the Opposition Division was therefore entitled to take that approval for granted in the rest of the proceedings.

11. This state of affairs is not affected by the then opponents' having stated in their letter of 6 December 1984 that they disapproved of the intended maintenance of the patent. This letter was not received until the period of one month under Rule 58(4) EPC had expired, and since it had elapsed without upshot the opponents' implied agreement with the maintenance of the patent had become a fact, as already stated above. From a procedural point of view this implied

du texte qui lui avait été notifié, le maintien du brevet tel qu'il avait été modifié serait considéré comme faisant droit à ses prétentions.

8. Etant donné que, lorsque le délai d'un mois est parvenu à expiration, ni la titulaire du brevet, ni l'opposante n'avaient soulevé d'objections, la Division d'opposition ne pouvait qu'en conclure que les deux parties étaient d'accord pour que le brevet soit maintenu tel qu'il avait été modifié.

Il ne saurait être objecté à cet égard que c'est le silence de l'une des parties qui a été interprété comme un accord. Un silence peut lui aussi avoir valeur de consentement si, vu les circonstances, l'on est en droit d'attendre une protestation en cas de non-consentement. C'est déjà ce qu'affirme l'adage du droit romain selon lequel "Qui tacet consentire videtur" (Qui ne dit mot consent). Ce principe vaut d'autant plus en l'occurrence que, dans la règle 58 (4) de la Convention sur le brevet européen, les parties sont invitées expressément à présenter leurs observations si elles ne sont pas d'accord sur le texte dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet. Quiconque n'a pas répondu à une invitation aussi claire et qui plus est prévue par la Convention est traité à juste titre comme s'il avait émis un consentement.

9. Dans un cas similaire, concernant l'application de la règle 51(4) CBE, la chambre de recours juridique avait déjà conclu que l'accord est acquis si le désaccord n'a pas été formulé expressément (cf. décision J 12/83, "Recours irrecevable/CHUGAI SEIYAKU", JO OEB 1/1985, p. 6 s.), l'accord explicite du demandeur étant lui aussi superflu. En effet, il est conclu à l'accord implicite du demandeur si celui-ci a acquitté la taxe de délivrance et la taxe d'impression, a produit la traduction des revendications, et n'a pas déclaré clairement son désaccord en ce qui concerne la délivrance du brevet européen dans le texte proposé.

10. Il ressort par conséquent de ce qui précède qu'en ne faisant pas connaître son désaccord dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante, qui était alors opposante, a déclaré implicitement qu'elle consentait au maintien du brevet européen dans sa forme modifiée, tel qu'il était envisagé. La Division d'opposition était donc en droit, une fois le délai d'un mois écoulé, de poursuivre la procédure comme si cet accord était acquis.

11. Le fait que la requérante, qui était alors opposante, ait, par sa lettre du 6 décembre 1984, déclaré être en désaccord avec la proposition de maintien du brevet, ne change rien à cet effet juridique. Cette lettre n'a été reçue qu'après l'expiration du délai d'un mois prescrit par la règle 58 (4) CBE. L'opposante ne s'étant pas manifestée durant ce délai, on pouvait donc conclure - comme cela a déjà été expliqué - qu'elle avait implicitement consenti au main-



rechterhaltung des Patents fest. Diese konkludent erklärte Zustimmung kann verfahrensrechtlich nicht anders behandelt werden wie eine ausdrücklich erklärte Zustimmung. An eine einmal erklärte Zustimmung ist aber ein Verfahrensbeteiligter grundsätzlich gebunden, d. h., er kann sie nicht nach seinem Belieben wieder ungeschehen machen. Jedenfalls gilt das für solche prozessualen Erklärungen, die wie hier für den Fortgang des Verfahrens bestimmend sind. Daher konnte das nach Fristablauf erklärte Nichteinverständnis mit der Aufrechterhaltung des Patents die mit Fristablauf konkludent erklärte Zustimmung zur beabsichtigten Aufrechterhaltung nicht rückgängig machen.

12. Daß der Einsprechende sich an seine einmal gegebene Zustimmung festhalten lassen muß, ist auch gerechtfertigt. Es besteht kein Anlaß, den Einsprechenden in diesem Zusammenhang anders zu behandeln als den Patentinhaber. Beiden wird die Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ mit der Aufforderung zugestellt, innerhalb eines Monats Stellung zu nehmen, wenn sie mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden sind. Nach Ablauf der Frist hat der Patentinhaber keine Möglichkeit, sein konkludent erklärtes Einverständnis für ungültig zu erklären, etwa weil ihm ein Versehen unterlaufen sei (J 12/83, ABl. 1985, 6 unter Nr. 6 auf Seite 9/10 für den Anmelder im Fall der Regel 51 (4)). Es besteht kein Anlaß, den Einsprechenden anders zu behandeln, zumal dieser auf die Folgen seines Handelns oder Nichthandelns innerhalb der Monatsfrist in der Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ hingewiesen wird. Er wird ausdrücklich darüber belehrt, daß ein Einsprechender, der keine Einwendungen gegen die mitgeteilte Fassung des Patents erhebt, durch die Aufrechterhaltung in geänderter Umfang nicht beschwert ist und ihm daher keine Beschwerde mehr gegen diese Entscheidung zustehe.

13. Angesichts dieser Sachlage, die dem Einsprechenden aufgrund der unmißverständlichen und ausführlichen Belehrung in der Mitteilung gemäß Regel 58 (4) klar ist, kann ein Einsprechender nicht mit dem Argument gehört werden, daß für ihn die Monatsfrist der Regel 58 (4) EPÜ nicht gelte. Es stellt keine Überspannung der prozessualen Obliegenheiten eines Einsprechenden dar, wenn von ihm verlangt wird, daß er seine Einwendungen gegen eine beschränkte Aufrechterhaltung des von ihm angegriffenen Patents innerhalb der Monatsfrist der Regel 58 (4) EPÜ vorträgt. Auf diese Weise wird dem Einsprechenden in einfacher Weise der Zugang zur Beschwerdeinstanz eröffnet; denn wenn der Einspruchsabteilung die Einwendungen des Einsprechenden keinen Anlaß geben, von der mitgeteilten Fassung abzuweichen, so erläßt sie eine Zwischenentscheidung im Sinne von Artikel 106 (3) EPÜ, in der festgestellt wird, daß das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, unter Berücksichtigung der vom Patent-

agreement cannot be treated differently from explicit agreement. But having once signified agreement a party to proceedings is bound by it and cannot declare it null and void as he sees fit; this applies at least to procedural statements such as the present one which determine the course of proceedings. Accordingly, disapproval of the patent's maintenance stated after the period had expired could not cancel the agreement to the intended maintenance which had been implied by the time the period expired.

12. Opponents are rightly obliged to stand by their agreement once given. There is no reason why in this respect they should be treated differently from patent proprietors. Both are sent the communication under Rule 58 (4) EPC with the invitation to state their observations within a period of one month if they disapprove of the text in which it is intended to maintain the patent. Once the period has expired the patent proprietor cannot rescind his implied consent, for example because of an error (J 12/83, OJ EPO 1985, 6; point 6 on pp. 9/10 with regard to the applicant in the case of Rule 51 (4)). There is no reason why an opponent should be treated differently, particularly as his attention is drawn to the consequences of either reacting or failing to do so within the period of one month laid down in the communication under Rule 58 (4) EPC. He is expressly told that an opponent who raises no objections to the text of the patent as communicated is not adversely affected by the patent's maintenance in the amended form and that he is consequently no longer able to appeal against that decision.

13. Since the opponents are thus given unambiguous and detailed information in the communication under Rule 58 (4) EPC, they cannot argue that the period of one month laid down therein does not apply to them. It is not asking too much of an opponent that he should submit his objections to the limited maintenance of the patent he is contesting within that period. Doing so gives him ready access to the Board of Appeal: if his objections do not justify the Opposition Division in changing the text communicated, it delivers an interlocutory decision under Article 106 (3) EPC to the effect that the patent and the invention to which it relates meet the requirements of the EPC following the amendments made by the patent proprietor in opposition proceedings. Separate appeal is allowed against this decision - the opponent is informed accordingly in the communication under Rule 58 (4) EPC - so that if he disapproves of the Opposition Division's maintenance of the patent in the amended form he can always have that

tien du brevet. Au niveau de la procédure, ce consentement implicite ne saurait être traité différemment d'un consentement explicitement formulé. Une fois qu'elle l'a formulé, une partie est en principe liée par son consentement, ce qui signifie qu'elle ne peut plus ensuite se rétracter comme bon lui semble. Ceci vaut en tout état de cause pour les déclarations prévues dans le cadre d'une procédure qui, comme ici, ont une importance déterminante pour la poursuite de cette procédure. Le désaccord au sujet du maintien du brevet, exprimé après l'expiration du délai, ne pouvait donc annuler l'accord qui avait été donné implicitement à l'expiration dudit délai.

12. Il est d'ailleurs normal que l'opposant soit lié par son consentement une fois formulé. Il n'y a aucune raison de traiter différemment à cet égard l'opposant et le titulaire du brevet. Tous deux reçoivent la notification prévue à la règle 58 (4) CBE, par laquelle ils sont invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois s'ils ne sont pas d'accord avec le texte dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet. Après l'expiration de ce délai, le titulaire du brevet n'a pas la possibilité de déclarer que le consentement qu'il a donné implicitement doit être reconnu comme nul et non avenue, sous prétexte par exemple qu'une erreur lui a échappé (cf. décision J 12/83, JO OEB 1985, 6; point 6, p. 9-10, concernant l'application au demandeur de la règle 51 (4)). Il n'y a aucune raison de traiter l'opposant de manière différente, d'autant que, dans la notification qui lui a été adressée conformément à la règle 58 (4) CBE, celui-ci a été averti des conséquences d'une réponse ou d'une absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois qui lui a été fixé. Il lui est expressément fait savoir que si un opposant ne soulève pas d'objections à l'encontre du texte qui lui a été communiqué, il est considéré que le maintien du brevet dans sa forme modifiée fait droit à ses prétentions et que, de ce fait, il perd le droit de former recours contre cette décision.

13. L'opposant connaissant parfaitement cette situation en raison des informations circonstanciées et sans équivoque qui lui sont fournies dans la notification prévue à la règle 58(4) CBE, il ne peut faire valoir que le délai d'un mois prévu à la règle 58 (4) CBE ne lui est pas applicable. Exiger d'un opposant que, dans le délai d'un mois fixé à la règle 58 (4) CBE, il fasse part de ses objections à l'encontre du maintien d'une partie du brevet qu'il a attaqué ne revient pas à lui imposer des exigences excessives en matière de procédure. Ceci simplifie au contraire pour lui l'accès à la procédure de recours; en effet, si la division d'opposition estime que les objections formulées par l'opposant ne s'opposent pas au maintien du texte qui lui a été notifié, elle rend une décision intermédiaire au sens de l'article 106 (3) CBE, dans laquelle il est constaté que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la

inhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des EPÜ genügen. Gegen diese Entscheidung wird - worüber der Einsprechende in der Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ ebenfalls belehrt wird - die gesonderte Beschwerde zugelassen, so daß der Einsprechende, der mit der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang durch die Einspruchsabteilung nicht einverstanden ist, immer die Möglichkeit hat, diese Entscheidung durch die Beschwerdekammer überprüfen zu lassen.

14. Die Rechtsfolge, daß die Beschwerde eines Einsprechenden wegen mangelnder Beschwer unzulässig ist, wenn der Einsprechende sein mangelndes Einverständnis nicht innerhalb der Monatsfrist der Regel 58 (4) zu erkennen gibt, stellt auch keine unzumutbare Erschwerung des Zugangs zur Rechtsmittelinstanz dar, denn es würde vollkommen genügen, wenn der Einsprechende innerhalb der Frist ausreichend deutlich zum Ausdruck bringt, daß er nach wie vor mit der Aufrechterhaltung in geändertem Umfang nicht einverstanden ist.

15. Diesen geringfügigen formellen Erfordernis würde die Kammer ihre Anerkennung gleichwohl versagen, wenn damit nicht anzuerkennende Ziele zum Wohle der Gesamtheit der Benutzer des europäischen Patentsystems verfolgt würden. Es ist nicht zu verkennen, daß diese Regelung zu einer besonderen Erhöhung der Effektivität der prüfenden Instanzen, insbesondere der Einspruchsabteilungen des Europäischen Patentamts beiträgt; denn wenn keiner der Beteiligten innerhalb der Frist in Regel 58 (4) EPÜ Einwendungen erhebt, braucht die Einspruchsabteilung als Spruchkörper sich mit dem Verfahren nicht mehr zu befassen, weil dieses auf den Formalsachbearbeiter übergeht (vgl. Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des EPA vom 15. Juni 1984, Abl. 1984, Seite 319). Das gilt nicht nur für die nach Regel 58 (5) EPÜ ergehende Mitteilung an den Patentinhaber, sondern auch für den Erlaß der Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang nach Artikel 102 (3) EPÜ. Die Zahl der vom Formalsachbearbeiter erlassenen Entscheidungen nach Artikel 102 (3) EPÜ ist beachtlich hoch. Könnten die Entscheidungen nach fruchtlosem Ablauf der Monatsfrist der Regel 58 (4) EPÜ noch mit der Beschwerde angefochten werden, müßten auch diese Entscheidungen von der Einspruchsabteilung als Kollegialorgan erlassen und mit Gründen versehen werden. Es liegt auf der Hand, daß das zu einer beträchtlichen Mehrbelastung der Einspruchsabteilungen führen würde, weil sie überflüssigerweise eine begründete Entscheidung absetzen müßten. Ein solches Verfahren wäre nicht nur unökonomisch, es würde auch den Anreiz für eine Einigung der Beteiligten außerhalb des anhängigen Einspruchsverfahrens mindern, wenn der Patentinhaber auch in diesem Fall eine begründete Entscheidung zu erwarten hätte, die sich im einzelnen kritisch mit den Voraussetzungen der Patentierbarkeit auseinandersetzen hat.

decision reviewed by the Board of Appeal.

14. The fact that an opponent's appeal is inadmissible if he fails to notify his disapproval within the period of one month under Rule 58 (4) and cannot therefore claim to have been adversely affected does not make it unreasonably difficult to obtain access to the Board of Appeal. It would suffice for him to state clearly during the period in question that he still disapproves of the maintenance of the patent in the amended form.

15. The Board would nevertheless be prepared to overlook this minor formal requirement if it did not have the laudable purpose of benefiting all users of the European patent system. There can be no doubting that it greatly increases the efficiency of the examining bodies, and particularly the Opposition Divisions, of the European Patent Office: if none of the parties raises objections within the period laid down in Rule 58 (4) EPC, the Opposition Division as the decision-making body does not need to concern itself with the proceedings any longer because they will be dealt with by formalities officers (cf. Notice of the Vice-President Directorate-General 2 of the EPO dated 15 June 1984, OJ EPO 7/1984, p. 319). That applies not only to the communication to the patent proprietor under Rule 58 (5) EPC but also to the decision to maintain the European patent as amended under Article 102 (3) EPC. The number of decisions by formalities officers under Article 102 (3) EPC is substantial. If decisions could still be appealed against after the period of one month under Rule 58 (4) EPC had expired without result, those decisions would also have to be delivered, together with reasons, by the Opposition Division, which is a multi-member body. Clearly that would cause the Opposition Divisions a large amount of extra work because they would be obliged - unnecessarily - to deliver reasoned decisions. Apart from being uneconomical this would also diminish the incentive to the parties to reach agreement independently of opposition proceedings if the patent proprietor were also awaiting a reasoned decision involving a critical examination of the patentability requirements.

CBE. Cette décision peut faire l'objet d'un recours indépendant, ce dont l'opposant est également informé dans la notification qui lui est adressée en vertu de la règle 58 (4) CBE; ainsi, l'opposant qui n'est pas d'accord avec la décision de la division d'opposition de maintenir le brevet dans sa forme modifiée a toujours la possibilité de demander la révision de cette décision par la chambre de recours.

14. La non-recevabilité du recours formé par un opposant qui estime à tort qu'il n'a pas été fait droit à ses prétentions alors qu'il n'a pas manifesté son désaccord avant l'expiration du délai d'un mois prescrit par la règle 58(4) CBE n'a pas pour effet de rendre excessivement plus difficile l'accès à la procédure de recours; en effet, il suffirait amplement que l'opposant déclare de façon suffisamment claire, dans le délai fixé, qu'il n'est toujours pas d'accord avec le maintien du brevet dans sa forme modifiée.

15. La Chambre pourrait toutefois passer outre à cette petite exigence formelle si celle-ci ne poursuivait pas des objectifs fort louables, qui servent les intérêts de tous les utilisateurs du système européen des brevets. Il est indéniable que cette règle contribue tout particulièrement à accroître l'efficacité de la procédure pour les instances chargées de l'examen, et notamment pour les divisions d'opposition de l'Office européen des brevets; en effet si, dans le délai fixé à la règle 58(4) CBE, aucune des parties n'a soulevé d'objections, la division d'opposition, à qui incombe normalement la décision, est déchargée de la procédure, qui est confiée à l'agent des formalités (cf. Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2 de l'OEB, en date du 15 juin 1984, JO OEB 7/1984, p. 319). Ce dernier aura non seulement à adresser au titulaire du brevet la notification visée à la règle 58(5) CBE, mais aussi à prendre la décision de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié, conformément à l'article 102(3) CBE. Le nombre de décisions prises en vertu de l'article 102(3) CBE par des agents des formalités est très élevé. S'il était encore possible de former recours contre les décisions rendues lorsque le délai d'un mois stipulé par la règle 58(4) CBE a expiré sans avoir été mis à profit, il faudrait que les décisions en question émanent de la division d'opposition, statuant en qualité d'instance collégiale, et qu'elles soient motivées. Il est évident que le fait de devoir rendre une décision motivée, alors que ce n'est pas indispensable, entraînerait un surcroît de travail considérable pour les divisions d'opposition. Non seulement une telle procédure ne serait pas rentable, mais elle diminuerait pour les parties l'intérêt de s'entendre en marge de la procédure d'opposition en cours; en effet, même dans ce cas, le titulaire du brevet devrait attendre que soit rendue une décision motivée, examinant en détail si les conditions de la brevetabilité sont remplies.

16. Der Entscheidung über die Aufrechterhaltung im beschränkten Umfang geht die Benachrichtigung nach Regel 58 (5) EPÜ voraus. In ihr wird der Patentinhaber aufgefordert, Übersetzungen der geänderten Ansprüche einzureichen und die Druckkostengebühr zu entrichten. Ferner ist an diese Mitteilung die Mindestfrist zur Einreichung von Übersetzungen der geänderten Fassung in den Vertragsstaaten gemäß Artikel 65 (1) Satz 2 in Verbindung mit Artikel 102 (3) Buchstabe b) EPÜ geknüpft. Gerade die Maßnahmen in den Vertragsstaaten sind für den Anmelder mit erheblichen Kosten verbunden, insbesondere wenn dabei ein Vertreter eingeschaltet wird oder eine beglaubigte Übersetzung vorgelegt werden muß. Alle diese Maßnahmen erweisen sich als Fehlinvestition, wenn sich später herausstellt, daß auf eine Beschwerde hin die Fassung nochmals verändert oder das Patent widerrufen wird. Dies soll nach der derzeitigen Praxis vermieden werden, die eine Zwischenentscheidung über die der Aufrechterhaltung zugrunde zu legende Fassung vorsieht, falls der Einsprechende Einwendungen erhebt. In diesem Fall folgt die Mitteilung nach Regel 58 (5) EPÜ erst nach Rechtskraft der Zwischenentscheidung (vgl. Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil D, VI. 6.2.2 a und 6.2.3). Erhebt der Einsprechende dagegen keine Einwendungen, so fehlt es an einem Anknüpfungspunkt für eine Zwischenentscheidung, und der Patentinhaber vertraut darauf, daß der Einsprechende an seine stillschweigende Zustimmung gebunden ist. Er seinerseits muß die durch die Mitteilung nach Regel 58 (5) EPÜ notwendigen Formerfordernisse erfüllen.

Überdies hat insbesondere der Patentinhaber ein legitimes Interesse daran, daß das Einspruchsverfahren in angemessener Frist abgeschlossen ist und daß die rechtskräftige Aufrechterhaltung seines Schutzrechtes nicht unnötig verzögert wird. Die unterschiedliche Behandlung der Aufrechterhaltung in geänderter Fassung in streitigen und in nicht streitigen Fällen dient einer solchen Beschleunigung. Das Maß an prozessualer Mitwirkung, das vom Einsprechenden in dieser Hinsicht verlangt wird, ist geringfügig und zumutbar. Es ist kein schützenswertes Interesse ersichtlich, das es rechtfertigen würde, seine stillschweigende Zustimmung mit der für die Aufrechterhaltung vorgesehenen Fassung durch die Zulassung einer späteren Beschwerde wieder gegenstandslos zu machen.

17. Demgemäß hat die Beschwerdekammer die Beschwerde nach Regel 65 (1) EPÜ als unzulässig zu verwerfen, weil sie dem Artikel 107 EPÜ nicht entspricht.

18. Dem Antrag der Beschwerdeführerin, mit der Frage der Zulässigkeit ihrer Beschwerde die Große Beschwerdekammer zu befassen, vermag die Beschwerdekammer nicht zu entsprechen, weil sie eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in dieser Frage nicht für erforderlich hält. Die Kammer verkennt nicht, daß die Entscheidung für die Einsprechende von

16. The decision on limited maintenance is preceded by the communication under Rule 58 (5) EPC in which the patent proprietor is requested to file translations of the amended claims and to pay the fee for printing. This communication also marks the commencement of the minimum period for filing translations of the amended text in the Contracting States under Article 65 (1), second sentence, in conjunction with Article 102(3) (b) EPC. Having these things done in the Contracting States costs applicants a large amount of money, especially if a representative is used or a certified translation has to be submitted. Moreover, the investment will be wasted if at a later stage the text is re-amended or the patent revoked after an appeal. The purpose of the present practice is to avoid this by providing for an interlocutory decision on the text to be maintained if the opponent raises objections. In that case the communication under Rule 58 (5) EPC does not follow until the interlocutory decision has become final (cf. Guidelines for Examination in the EPO, Part D, VI - 6.2.2a and 6.2.3). If the opponent raises no objections, however, no interlocutory decision is needed and the patent proprietor assumes that the opponent is bound by his tacit agreement. He for his part is obliged to meet the formal requirements laid down in the communication under Rule 58 (5) EPC.

Moreover, the patent proprietor in particular has a legitimate interest in opposition proceedings being concluded within a reasonable time and the final maintenance of his patent not being unnecessarily delayed. Maintenance of a patent in the amended form is treated differently in disputed and undisputed cases in order to accelerate the process. The degree of involvement expected of the opponent in this respect is insignificant and not unreasonable. It is not possible to conceive of a need to protect any party's interests that could justify admitting an appeal which would render null and void the opponent's tacit agreement with the text envisaged for maintenance.

17. The Board of Appeal must therefore dismiss the appeal as inadmissible under Rule 65 (1) EPC because it does not comply with Article 107 EPC.

18. The Board of Appeal sees no reason for meeting the appellants' request that the question of their appeal's admissibility be referred to the Enlarged Board of Appeal. While conceding that the decision may be of great importance to the opponents, the Board is entirely satisfied that it can be arrived at in the light of Article 107 and Rule 58 (4) EPC. There appears to be no need to refer

16. Avant que soit prise la décision de maintenir le brevet dans sa forme modifiée, il est envoyé, conformément à la règle 58(5) CBE, une notification invitant le titulaire du brevet à produire la traduction des revendications modifiées et à acquitter la taxe d'impression. De surcroît c'est à compter de l'envoi de cette notification que commence à courir le délai minimum pour la production dans les Etats contractants des traductions du texte modifié du fascicule du brevet, délai fixé par l'article 65(1), 2<sup>e</sup> phrase, ensemble l'article 102(3)b) CBE. Or ces prescriptions des Etats contractants sont précisément une source de frais élevés pour le demandeur, notamment lorsqu'il est fait appel à un mandataire ou lorsqu'il y a lieu de produire une traduction certifiée conforme. Toutes ces dépenses se révéleront avoir été exposées en pure perte si plus tard, à la suite d'un recours, le texte est une nouvelle fois modifié ou le brevet est révoqué. La pratique actuelle doit permettre d'éviter cela, puisqu'elle prévoit qu'il sera rendu une décision intermédiaire concernant le texte devant servir de base pour le maintien du brevet, dans le cas où l'opposant soulève des objections. Dans ce cas, la notification visée par la règle 58(5) CBE n'est envoyée que lorsque la décision intermédiaire est devenue définitive (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, D-VI, 6.2.2.a et 6.2.3). Si, en revanche, l'opposant ne soulève pas d'objections, il n'y a pas lieu de rendre une décision intermédiaire, et le titulaire du brevet peut présumer que l'opposant est lié par son consentement tacite. Il doit pour sa part satisfaire aux conditions de forme requises, comme l'y invite la notification visée à la règle 58(5) CBE.

De surcroît, le titulaire du brevet a un intérêt légitime tout particulier à ce que la procédure d'opposition s'achève dans des délais raisonnables, et à ce que la décision relative au maintien définitif de son droit de protection ne soit pas retardée inutilement. C'est pour permettre une telle accélération de la procédure qu'il est prévu une procédure différente selon que des objections sont soulevées ou non à l'encontre du maintien du brevet dans sa forme modifiée. Les obligations imposées à cet égard à l'opposant sont minimes et n'ont rien d'excessif. Il ne semble pas que l'opposant ait à cet égard un intérêt légitime justifiant qu'il reçoive la possibilité de former par la suite un recours, en vue de révoquer son accord tacite avec le texte prévu pour le maintien du brevet.

17. Par conséquent, la Chambre doit rejeter le recours comme irrecevable, en vertu de la règle 65(1) CBE, parce qu'il n'est pas conforme aux dispositions de l'article 107 CBE.

18. La Chambre ne peut faire droit à la requête de la requérante, qui avait demandé que la Grande Chambre de recours soit saisie de la question de la recevabilité de son recours, car elle estime qu'une décision de la Grande Chambre de recours n'est pas nécessaire à cet égard. La Chambre n'ignore pas qu'une telle décision peut avoir une grande importance pour l'opposante,

großer Bedeutung sein mag, jedoch kann die Entscheidung über die Zulässigkeit der Beschwerde der Einsprechenden zweifelsfrei den Bestimmungen der Artikel 107 und Regel 58 (4) EPÜ entnommen werden. In solchen Fällen erscheint die Befassung der Großen Beschwerdekammer nicht geboten, zumal sich die Kammer mit der Anwendung der Vorschriften des Übereinkommens nicht im Widerspruch zu anderen Entscheidungen anderer Kammern oder einer gewichtigen Meinung im Schrifttum setzt (vgl. J 05/81, ABI. EPA 1982, 155, 159).

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.
2. Der Antrag, die Große Beschwerdekammer zu befassen, wird zurückgewiesen.

such matters to the Enlarged Board, particularly as the Board of Appeal's application of the Convention is not in conflict with decisions of other Boards or with a significant opinion expressed in legal commentaries (cf. J 05/81, OJ EPO 1982, 155, 159).

#### Order

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

1. The appeal is dismissed as inadmissible.
2. The request that the matter be referred to the Enlarged Board of Appeal is rejected.

mais il suffit sans conteste, pour prendre cette décision, d'appliquer les dispositions de l'article 107 et de la règle 58(4) CBE. En pareil cas, la saisine de la Grande Chambre de recours ne semble pas s'imposer, d'autant plus que, en appliquant les dispositions de la Convention, la décision rendue par la Chambre reste dans le droit fil des décisions antérieures rendues par d'autres chambres ou d'une opinion importante émise dans la doctrine (cf. décision J 05/81, JO OEB 1982, 155, 159).

#### Dispositif

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

1. Le recours est rejeté comme irrecevable.
2. La demande de renvoi devant la Grande Chambre de recours est rejetée.

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 10. August 1987 T 63/86- 3.2.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Delbecque  
Mitglieder: G. D. Paterson  
M. Liscourt

**Anmelder:**  
Kollmorgen Technologies Corporation

**Stichwort:** Zustimmung zu Änderung/KOLLMORGEN

**Artikel:** 109, 111 (1) EPÜ  
**Regel:** 86 (3) EPÜ

**Schlagwort:** "zusammen mit der Beschwerdebeurteilung eingereichte, wesentlich geänderte Ansprüche" - "Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung"

#### Leitsätze

*I. Die Zulassung von Anspruchsänderungen im Beschwerdeverfahren gegen die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung ist nach Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ Ermessenssache.*

*II. Werden im Beschwerdeverfahren wesentliche Änderungen zu den Ansprüchen vorgeschlagen, die eine weitere Sachprüfung erforderlich machen, so ist die Sache an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, damit diese nach Ausübung ihres Ermessens nach Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ gegebenenfalls die Prüfung vornehmen kann.*

*III. Daß die Prüfungsabteilung der Beschwerde nicht nach Artikel 109 EPÜ abgeholfen hat, ist für die Ausübung des Ermessens nach Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ unerheblich.*

### Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 10 August 1987 T 63/86- 3.2.1 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Delbecque  
Members: G. D. Paterson  
M. Liscourt

**Applicant:** Kollmorgen Technologies Corporation

**Headword:** consent for amendments/KOLLMORGEN

**Article:** 109, 111(1) EPC  
**Rule:** 86 (3) EPC

**Keyword:** "Substantially amended claims filed with statement of grounds of appeal" - "Remittal to Examining Division"

#### Headnote

*I. The amendment of claims during an appeal from a decision to refuse a European patent application is a matter of discretion under Rule 86(3) EPC, final sentence.*

*II. In a case where substantial amendments to the claims are proposed on appeal, which require substantial further examination, the case should be remitted to the Examining Division, so that such examination should be carried out, if at all, by the Examining Division after the latter has exercised its discretion under Rule 86 (3) EPC, final sentence.*

*III. The fact that the Examining Division did not exercise its power to rectify its decision under Article 109 EPC is irrelevant to the exercise of discretion under Rule 86 (3) EPC, final sentence.*

### Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 10 août 1987 T 63/86 - 3.2.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Delbecque  
Membres: G. D. Paterson  
M. Liscourt

**Demandeur:**  
Kollmorgen Technologies Corporation  
**Référence:** autorisation pour modifications/KOLLMORGEN

**Article:** 109, 111 (1) CBE  
**Règle:** 86 (3) CBE

**Mot clé:** "Revendications substantiellement modifiées déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours" - "Renvoi devant la division d'examen"

#### Sommaire

*I. En vertu de la règle 86 (3), dernière phrase CBE, la modification de revendications pendant une procédure de recours dirigée contre une décision rejetant une demande de brevet européen relève de l'appréciation de l'instance concernée.*

*II. Lorsque des modifications substantielles des revendications appelant un important réexamen sont proposées par le demandeur pendant une procédure de recours, l'affaire doit être renvoyée devant la division d'examen afin que celle-ci poursuive le cas échéant l'examen après avoir exercé le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86 (3), dernière phrase CBE.*

*III. Le non-usage par la division d'examen de son pouvoir de faire droit au recours en vertu de l'article 109 CBE est sans rapport avec l'exercice du pouvoir d'appréciation que confère la règle 86 (3), dernière phrase CBE.*

**Sachverhalt und Anträge**

1. Die europäische Patentanmeldung Nr. 82 111 966.6 wurde am 23. Dezember 1982 eingereicht.

Am 1. Oktober 1984 erließ die Prüfungsabteilung einen Bescheid, aus dem hervorging, daß alle 20 mit der Anmeldung eingereichten Ansprüche wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber zwei entgegengehaltenen älteren Patentschriften nicht gewährt werden können. Die Anmelderin wurde aufgefordert, einen neuen Anspruchssatz mit einem Hauptanspruch einzureichen, dessen kennzeichnender Teil sich vom Stand der Technik unterscheidet und eine erfinderische Tätigkeit aufweist. Sie habe gemäß Regel 86 (3) Satz 1 EPÜ in jedem Falle das Recht, die Anmeldung bei ihrer Erwidderung auf den Bescheid zu ändern.

Die Beschwerdeführerin reichte daraufhin am 15. Januar 1985 einen neuen Satz mit 10 Ansprüchen ein und begründete, weshalb Anspruch 1 gegenüber den beiden Entgegnungen eine erfinderische Tätigkeit aufweist.

Am 19. April 1985 stellte die Prüfungsabteilung in einem zweiten Bescheid fest, daß der neue Anspruch 1 gegenüber einer der beiden Entgegnungen nicht neu sei und gegenüber der anderen keine erfinderische Tätigkeit aufweist. Sie stellte ferner fest, daß von den übrigen 9 neuen Ansprüchen 4 aus den bereits im ersten Bescheid genannten Gründen und die restlichen vor allem wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht gewährt werden können. Der Bescheid schloß mit einer erneuten Aufforderung zur Einreichung eines neuen Satzes mit Ansprüchen, die die angegebenen Mängel nicht aufwiesen; diese Aufforderung stelle eine begrenzte Zustimmung im Sinne der Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ dar.

Daraufhin reichte die Beschwerdeführerin einen neuen Anspruch 1 ein, der die Ansprüche 2 und 3 des am 14. Januar 1985 eingereichten Anspruchssatzes enthielt, und erbot sich hilfsweise, den Anspruch 5 ebenfalls in den Anspruch 1 aufzunehmen.

Mit Entscheidung vom 5. November 1985 wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung hauptsächlich aus den bereits im zweiten Bescheid genannten Gründen zurück.

II. Am 2. Januar 1986 legte die Beschwerdeführerin Beschwerde ein und entrichtete die entsprechende Gebühr. Am 10. Januar 1986 reichte sie eine Begründung zusammen mit einem neuen Anspruchssatz mit den Ansprüchen 1 bis 16 ein, die — wie sie ausführte — "alle bisherigen Ansprüche ersetzen" sollten. Der neue Anspruch 1 ist offensichtlich keine Kombination aus den zuvor eingereichten Ansprüchen. Die Beschwerdeführerin führt in ihrer Beschwerdebegründung mehrere Gegenargumente gegen die in der angefochtenen Entscheidung vorgebrachten Gründe an.

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No. 82 111 966.6 was filed on 23 December 1982.

On 1 October 1984, the Examining Division issued a Communication in which it was indicated that each of the twenty claims filed with the application appeared not to be allowable on the ground of lack of inventive step, having regard to two cited prior patent specifications. The Communication included an invitation to file a new set of claims including a main claim whose characterising portion was considered to differ from the prior art and to involve an inventive step. In any event, in accordance with the first sentence of Rule 86 (3) EPC the Appellant had the right to amend the application at the same time as he filed a reply to that Communication.

In reply, on 15 January 1985 the Appellant filed a new set of ten claims and submitted reasons why Claim 1 involved an inventive step over the two cited specifications.

On 19 April 1985, the Examining Division issued a second Communication which indicated that the new Claim 1 lacked novelty over one of the two previously cited specifications, and in addition lacked inventive step over the other. It was further indicated that of the other nine new claims, four were unallowable for the reasons already set out in the first Communication, and the remainder were also unallowable for reasons there stated, mainly lack of inventive step. The Communication ended with a further invitation to file a new set of claims which were free of the deficiencies indicated, this being a limited form of consent in accordance with the final sentence of Rule 86 (3) EPC.

In reply, the Appellant filed a new Claim 1, which included Claims 2 and 3 of the claims filed on 14 January 1985, and as an auxiliary request, offered to include Claim 5 in Claim 1 as well.

On 5 November 1985, the Examining Division issued a Decision refusing the application, on the grounds essentially as set out in the second Communication.

II. On 2 January 1986, a notice of appeal was filed, and the appeal fee paid. On 10 January 1986 the Appellant filed a statement of grounds of appeal together with a new set of Claims 1 to 16, which were described as "replacing all claims on file". The new Claim 1 does not appear to correspond to any particular combination of the claims previously filed. The statement of grounds of appeal contains various submissions traversing the reasoning of the Decision under appeal.

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 82 111 966.6 a été déposée le 23 décembre 1982.

Le 1er octobre 1984, la Division d'examen a émis une notification indiquant que, eu égard à deux antériorités données, aucune des vingt revendications formulées dans la demande ne paraissait admissible, faute d'impliquer une activité inventive. Dans cette notification, elle invitait la demanderesse à déposer un nouveau jeu de revendications, y compris une revendication principale dont la partie caractérisante était considérée comme différant de l'état de la technique et impliquant une activité inventive. Quoi qu'il en soit, la demanderesse avait le droit, en vertu de la règle 86 (3), première phrase CBE, de modifier la demande en répondant à cette notification.

Dans sa réponse en date du 15 janvier 1985, la demanderesse a déposé un nouveau jeu de dix revendications et exposé les motifs pour lesquels la revendication 1 impliquait à son avis une activité inventive par rapport aux deux antériorités.

Le 19 avril 1985, la Division d'examen a émis une deuxième notification mentionnant que la nouvelle revendication 1 était dénuée de nouveauté par rapport à l'une des deux antériorités et qu'en outre elle n'impliquait pas d'activité inventive par rapport à l'autre. Cette notification indiquait par ailleurs que quatre des neuf nouvelles revendications restantes n'étaient pas admissibles, pour les motifs déjà énoncés dans la première notification, et que les cinq autres ne l'étaient pas non plus, motifs à l'appui, principalement faute d'impliquer une activité inventive. La notification se terminait cette fois encore par une invitation à déposer un nouveau jeu de revendications exempt des insuffisances mentionnées, ce qui constitue une forme limitée de l'autorisation visée à la dernière phrase de la règle 86 (3) CBE.

En réponse à cette notification, la demanderesse a déposé une nouvelle revendication 1 contenant les revendications 2 et 3 du jeu de revendications en date du 14 janvier 1985, et elle a proposé, à titre subsidiaire, d'inclure également la revendication 5 dans la revendication 1.

Le 5 novembre 1985, la Division d'examen a rendu une décision rejetant la demande, en se fondant essentiellement sur les motifs formulés dans la deuxième notification.

II. Le 2 janvier 1986, un recours a été formé et la taxe correspondante acquittée. Le 10 janvier 1986, la requérante a déposé un mémoire exposant les motifs du recours, en même temps qu'un nouveau jeu de revendications numérotées de 1 à 16 et destinées à "remplacer toutes les revendications déposées" jusqu'alors. La nouvelle revendication 1 ne semble correspondre à aucune combinaison particulière de ces anciennes revendications. Le mémoire exposant les motifs du recours réfute en plusieurs points l'argumentation sur laquelle se fonde la décision attaquée.

## Entscheidungsgründe

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

2. Die Beschwerdeführerin hat in der Beschwerdebegründung klar zu verstehen gegeben, daß sie an einem europäischen Patent mit den von der Prüfungsabteilung bereits geprüften und zurückgewiesenen Ansprüchen nicht mehr interessiert sei; sie wünsche vielmehr ein Patent mit einem geänderten Anspruchssatz. Die Zulassung solcher Änderungen ist jedoch im derzeitigen Prüfungsstadium nach Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ Ermessenssache; dort heißt es nämlich: "Weitere Änderungen können nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden." Ohne diese Zustimmung sind also weitere Änderungen nicht möglich, wenn der Anmelder die Gelegenheit versäumt hat, sie bei der Erwidierung auf den ersten Prüfungsbescheid vorzunehmen.

Die Tatsache, daß Beschwerde eingelegt worden ist, gibt dem Anmelder daher nicht das Recht, die Anmeldung im Zuge des Beschwerdeverfahrens zu ändern. Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ behält auch hier ihre Gültigkeit.

Sobald eine zulässige Beschwerde eingelegt worden ist, geht die Zuständigkeit für die Sache von der Prüfungsabteilung auf die Beschwerdekammer über, die "im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig [wird], das die angefochtene Entscheidung erlassen hat" (Art. 111 (1) EPÜ). Wenn jedoch, wie im vorliegenden Fall, zusammen mit der Beschwerdebegründung wesentliche Änderungen der Ansprüche eingereicht werden, so hat die Kammer ihrer Ansicht nach gute Gründe, in diesem Stadium das Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ in bezug auf die vorgeschlagenen Änderungen nicht auszuüben. Der Wortlaut der gesamten Regel 86 (3) EPÜ ist speziell auf die Prüfungsabteilung abgestellt. Bei kleineren Änderungen, die im Beschwerdeverfahren eingereicht werden, kann es angezeigt sein, daß die Beschwerdekammer das Ermessen der Prüfungsabteilung nach Regel 86 (3) EPÜ ausübt. Wenn jedoch wie hier wesentliche Änderungen vorgeschlagen werden, die eine weitere ausführliche Prüfung sowohl auf die formalen als auch auf die sachlichen Erfordernisse des EPÜ hin erforderlich machen, sollte diese Prüfung allenfalls von der Prüfungsabteilung in erster Instanz durchgeführt werden, und zwar nachdem diese von ihrem Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ **selbst** Gebrauch gemacht hat. Auf diese Weise bleibt dem Anmelder das Recht auf eine Beschwerde vor der zweiten Instanz erhalten, die sich sowohl auf die Ausübung des Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ als auch (bei einer Ermessensausübung zu seinen Gunsten) auf die formale Zulässigkeit und sachliche Gewährbarkeit der geänderten Ansprüche beziehen kann.

3. Im vorliegenden Fall hat die Prüfungsabteilung der Beschwerde nicht gemäß Artikel 109 EPÜ abgeholfen. Dieser Umstand ist jedoch für die Aus-

## Reasons for the Decision

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

2. The Appellant has made it plain in the statement of grounds of appeal that he no longer wishes to apply for a European patent containing claims as previously examined and refused by the Examining Division; instead, he wishes to apply for a patent containing an amended set of claims. However, amendment of the claims of an application at the present stage of examination is a matter of discretion governed by the final sentence of Rule 86 (3) EPC, which states "No further amendment may be made without the consent of the Examining Division", that is, no further amendment without such consent after the opportunity to amend in reply to the first communication of the Examining Division has passed.

Thus, the fact that an appeal has been filed does not give the patent proprietor any right to amend his application as part of the appeal proceedings. The final sentence of Rule 86 (3) EPC is still applicable.

Once an admissible appeal has been filed, the Board of Appeal has responsibility for the case in place of the Examining Division, and "can exercise any power within the competence of the department which was responsible for the decision appealed" (Article 111 (1) EPC). Nevertheless, in a case such as the present, where substantial amendments to the claims have been submitted with the grounds of appeal, in the Board's view there are good reasons why the Board should not, at this stage, exercise the discretionary power under Rule 86 (3) EPC in relation to such proposed amendments. The wording of the whole of Rule 86 (3) EPC points specifically to the Examining Division. In cases of minor amendments filed during the appeal, it may be appropriate for a Board of Appeal to exercise the discretion of the Examining Division under Rule 86 (3) EPC. However, in a case such as the present, where substantial amendments have been proposed which require a substantial further examination in relation to both the formal and substantive requirements of the EPC, such further examination should be carried out, if at all, by the Examining Division as the first instance, only after the Examining Division has **itself** exercised its discretion under Rule 86 (3) EPC. In this way, the applicant's right to appeal to a second instance is maintained, both in relation to the exercise of discretion under Rule 86 (3) EPC, and (if such discretion is favourably exercised) in relation to the formal and substantive allowability of the amended claims.

3. In the present case, the Examining Division did not exercise its power to rectify its decision under Article 109 EPC. However, this fact is irrelevant to

## Motifs de la décision

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

2. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante indique clairement qu'elle désire demander un brevet européen non plus sur la base des revendications antérieurement examinées et rejetées par la Division d'examen, mais sur la base d'un jeu de revendications modifiées. Or, la modification des revendications d'une demande à ce stade de l'examen relève du pouvoir d'appréciation régi par la règle 86 (3), dernière phrase CBE qui dispose que "toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen". Cela signifie que, sans une telle autorisation, il n'est plus possible de modifier la demande si l'on a laissé passer l'occasion de ce faire en réponse à la première notification de la division d'examen.

Par conséquent, le fait que la demanderesse ait formé un recours ne lui confère aucun droit de modifier sa demande pendant la procédure de recours. La dernière phrase de la règle 86 (3) CBE demeure applicable.

Dès qu'un recours recevable a été formé, l'affaire n'est plus du ressort de la division d'examen, mais de celui de la chambre de recours, qui peut "exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée" (art. 111 (1) CBE). Toutefois, dans la présente affaire, des modifications substantielles des revendications ont été déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours, et la Chambre estime avoir en un tel cas de bonnes raisons de ne pas exercer à ce stade le pouvoir d'appréciation régi par la règle 86 (3) CBE en ce qui concerne les modifications proposées. La division d'examen est l'instance expressément désignée dans tout l'énoncé des dispositions de la règle 86(3) CBE. En cas de modifications mineures déposées pendant la procédure de recours, il peut être opportun que la chambre de recours exerce le pouvoir d'appréciation conféré à la division d'examen par la règle 86 (3) CBE. Mais, dans la présente espèce, il a été proposé des modifications substantielles appelant un important réexamen à la fois quant aux conditions de forme et de fond prescrites par la CBE, de sorte que ce réexamen devrait être effectué, si tant est que ce soit le cas, par la division d'examen agissant comme première instance, et seulement après que celle-ci a elle-même exercé le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86 (3) CBE. De cette manière, le demandeur conserve le droit de recourir à une deuxième instance à la fois en ce qui concerne l'exercice du pouvoir d'appréciation régi par la règle 86 (3) CBE et (si l'exercice de ce pouvoir donne un résultat favorable) l'admissibilité quant à la forme et au fond des revendications modifiées.

3. Dans la présente espèce, la Division d'examen n'a pas fait usage de son pouvoir de faire droit au recours en vertu de l'article 109 CBE. Cela n'a

übung des Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ unerheblich.

4. Die Kammer hat unter diesen Umständen beschlossen, von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch zu machen und die Sache an die Prüfungsabteilung mit der Auflage zurückzuverweisen, zu prüfen und zu entscheiden,

i) ob die am 10. Januar zusammen mit der Beschwerdebeurteilung eingereichten weiteren Änderungen der Ansprüche gemäß Regel 86 (3) EPÜ vorgenommen werden dürfen;

ii) wenn ja, ob die Ansprüche mit diesen Änderungen gewährbar sind.

#### **Entscheidungsformel**

##### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Sache wird zur weiteren Entscheidung in bezug auf die am 10. Januar 1986 eingereichten Änderungen an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

the exercise of discretion under Rule 86 (3) EPC.

4. In the circumstances of this case, the Board has accordingly decided to exercise its power under Article 111 (1) to remit this case to the Examining Division, in order that it should examine and decide:

(i) whether the further amendments to the claims, filed with the statement of grounds of appeal on 10 January 1986, can be made under Rule 86 (3) EPC;

(ii) if such amendments can be made, whether such claims are allowable.

#### **Order**

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

The case is remitted to the Examining Division for further prosecution in relation to the proposed amendments filed on 10 January 1986.

toutefois aucun rapport avec l'exercice du pouvoir d'appréciation que confère la règle 86 (3) CBE.

4. Considérant les circonstances de l'affaire, la Chambre a en conséquence décidé, conformément à l'article 111 (1) CBE, de renvoyer celle-ci à la Division d'examen afin qu'elle l'examine et qu'elle décide:

i) si les nouvelles modifications des revendications, qui ont été déposées le 10 janvier 1986 avec le mémoire exposant les motifs du recours, peuvent être effectuées en vertu de la règle 86 (3) CBE, et,

ii) le cas échéant, si de telles revendications sont admissibles.

#### **Dispositif**

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

L'affaire est renvoyée à la Division d'examen pour suite à donner en ce qui concerne les modifications proposées, déposées le 10 janvier 1986.



## VERTRETUNG

### Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung

1. Bisher bekanntgemachte Mitteilungen der Prüfungskommission  
Siehe ABI. EPA 1988, 43, Rdn 1.

2. Mitglieder der Prüfungsausschüsse

Die Amtszeit des Herrn R.C. Petersen (GB) als Vorsitzender des Prüfungsausschusses II endete am 31. Mai 1988. Die Prüfungskommission hat Herrn R.C. Petersen mit Wirkung vom 1. Juni 1988 auf die Dauer von zwei Jahren in seinem Amt bestätigt.

Nach Ablauf ihrer Amtszeit sind die Herren L. Brauneiss (AT), J. Callewaert (BE) und G. Widtmann (AT) mit Wirkung vom 1. Mai 1988 für eine erneute Amtszeit von zwei Jahren berufen worden. Außerdem hat die Prüfungskommission Herrn T. Ström (SE) mit Wirkung vom 1. Januar 1988 auf die Dauer von zwei Jahren zum Mitglied eines der drei Prüfungsausschüsse ernannt.

3. Europäische Eignungsprüfung 1989

#### 3.1 Zeit und Prüfungsorte

Die europäische Eignungsprüfung wird vom 19.-21. April 1989 im Europäischen Patentamt in **München**, in dessen Zweigstelle in **Den Haag (Rijswijk)** und in dessen Dienststelle in **Berlin** stattfinden.

Außerdem wird die Prüfung an weiteren Orten abgehalten werden, die Sitz der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats des Europäischen Patentübereinkommens sind, sofern die folgenden zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Für den jeweiligen Ort müssen sich mindestens 5 Bewerber anmelden, und der Leiter der betreffenden nationalen Zentralbehörde muß bereit sein, die Prüfung zu dem genannten Termin an diesem Ort durchzuführen. Für den Fall, daß sich die Voraussetzungen für die Durchführung der Prüfung an dem vom Bewerber gewünschten Ort nicht erfüllen, soll der Bewerber in der Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung angeben, ob er die Prüfung in Den Haag (Rijswijk) oder Berlin ablegen möchte oder von der Prüfung zurücktritt. Die hilfsweise Angabe eines anderen Prüfungsorts als Den Haag (Rijswijk) oder Berlin ist nicht zulässig.

Im Europäischen Patentamt in München wird zur Zeit der europäischen Eignungsprüfung voraussichtlich der Haushalts- und Finanzausschuß der Europäischen Patentorganisation tagen. Daher werden in München voraussichtlich nur Plätze für 50 Bewerber zur Verfügung stehen. Diese Plätze werden in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen zur Prüfung vergeben.

## REPRESENTATION

### Examination Board for the European Qualifying Examination

1. Examination Board notices published to date.

See OJ EPO 1988, 43 point 1.

2. Members of the Examination Committees

The term of office of Mr R.C. Petersen (GB) as Chairman of Examination Committee II ended on 31 May 1988. The Examination Board has reappointed Mr R.C. Petersen for a term of two years with effect from 1 June 1988.

Upon expiry of their terms of office, Messrs. L. Brauneiss (AT), J. Callewaert (BE) and G. Widtmann (AT) have been reappointed for a term of two years with effect from 1 May 1988. The Examination Board has also appointed Mr T. Ström (SE) as a member of one of the three Examination Committees for a term of two years with effect from 1 January 1988.

3. European Qualifying Examination 1989.

#### 3.1 Date and centres.

The European Qualifying Examination will be held from 19 to 21 April 1989 at the European Patent Office **Munich**, at its Branch in **The Hague (Rijswijk)** and at its sub-office in **Berlin**.

In addition, the examination will be held in centres where the national central industrial property offices of Contracting States to the European Patent Convention are located if the following two conditions are fulfilled: at least 5 candidates must opt for a given centre and the Head of the national central office in question must be agreeable to holding the examination on the above-mentioned date at this centre. In case the conditions for holding the examination at the centre chosen by the candidate cannot be met, the candidate should indicate in his application form for the European Qualifying Examination whether in that event he would wish to sit the examination in The Hague (Rijswijk) or Berlin, or withdraw from the examination. He is not permitted to indicate an alternative other than The Hague (Rijswijk) or Berlin.

The Budget and Finance Committee of the European Patent Organisation is likely to be meeting at the European Patent Office in Munich at the same time as the European Qualifying Examination is being held. This means that Munich will probably have room for only 50 candidates and places will be allotted in the order in which applications to sit the examination are re-

## REPRESENTATION

### Jury d'examen pour l'examen européen de qualification

1. Communications du jury publiées jusqu'à présent.

Voir JO OEB 1988, 43 point 1.

2. Membres des commissions d'examen.

Le mandat de M. R.C. Petersen (GB) en tant que président de la Commission d'examen II a pris fin le 31 mai 1988. Le jury d'examen a confirmé M. R.C. Petersen dans ses fonctions pour un nouveau mandat de deux ans à compter du 1er juin 1988.

MM. L. Brauneiss (AT), J. Callewaert (BE) et G. Widtmann (AT) ont vu leur mandat prolongé de deux ans à compter du 1er mai 1988. En outre, le jury d'examen a nommé à compter du 1er janvier 1988 M. T. Ström (SE) membre d'une des trois commissions pour une période de deux ans.

3. Examen européen de qualification 1989.

#### 3.1 Date et lieux.

L'examen européen de qualification aura lieu du 19 au 21 avril 1989 à l'Office européen des brevets à **Munich**, à son département de **La Haye (Rijswijk)**, ainsi qu'à son agence de **Berlin**.

En outre, les épreuves se dérouleront dans des lieux où se trouve le siège du service central national de la propriété industrielle d'un Etat partie à la Convention sur le brevet européen, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies: au moins cinq candidats doivent s'inscrire pour un même lieu et le directeur du service central national concerné doit être disposé à organiser l'examen à la date prévue, à ce lieu. Il appartiendra aux candidats d'indiquer en s'inscrivant à l'examen si, dans le cas où ces conditions ne pourraient être réunies pour le lieu qu'ils désirent, ils sont disposés à passer les épreuves à La Haye (Rijswijk) ou à Berlin, ou bien optent pour le retrait de leur candidature. En l'occurrence, l'indication, à toutes fins utiles, d'un lieu d'examen autre que La Haye (Rijswijk) ou Berlin n'est pas admise.

La Commission du budget et des finances de l'Organisation européenne des brevets tiendra vraisemblablement sa session à l'Office européen des brevets à Munich en même temps que se déroulera l'examen européen de qualification. Pour cette raison, il est probable que 50 candidats seulement pourront être accueillis à Munich. Les places seront attribuées dans l'ordre chronolo-

Die restlichen Bewerber werden auf Berlin oder Den Haag verwiesen werden.

### 3.2 Anmeldefrist

Anmeldungen zur Prüfung, die die Erfordernisse des Art. 16 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung zu erfüllen haben (ABl. EPA 1983, 287), können ab sofort beim Sekretariat der Prüfungskommission (Europäisches Patentamt München) eingereicht werden; sie müssen spätestens am 13. Januar 1989 beim Europäischen Patentamt eingehen. Der Eingangsstempel des Europäischen Patentamts ist ausschlaggebend. Später eingegangene Anmeldungen zur Prüfung werden zurückgewiesen.

Es wird empfohlen, für die Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung das auf S. 236 abgedruckte Formblatt zu verwenden, das aus dem Amtsblatt kopiert oder beim Sekretariat der Prüfungskommission angefordert werden kann.

**Eine möglichst frühzeitige Anmeldung wird empfohlen, um der Prüfungskommission hinreichend Zeit zur Prüfung der Zulassung zu geben.**

### 3.3 Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr beträgt 600 DEM.

Für die Entrichtung der Prüfungsgebühr sind Art. 5-9 der Gebührenordnung und die vom Präsidenten des Europäischen Patentamts dazu erlassenen Ausführungsvorschriften anzuwenden.

Die Anmeldung zur Prüfung gilt erst in dem Zeitpunkt als eingegangen, zu dem die Gebühr nach Art. 8 Gebührenordnung als eingegangen gilt. Liegt dieser Zeitpunkt nach dem 13. Januar 1989, so wird die Anmeldung zurückgewiesen.

Da bei der Anmeldung zu früheren Prüfungen mehrere Bewerber die Prüfungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet haben, wird eindringlich auf die Frist von 10 Tagen gemäß Art. 8 (3) der Gebührenordnung hingewiesen.

Tritt ein Bewerber von der Prüfung zurück, so wird ihm die Prüfungsgebühr auf Antrag nur erstattet, wenn er den Rücktritt der Prüfungskommission spätestens 10 Tage vor der Prüfung mitgeteilt hat und nachweist, daß er aus wichtigem Grund zurückgetreten ist (ABl. EPA 1981, 384-385 Rdn. 4).

### 3.4 Zulassung zur Prüfung

3.4.1 Beschäftigungszeit (Art. 7 (1)b, 16 (2)b) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung).

a) Art. 7 (1)b, (3) - Tätigkeiten auf dem Gebiet europäischer und nationaler Patentanmeldungen und Patente

Vom Bewerber wird keine Beteiligung an Tätigkeiten gefordert, die im Zusam-

meined. The remaining candidates will be asked to go to Berlin or The Hague.

### 3.2 Period for submission of applications.

Applications for enrolment, which must meet the requirements of Article 16 of the Regulation on the European Qualifying Examination (OJ EPO 1983, 287), may be submitted as of now to the Secretariat of the Examination Board (European Patent Office, Munich); they must be received at the European Patent Office not later than 13 January 1989. The European Patent Office stamp showing the date of receipt will constitute proof. Applications for enrolment received after that date will be refused.

It is recommended that the form reproduced on p. 239 be used to apply for enrolment for the European Qualifying Examination. It may be copied from the Official Journal or obtained from the Secretariat of the Examination Board.

**Applications should be submitted as early as possible to give the Examination Board sufficient time to check whether the conditions for enrolment have been fulfilled.**

### 3.3 Examination fee.

The fee for sitting the examination is DEM 600.

Articles 5 to 9 of the Rules relating to Fees and the Implementing Rules there-to enacted by the President of the European Patent Office apply as regards payment of the fee.

The application for enrolment will not be deemed to have been received until the date on which the payment of the fee is considered to have been made pursuant to Article 8 of the Rules relating to Fees. If that date is later than 13 January 1989, the application will be refused.

Several candidates for the previous examinations failed to pay the examination fee in time. Attention is therefore urgently drawn to the ten-day period laid down in Article 8(3) of the Rules relating to Fees.

If a candidate withdraws from the examination, his examination fee will be refunded upon request only if he notifies the Examination Board of his withdrawal at least 10 days before the examination and gives proof of valid reasons for such withdrawal (OJ EPO 1981, 384-385 point 4).

### 3.4 Enrolment.

3.4.1 Professional activity (Articles 7(1)(b), 16(2)(b) of the Regulation on the European Qualifying Examination).

(a) Art. 7(1)(b), (3) - Activities pertaining to European and national patent applications or patents.

Candidates will not be required to have taken part in activities pertaining

gique de réception des inscriptions à l'examen. Tous les autres candidats devront se présenter à Berlin ou à La Haye.

### 3.2 Délai d'inscription.

Les demandes d'inscription à l'examen, qui doivent satisfaire aux dispositions de l'article 16 du règlement relatif à l'examen européen de qualification (JO OEB 1983, 287), peuvent être adressées dès maintenant au secrétariat du jury d'examen (Office européen des brevets à Munich); elles doivent parvenir à l'Office européen des brevets au plus tard le 13 janvier 1989. Le cachet à date apposé par l'Office européen des brevets fait foi. Les inscriptions reçues après cette date ne seront pas acceptées.

Pour l'inscription, il est recommandé d'utiliser le formulaire reproduit à la page 242, qu'il est possible de photocopier à cette fin ou de se procurer auprès du secrétariat du jury d'examen.

**Les demandes d'inscription gagneront à être présentées le plus tôt possible en vue de laisser au jury d'examen suffisamment de temps pour vérifier les conditions d'inscription.**

### 3.3 Droit d'examen.

Le droit d'examen s'élève à 600 DEM.

Ce droit doit être acquitté conformément aux articles 5 à 9 du règlement relatif aux taxes et aux mesures d'application arrêtées par le Président de l'Office européen des brevets.

La demande d'inscription ne sera réputée reçue qu'à la date à laquelle le paiement du droit d'examen sera réputé effectué conformément à l'article 8 du règlement relatif aux taxes. Si cette date est postérieure au 13 janvier 1989, la demande sera rejetée.

Plusieurs candidats ayant négligé de payer dans les délais le droit d'examen exigé pour l'inscription à des examens antérieurs, le jury d'examen attire particulièrement l'attention sur le délai de 10 jours prévu à l'article 8, paragraphe 3 du règlement relatif aux taxes.

Lorsqu'un candidat retire sa candidature à l'examen, il ne peut, sur demande, obtenir le remboursement du droit d'examen qu'il a acquitté que s'il a informé le jury d'examen au plus tard 10 jours avant la date de l'examen qu'il retire sa candidature, et s'il prouve que ce retrait est motivé par une raison importante (JO OEB 1981, 384-385 point 4).

### 3.4 Conditions d'inscription.

3.4.1 Période d'activité (article 7, paragraphe 1, lettre b), article 16, paragraphe 2, lettre b) du règlement relatif à l'examen européen de qualification).

a) Article 7(1)(b), (3) - Activités ayant trait à des demandes de brevet ou à des brevets européens ou nationaux.

Il n'est pas requis que les candidats aient participé à des activités ayant trait

menhang mit "europäischen" Patentanmeldungen oder Patenten angefallen sind. Eine Beteiligung an Tätigkeiten im Zusammenhang mit "nationalen" Patentanmeldungen oder Patenten ist ausreichend.

In den Fällen der Ziffern (ii) und (iii) wird kein Handeln "vor dem Europäischen Patentamt gemäß Artikel 133 Absatz 3 des Europäischen Patentübereinkommens" gefordert. Ein Handeln vor der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz gemäß einer Art. 133(3) EPÜ entsprechenden nationalen Rechtsvorschrift oder -praxis ist ausreichend.

b) Art. 7(1)(b)i)- Zugelassener Vertreter

Der Ausbilder muß spätestens zum Zeitpunkt der formellen Anmeldung des Bewerbers (Artikel 16) in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen sein.

c) Art. 16(2)(b) - Bescheinigung des Ausbilders oder Arbeitgebers

Es wird empfohlen, das auf S. 238 abgedruckte Formblatt zu verwenden, das aus dem Amtsblatt kopiert oder beim Sekretariat der Prüfungskommission angefordert werden kann.

d) Art. 16(2) b) - Art und Umfang der vom Bewerber ausgeübten Tätigkeiten

In der Bescheinigung sind Angaben zu Art und Umfang der während der Ausbildungszeit vom Bewerber ausgeübten Tätigkeit zu machen. Ausbilder und Bewerber sollten ein Interesse daran haben, daß der Bewerber vom Beginn seiner 4jährigen Ausbildung an einer Vielzahl einschlägiger Tätigkeiten beteiligt wird, also Gelegenheit bekommt, Erstanmeldungen, Antworten auf Prüferbescheide, Einspruchsschriften und Beschwerdeschriften auszuarbeiten. Hierüber sollte eine Statistik geführt werden, damit am Ende der Ausbildungszeit die Mengenangaben für die Bescheinigung zur Verfügung stehen.

Die Prüfungskommission hat feststellen müssen, daß Bewerber, die gemäß der Bescheinigung ihres Ausbilders oder Arbeitgebers nur an einer geringen Zahl einschlägiger Tätigkeiten beteiligt waren, die europäische Eignungsprüfung häufiger als andere Bewerber nicht bestanden haben. Was die Erstanmeldungen angeht, so wird ein Bewerber, der während seiner mindestens 4-jährigen Ausbildung 20 oder mehr ausgearbeitet hat, diesbezüglich keine Rückfragen zu befürchten haben. Ist die Zahl der Erstanmeldungen geringer als 20, so fordert das Sekretariat der Prüfungskommission den Bewerber in der Regel auf nachzuweisen, was er während seiner Ausbildung im einzelnen getan hat. Die Zahl der vom Bewerber ausgearbeiteten Antworten auf Prüferbescheide wird in der Regel höher, die Zahl der Einspruchs- und Beschwerdeschriften niedriger als 20 liegen. Die

to "European" patent applications or patents. It will suffice to have taken part in activities pertaining to "national" patent applications or patents.

With reference to sub-paragraphs (ii) and (iii), it will not be necessary to have acted "before the European Patent Office in accordance with Article 133, paragraph 3, of the European Patent Convention". It will suffice to have acted before the national central industrial property office in accordance with a national provision or practice corresponding to Article 133(3) EPC.

(b) Art. 7(1)(b)(i) - Professional Representative.

The person responsible for supervision must be entered on the list of professional representatives by the date of the formal application by the candidate in accordance with Article 16.

(c) Art. 16(2)(b) - Training or Employment Certificate.

It is recommended that the form reproduced on p. 241 be used. It may be copied from the Official Journal or obtained from the Secretariat of the Examination Board.

(d) Nature and scope of duties performed by the certificate.

The certificate(s) must indicate the nature and scope of the duties performed by the candidate during the training period. It is in the interest of both the training supervisor and the candidate that from the outset of the four-year training period the candidate should take part in a wide range of relevant activities, i.e. have the opportunity to prepare first applications, replies to examiners' communications, and notices of opposition and appeal. A record should be kept of such activities so that on completion of the training period figures can be entered in the certificate.

The Examination Board has noted that candidates who according to their training or employment certificate(s) have taken part in few relevant activities tend to fail the European Qualifying Examination more often than others. A candidate who during his minimum four-year training period has prepared 20 or more first applications will not be required to provide further particulars about this. Where the number is less than 20, the Board Secretariat will generally ask the candidate to provide detailed evidence of what he did during this training. As a general rule candidates will have prepared more than 20 replies to examiners' communications and less than 20 notices of opposition and appeal. Those whose certificate(s) show(s) a particularly low total of relevant activities must in future reckon with the likelihood that their application for enrolment will be rejected (Article

à des demandes de brevet ou à des brevets "européens". Il suffit d'une participation à des activités ayant trait à des demandes de brevet ou à des brevets "nationaux".

Il n'est pas requis dans les cas visés aux alinéas (ii) et (iii), qu'ils aient agi "devant l'Office européen des brevets conformément à l'article 133, paragraphe 3 de la Convention sur le brevet européen". Il suffit qu'ils aient agi devant le service central national de la propriété industrielle selon une disposition ou une pratique nationale qui corresponde à l'article 133, paragraphe 3 de la CBE.

b) Article 7(1)(b)i) - Mandataire agréé.

La personne responsable de la formation doit être inscrite sur la liste des mandataires agréés au plus tard lorsque le candidat procède à son inscription définitive (article 16).

c) Article 16(2)(b) - Certificat émanant de la personne sous la direction de laquelle le stage a été effectué ou de l'employeur.

Il est recommandé d'utiliser le formulaire reproduit à la page 244, qu'il est possible de photocopier à cette fin ou de se procurer auprès du secrétariat du jury d'examen.

d) Article 16(2)(b) - Nature et étendue des tâches effectuées par le candidat.

On indiquera dans le certificat la nature et l'étendue des tâches effectuées par le candidat pendant sa période de formation. Le formateur et le candidat ont intérêt normalement à ce que ce dernier participe dès le début de sa période de formation de quatre années à un grand nombre d'activités dans le domaine des brevets, autrement dit à ce qu'il ait la possibilité d'établir des premières demandes, des réponses aux notifications des divisions d'examen, des actes de recours et d'opposition. Il convient de tenir des statistiques à ce sujet, de manière à disposer à la fin de la période de formation de données quantitatives permettant de délivrer le certificat.

Le jury d'examen a constaté que les candidats qui, à en juger par le certificat délivré par leur formateur ou employeur, n'ont pris part qu'à un nombre limité de ces activités sont ajournés plus souvent que les autres. S'agissant des premières demandes, un candidat qui en a établi 20 ou plus lors de sa période de formation d'au moins quatre années n'a pas à craindre qu'il lui soit demandé un complément d'informations à ce sujet. Si le nombre de premières demandes établies est inférieur à 20, le secrétariat du jury invite en règle générale le candidat à justifier de manière précise des tâches qu'il a effectuées au cours de sa formation. En règle générale, les candidats établissent plus de 20 réponses à des notifications émanant des divisions d'examen, et moins de 20 actes de recours et d'opposition. S'il ressort du (des) certificat(s) que le nombre de tâches effectuées dans ce domaine est

Bewerber, die in ihrer (ihren) Bescheinigung(en) eine ausgesprochen geringe Zahl einschlägiger Tätigkeiten aufweisen, müssen künftig damit rechnen, daß ihre Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung abgelehnt wird (Art. 18 (1) VEP).

#### 3.4.2 Verringerung der Beschäftigungszeit (Art. 8 (2) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung)

Die Prüfungskommission wird weiterhin an ihrer Praxis bezüglich der Anerkennung von erfolgreich abgeschlossenen Spezialstudien oder -praktika im Sinne des Art. 8(2) festhalten (ABl. EPA 1980, 221 Rdn 5.4.3).

#### Anweisungen an die Bewerber für die Anfertigung ihrer Arbeiten (ABl. EPA 1984, 133)

Die Zeit für die Prüfungsaufgabe B (zweiter Prüfungstag nachmittags) beträgt 3 1/2 Stunden.

#### Anweisungen an die Aufsichtspersonen

Gestützt auf Artikel 5(2) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (ABl. EPA 1983, 282) ändert die Prüfungskommission mit Wirkung vom 1.4.1988 die im ABl. EPA 1984, 130 veröffentlichten Anweisungen wie folgt:

##### 1. Ernennung der Aufsichtspersonen

Die Prüfungskommission ernennt für jede Prüfung und jeden Prüfungsort eine Aufsichtsperson, die für die Durchführung der Prüfung an dem betreffenden Ort verantwortlich ist. Diese verantwortlichen Aufsichtspersonen sollten aus dem Kreis der Mitglieder der Prüfungskommission ernannt werden. Sie können zu ihrer Unterstützung weitere Aufsichtspersonen bestimmen. Ein Wechsel der weiteren Aufsichtspersonen während der Prüfung ist zulässig.

##### 2. Aufgabe der Aufsichtspersonen

Aufgabe der Aufsichtspersonen ist es, dafür zu sorgen, daß die europäische Eignungsprüfung an dem jeweiligen Prüfungsort entsprechend den Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung und den folgenden von der Prüfungskommission erlassenen Anweisungen an die Bewerber durchgeführt wird:

a) Anweisungen für den Ablauf der Prüfung (ABl. EPA 1987, 127);

b) Anweisungen für die Anfertigung ihrer Arbeiten (ABl. EPA 1984, 133).

##### 3. Sekretariat

Fragen der verantwortlichen Aufsichtspersonen sollen an das Sekretariat der Prüfungskommission in München gerichtet werden (H. Bernecker, Tel. 2399-5110 oder Mlle Quirin, Tel. 2399-5111).

##### 4. Übermittlung der Prüfungsunterlagen

18(1) of the Regulation on the European Qualifying Examination).

#### 3.4.2 Remission of periods of professional activity (Article 8(2) of the Regulation on the European Qualifying Examination).

The Examination Board's current practice regarding recognition of successfully completed advanced specialised studies or training courses within the meaning of Article 8(2) will be maintained (OJ EPO 1980, 221 point 5.4.3).

#### Instructions to candidates for preparing their answers (OJ EPO 1984, 133)

The time allowed for Paper B (second day, afternoon) is 3 1/2 hours.

#### Instructions to invigilators

Having regard to Article 5(2) of the Regulation on the European Qualifying Examination for professional representatives before the European Patent Office (OJ EPO 1983, 282), the Examination Board amends as follows, with effect from 1.4.1988, the instructions published in OJ EPO 1984, 130:

##### 1. Appointment of invigilators.

The Examination Board appoints for each examination and each centre an invigilator in charge of conducting the examination at the centre in question. These invigilators should be appointed from among the members of the Examination Board and can nominate other invigilators to assist them. These other invigilators may be changed during the examination.

##### 2. Duties of invigilators.

Invigilators must ensure that the European Qualifying Examination is conducted at the centre in question in accordance with the Regulation on the European Qualifying Examination (OJ EPO 1983, 282) and the following instructions to candidates issued by the Examination Board:

(a) Instructions concerning the conduct of the Examination (OJ EPO 1987, 127);

(b) Instructions to candidates for preparing their answers (OJ EPO 1984, 133).

##### 3. Secretariat.

The invigilator in charge should address any questions to the secretariat of the Examination Board in Munich (Mr Bernecker, tel. 2399-5110 or Miss Quirin, tel. 2399-5111).

##### 4. Transmission of examination documents.

particulièrement réduit, les candidats doivent s'attendre à l'avenir à ce que leur demande d'inscription à l'examen européen de qualification soit rejetée (article 18(1) REE).

#### 3.4.2 Réduction de la durée de la période d'activité professionnelle (article 8, paragraphe 2 du règlement relatif à l'examen européen de qualification).

Le jury d'examen continuera à appliquer sa politique relative à la prise en compte d'études couronnées de succès et de stages de formation au sens de l'article 8, paragraphe 2 (JO OEB 1980, 221 point 5.4.3.).

#### Instructions aux candidats pour la rédaction de leurs réponses (JO OEB 1984, 133)

La durée de l'épreuve B (après-midi du deuxième jour) est de trois heures et demie.

#### Instructions aux surveillants

Vu l'article 5(2) du Règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (JO OEB 1983, 282), le jury d'examen modifie comme suit, avec effet au 1.4.1988, les instructions publiées au JO OEB 1984, 130:

##### 1. Désignation des surveillants.

Le jury d'examen désigne pour chaque examen et pour chaque centre d'examen un surveillant responsable du déroulement de l'examen dans le centre concerné. Ces surveillants responsables, qu'il convient de choisir parmi les membres du jury d'examen, peuvent désigner d'autres surveillants pour les seconder. Le remplacement de ces derniers en cours d'examen est autorisé.

##### 2. Tâche assignée aux surveillants.

Les surveillants doivent veiller à ce que l'examen européen de qualification se déroule dans chaque centre d'examen conformément au règlement relatif à l'examen européen de qualification et aux instructions aux candidats arrêtées par le jury d'examen, à savoir:

a) Instructions aux candidats pour le déroulement de l'examen (JO OEB 1987, 127);

b) Instructions aux candidats pour la rédaction de leurs réponses (JO OEB 1984, 133).

##### 3. Secrétariat.

Pour tous renseignements, les surveillants s'adresseront au secrétariat du jury d'examen à Munich (M. Bernecker, tél. 2399-5110 ou Mlle Quirin, tél. 2399-5111).

##### 4. Transmission des documents.

a) Das Arbeitsmaterial (Anweisungen 2a zu Rdn. 3.1c bis f) sollte im Einvernehmen mit dem Sekretariat soweit möglich am Prüfungsort beschafft werden.

b) Sind die Prüfungsaufgaben und die sonstigen Unterlagen (Anweisungen 2b zu Rdn. 16) am 8. Tag vor Beginn der Prüfung am Prüfungsort noch nicht eingetroffen, so teilt die verantwortliche Aufsichtsperson dies dem Sekretariat am 7. Tag vor Beginn der Prüfung telefonisch oder fernschriftlich mit.

c) Die Prüfungsarbeiten der Bewerber sind am Prüfungsort zu kopieren. Die Kopien sind am Prüfungsort aufzubewahren, bis das Sekretariat der verantwortlichen Aufsichtsperson mitteilt, daß die Originale vollständig eingetroffen sind.

d) Die Originale der Prüfungsarbeiten sind dem Sekretariat auf dem sichersten und einem möglichst schnellen Weg zu übermitteln, am besten per Boten.

e) Über die Frage, ob und gegebenenfalls wie die überzähligen Prüfungsaufgaben und die sonstigen Unterlagen dem Sekretariat übermittelt werden, sollte die verantwortliche Aufsichtsperson im Einvernehmen mit dem Sekretariat entscheiden.

#### 5. Fehler in den Prüfungsaufgaben

a) Besteht mit dem Sekretariat Einvernehmen, daß ein vor Beginn der Prüfung entdeckter Fehler in einer Prüfungsaufgabe bekanntgegeben werden soll, so hat die Bekanntgabe nach der Verteilung und dem Öffnen der Umschläge, aber vor dem Ertönen des Anfangszeichens zu erfolgen.

b) Wird ein Fehler in einer Prüfungsaufgabe entdeckt, nachdem das Anfangszeichen ertönt ist, so wird er in der Regel nicht angekündigt (Anweisungen 2a zu Rdn. 2 am Ende). Hält die verantwortliche Aufsichtsperson den Fehler jedoch für gravierend, so unterrichtet sie telefonisch das Sekretariat. Der Fehler wird nur angekündigt, nachdem das Sekretariat der verantwortlichen Aufsichtsperson mitgeteilt hat, daß es das Einverständnis von 5 Mitgliedern der Prüfungskommission eingeholt hat. Das Sekretariat klärt auch die Frage, ob und wieviel zusätzliche Zeit für die Ankündigung gegeben wird.

#### 6. Ablauf der Prüfung

a) Vor dem Ertönen des Anfangszeichens für die erste Prüfungsaufgabe erinnert die verantwortliche Aufsichtsperson die Bewerber an die Rdn. 2 und 4-6 der Anweisungen 2a. Zu Rdn. 5.8 gilt folgendes:

- Die verantwortliche Aufsichtsperson soll sicherstellen, daß ein Bewerber zwischen dem Ertönen des Anfangs- und des Schlußzeichens auch außerhalb des Saals keine Gespräche, einschließ-

(a) The necessary materials (points 3.1 (c) to (f) of the instructions referred to in 2(a) above) should as far as possible be procured at the examination centre by arrangement with the secretariat.

(b) If the examination papers and other documents (point 16 of the instructions referred to in 2(b) above) have not yet arrived at the centre on the eighth day before the examination is due to begin, the invigilator in charge shall inform the secretariat accordingly by telephone or telex on the seventh day before the examination is due to begin.

(c) The candidates' answers shall be copied at the examination centre. The copies shall be kept at the centre until the secretariat informs the invigilator in charge that all the originals have arrived.

(d) The originals of the candidates' answers shall be sent to the secretariat using the mode of transmission which is safest and one which is as rapid as possible, preferably by messenger.

(e) The invigilator in charge should decide, by agreement with the secretariat, whether and how surplus examination papers and other documents are to be sent to the secretariat.

#### 5. Errors in examination papers.

(a) If it has been agreed with the secretariat that an error discovered in an examination paper before the examination begins should be drawn to the attention of candidates, this must be done when the envelopes have been distributed and opened, but before the starting bell rings.

(b) In the event of an error being discovered in an examination paper after the starting bell has rung, it shall normally not be drawn to the candidates' attention (last sentence in point 2 of the instructions referred to in point 2(a) above). If the invigilator in charge considers the error to be a serious one, however, he shall inform the secretariat by telephone. Attention shall be drawn to the error only after the secretariat has informed the invigilator in charge that it has secured the agreement of five members of the Examination Board. The secretariat shall also establish whether extra time is to be allowed for drawing attention to the error and, if so, how much.

#### 6. Conduct of the examination.

(a) The invigilator in charge shall remind the candidates of points 2 and 4-6 of the instructions referred to in point 2(a) above before the starting bell rings for the first paper. The following applies to point 5.8:

- the invigilator in charge should ensure that no candidate talks to anyone inside or outside the hall between the starting and closing bells. This also applies to telephone conversations.

a) En accord avec le secrétariat et dans la mesure du possible, les fournitures (point 3.1. c) à f) des instructions visées au point 2.a) ci-dessus) devraient être mises à disposition dans le centre d'examen.

b) Si les sujets des épreuves et autres documents (point 16 des instructions visées au point 2 b) ci-dessus) ne sont pas encore parvenus au centre d'examen huit jours avant le début de l'examen, le surveillant responsable en avise le secrétariat, par téléphone ou par télex, sept jours avant le début de l'examen.

c) Il convient de photocopier les travaux des candidats dans le centre d'examen et de conserver ces photocopies au centre d'examen jusqu'à ce que le secrétariat informe le surveillant responsable que les originaux lui sont tous parvenus.

d) Les originaux des travaux doivent être transmis au secrétariat par la voie la plus sûre et la plus rapide possible, de préférence par huissier.

e) C'est au surveillant responsable de décider, après avoir consulté le secrétariat, s'il y a lieu de transmettre au secrétariat les copies en surnombre et autres documents, et, dans l'affirmative, par quels moyens.

#### 5. Erreurs dans les sujets des épreuves.

a) Si le secrétariat est d'accord pour signaler aux candidats une erreur découverte dans un sujet avant le début de l'épreuve, cette erreur est portée à la connaissance des candidats après la distribution et l'ouverture des enveloppes, mais avant qu'ait retenti le signal marquant le début de l'épreuve.

b) Si une erreur est découverte dans un sujet d'épreuve après qu'ait retenti le signal marquant le début de l'épreuve, elle n'est en principe pas signalée (fin du point 2 des instructions visées au point 2a) ci-dessus). Toutefois, si le surveillant responsable estime que l'erreur est grave, il en informe le secrétariat par téléphone. L'erreur n'est portée à la connaissance des candidats qu'après que le secrétariat aura avisé le surveillant responsable qu'il a recueilli l'accord de cinq membres du jury d'examen. Le secrétariat devra également décider combien de temps supplémentaire il y aura lieu éventuellement d'accorder pour signaler cette erreur.

#### 6. Déroulement de l'examen.

a) Avant de donner le signal marquant le début de la première épreuve, le surveillant responsable rappelle aux candidats les points 2 et 4 à 6 des instructions visées au point 2a) ci-dessus. En ce qui concerne le point 5.8, il est précisé que:

- le surveillant responsable doit veiller à ce qu'entre le signal marquant le début et le signal marquant la fin de l'épreuve les candidats ne parlent à personne, même à l'extérieur de la salle;

lich Telefongesprächen führt. Jedoch darf ein Bewerber jederzeit den Saal für die restliche Zeit der Aufgabe verlassen, wenn er alle seine Papiere einschließlich der Prüfungsaufgabe und seiner Arbeit abgegeben hat (in der letzten halben Stunde für die Aufgabe braucht er die Prüfungsaufgabe nicht abzugeben);

- solange ein Bewerber seine Arbeit nicht abgegeben hat, darf er den Saal nur verlassen, wenn sich kein anderer Bewerber außerhalb des Saals aufhält.

Vor dem Ertönen des Anfangszeichens für die weiteren Prüfungsaufgaben sollten jeweils noch einmal die Rdn. 4.2-4.6 und 5.8 der Anweisungen 2a kurz erwähnt werden, und vor dem Ertönen des Anfangszeichens am letzten Prüfungstag auch die Rdn. 6.

b) Ein nach dem Ertönen des Anfangszeichens eingetretener Bewerber darf die versäumte Zeit nach dem Ertönen des Schlußzeichens nicht nachholen.

c) Es ist den Bewerbern nicht gestattet, Kopien ihrer Arbeiten anzufertigen (Anweisungen 2a zu Rdn. 5.7).

d) Eine Unterbrechung der Prüfung zum Zweck des Reichens von Getränken findet nicht statt. Bewerber, die mitgebrachte Nahrungsmittel verzehren, sollen dabei ihre Kollegen nicht stören.

#### 7. Beschwerden

Die verantwortliche Aufsichtsperson sorgt dafür, daß die Bewerber am letzten Prüfungstag noch eine Stunde nach dem Schlußzeichen im Prüfungssaal Beschwerden vorbringen können (Anweisungen 2a zu Rdn. 6).

#### 8. Protokoll

Die verantwortliche Aufsichtsperson sorgt für die Erstellung eines von ihr unterzeichneten Protokolls, in dem insbesondere die anwesenden Bewerber, die Uhrzeiten, zu denen das Anfangs- und Schlußzeichen für die Prüfung gegeben werden, jedes Verlassen des Prüfungsraums durch einen Bewerber, etwaige Beschwerden oder besondere Vorkommnisse zwischen den Anfangs- und Schlußzeichen angegeben sind.

#### Anweisungen an die Prüfungsausschüsse für die Bewertung der Prüfungsarbeiten

Gestützt auf Artikel 6 Buchstabe b und 12 (1) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (ABI. EPA 1983, 282) ändert die Prüfungskommission mit Wirkung vom 1.4.1988 die im ABI EPA 1983, 296 veröffentlichten Anweisungen wie folgt:

I. Die Prüfer (Mitglieder der Prüfungsausschüsse) sollten sich vor Augen halten, daß durch die Prüfung festgestellt

However, a candidate may at any time leave the hall for the remainder of the paper provided he has handed in the question paper and his answer paper (in the last half hour of the paper he need not hand in the question paper);

- a candidate who has not handed in his answer paper may leave the hall only if no other candidate is outside it.

Points 4.2-4.6 and 5.8 of the instructions referred to in point 2(a) above should be mentioned briefly once again before the starting bell rings for each of the subsequent papers. Attention should also be drawn to point 6 before the starting bell rings on the last day of the examination.

(b) A candidate who arrives after the starting bell has rung may not make up the lost time after the closing bell has rung.

(c) Candidates are not permitted to make copies of their answers (point 5.7 of the instructions referred to in point 2(a) above).

(d) The examination shall not be interrupted to enable beverages to be served. Candidates who eat food they have brought with them must not disturb their colleagues by doing so.

#### 7. Complaints.

The invigilator in charge shall see to it that candidates can submit complaints in the examination hall for an hour after the closing bell has rung on the last day of the examination (point 6 of the instructions referred to in point 2(a) above).

#### 8. Report.

The invigilator in charge shall draw up and sign a report containing in particular, the names of the candidates present, the times of the starting and closing bells, any case of a candidate leaving the hall and any complaints or anything out of the ordinary occurring between the starting and closing bells.

#### Instructions to the Examination Committee for marking papers

Having regard to Articles 6(b) and 12(1) of the Regulation on the European Qualifying Examination for professional representatives before the European Patent Office (OJ EPO 1983, 282), the Examination Board amends as follows, with effect from 1.4.1988, the instructions published in OJ EPO 1983, 296:

I. Examiners (members of the Examination Committees) should remember that the purpose of the examination is

les conversations par téléphone sont également interdites. Pourtant, un candidat est autorisé à quitter à tout moment la salle pour la durée restante de l'épreuve, pourvu qu'il ait remis tous ses papiers, y compris le sujet et sa copie (pendant la dernière demi-heure réservée à l'épreuve, il n'est pastenu de remettre le sujet);

- un candidat qui n'a pas remis sa copie n'est autorisé à quitter la salle que si tous les autres candidats se trouvent dans la salle.

Il convient de rappeler brièvement une nouvelle fois les points 4.2 à 4.6 et 5.8 des instructions visées au point 2a) ci-dessus avant de donner le signal marquant le début des épreuves suivantes et le point 6 avant de donner le signal marquant le début des épreuves du dernier jour de l'examen.

b) Les candidats arrivés après qu'ait retenti le signal marquant le début d'une épreuve ne sont pas autorisés à rattraper le temps perdu après le signal marquant la fin de l'épreuve.

c) Les candidats ne sont pas autorisés à faire des copies de leurs travaux (point 5.7 des instructions visées au point 2a) ci-dessus).

d) Aucune pause n'est prévue pendant les épreuves. Les candidats qui se restaurent dans la salle ne doivent pas déranger les autres.

#### 7. Réclamations.

Le surveillant responsable prend les dispositions nécessaires pour que les candidats puissent, le dernier jour de l'examen, formuler des réclamations une heure au plus tard après qu'ait retenti dans la salle d'examen le signal marquant la fin de l'épreuve (point 6 des instructions visées au point 2a) ci-dessus).

#### 8. Procès-verbal.

Le surveillant responsable est chargé d'établir un procès-verbal qui sera revêtu de sa signature et dans lequel seront notamment mentionnés le nom des candidats présents, l'heure à laquelle ont retenti le signal marquant le début et le signal marquant la fin des épreuves, le nom de tout candidat qui aura quitté la salle d'examen, les réclamations éventuelles ainsi que tout incident survenu entre le signal marquant le début et le signal marquant la fin des épreuves.

#### Instructions à l'intention des commissions d'examen pour la notation des copies

Vu les articles 6, lettre b) et 12 (1) du Règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (JO OEB 1983, 282), le jury d'examen modifie comme suit, avec effet au 1.4.1988, les instructions publiées au JO OEB 1983, 296:

I. Les examinateurs (membres des commissions d'examen) doivent garder à l'esprit le fait que l'examen a pour

werden soll, ob die Bewerber zur Ausübung ihrer Tätigkeit geeignet sind. Die Note "Befriedigend" ist nicht als Durchschnittsnote gedacht, denn die Bewerber können in einem Jahr im Durchschnitt gut, im anderen Jahr im Durchschnitt schlecht sein. Die Prüfer müssen jede Arbeit so bewerten, als bestünde die Prüfung nur aus dieser einen Arbeit, und sich dabei vor allem folgende Frage stellen:

"Ist der Bewerber aufgrund seiner Arbeit geeignet, die Tätigkeit eines zugelassenen Vertreters vor dem Europäischen Patentamt auf dem Gebiet der Prüfungsaufgabe auszuüben?"

II. Es wird nicht immer möglich sein, diese Frage mit "Ja" oder "Nein" zu beantworten; außerdem ist es auch im Falle einer Verneinung durchaus möglich, daß der Bewerber die übrigen Prüfungsaufgaben so gut gelöst hat, daß ein schlechtes Ergebnis bei einer Prüfungsarbeit oder auch zwei Arbeiten dadurch ausgeglichen wird.

III. Die Prüfungskommission trifft ihre endgültige Entscheidung anhand der Bewertungen durch die Prüfer; dabei ist die folgende Notenskala von 1 bis 7 zu verwenden:

- 1 Hervorragend
- 2 Sehr gut
- 3 Gut
- 4 Befriedigend
- 5 Leicht mangelhaft
- 6 Mangelhaft
- 7 Ungenügend

IV. Wird die Frage unter I bejaht, dann wird die Arbeit mit einer Note von 1 bis 4 bewertet.

Mit den Noten von 1 bis 4 soll der Prüfungskommission die Aufgabe erleichtert werden, das Ergebnis eines Bewerbers in den Fällen zu beurteilen, in denen andere Arbeiten dieses Bewerbers mit der Note 5 oder 6 bewertet worden sind. Die Note 1 sollte sehr sparsam verwendet und nur bei außergewöhnlich guten Leistungen vergeben werden. Die Note 2 sollte für besonders lobenswerte, die Note 3 für vollauf befriedigende und die Note 4 für Leistungen vergeben werden, die trotz gewisser Mängel brauchbar sind.

V. Andernfalls ist die Arbeit mit einer Note von 5 bis 7 zu bewerten. Die Note 5 bedeutet, daß die Mängel dieser Arbeit nicht so schwerwiegend sind, daß sie ein Hindernis für den Erfolg der Prüfung bei günstigem Ergebnis der anderen Arbeiten darstellen. Mit anderen Worten, die Arbeit des Bewerbers weckt hinreichende Zweifel an dessen beruflicher Eignung, so daß es angebracht erscheint, der Prüfungskommission zu empfehlen, seine Arbeiten insgesamt zu überprüfen.

VI. Wenn die Mängel schwerwiegender sind, das Ergebnis dieser Arbeit jedoch durch besonders gute Ergebnisse in den übrigen Arbeiten aufgewogen werden könnte, so ist die Arbeit mit der Note 6 zu bewerten. Die Note 6 ist als Empfehlung an die Prüfungskommission zu verstehen, nur dann eine Überprüfung vorzunehmen, wenn das Ergebnis der übrigen Prüfungsarbeiten erheblich über der Note "Befriedigend" liegt.

to establish whether candidates are fit to practise. The "pass" mark is not intended to be an average, because the average standard may be high in some years and low in others. Examiners should mark each paper as though it were the only one in the examination, asking themselves the following question:

"On the evidence of his answer to this paper, is the candidate fit to practise as a professional representative before the European Patent Office in the field covered by the paper?"

II. It will not always be possible to answer this question "yes" or "no", and even if the answer is "no" a candidate's answers in other papers may be good enough to offset a poor performance in one or even two papers.

III. The Examination Board takes its final decision on the basis of marking by the examiners using the following grading scheme from 1 to 7:

- 1 Excellent
- 2 Very good
- 3 Good
- 4 Pass
- 5 Slightly inadequate
- 6 Inadequate
- 7 Fail

IV. If the answer to the question in paragraph I above is "yes", a grade from 1 to 4 is awarded for the paper.

The purpose of grades 1 to 4 is to guide the Examination Board when a candidate is awarded grades 5 and 6 in other papers. A 1 should be awarded very sparingly, to reward an extraordinarily good performance. A 2 should be awarded for a particularly commendable performance, a 3 for a wholly satisfactory performance and a 4 for a useful performance despite some deficiencies.

V. Otherwise, a grade from 5 to 7 is awarded. A 5 means inadequacy not serious enough to prevent the candidate passing the examination if his performances in the other papers are favourable. In other words, the candidate's paper raises sufficient doubts as to his fitness to practise as to warrant a recommendation that the Examination Board review his papers as a whole.

VI. If the inadequacy is more serious, but still capable of being offset by particularly good performances in the other papers, grade 6 is awarded. This means that the Examination Board is recommended to review the candidate's papers as a whole only if his performance in the other papers is well above "pass" level.

objet d'établir si les candidats sont qualifiés pour exercer cette activité. Le niveau requis pour le succès à l'examen n'est pas censé être une moyenne, du fait que le niveau moyen des candidats peut être élevé ou faible selon les années. Les examinateurs devront noter la copie qui leur sera soumise comme si elle était l'unique copie de l'examen, et répondre essentiellement à la question suivante:

"Le candidat s'est-il montré, par sa maîtrise du sujet, qualifié pour exercer l'activité de mandataire agréé près l'Office européen des brevets dans le domaine faisant l'objet de l'épreuve?"

II. Il ne sera pas toujours possible de répondre à cette question par l'affirmative ou par la négative et, même si la réponse est négative, il se pourra que les résultats obtenus par le candidat aux autres épreuves soient assez bons pour compenser un résultat insuffisant à l'une des épreuves, voire à deux.

III. Le jury d'examen rend sa décision finale sur la base de la notation effectuée par les examinateurs au moyen du barème suivant allant de 1 à 7:

- 1 Excellent
- 2 Très bien
- 3 Bien
- 4 Passable
- 5 Légèrement insuffisant
- 6 Insuffisant
- 7 Echec

IV. Si les examinateurs répondent affirmativement à la question énoncée au paragraphe I ci-dessus, ils attribueront à la copie une note de 1 à 4.

Les examinateurs donneront les notes de 1 à 4 dans le but d'aider le jury à trancher le cas de candidats ayant obtenu les notes 5 ou 6 dans d'autres épreuves. La note 1 ne sera attribuée que très rarement, et seulement dans le cas de résultats exceptionnellement brillants. Il conviendra d'attribuer la note 2 à des résultats dignes d'éloges particuliers, la note 3 à des résultats donnant entière satisfaction, et la note 4 à des résultats valables en dépit de quelques insuffisances.

V. Dans le cas contraire, ils lui attribueront une note de 5 à 7. La note 5 signifie que les insuffisances relevées dans la copie considérée ne sont pas d'une gravité telle qu'elles s'opposent au succès du candidat à l'examen si le résultat des autres épreuves est favorable. Autrement dit, la réponse du candidat amène à douter suffisamment de sa capacité d'exercer pour qu'il y ait lieu de recommander au jury d'examiner l'ensemble de ses résultats.

VI. Si les insuffisances sont plus graves mais que des résultats particulièrement bons aux autres épreuves peuvent compenser le résultat de l'épreuve en cause, il conviendra d'attribuer la note 6. La note 6 sera interprétée comme une recommandation au jury d'examiner les copies du candidat uniquement si le résultat des autres épreuves est nettement supérieur au niveau passable.



VII. Die Note 7 bedeutet, daß der Bewerber die Prüfung keinesfalls bestehen soll.

VIII. Die Prüfer sollen gebührend berücksichtigen, daß Bewerber ihre Arbeiten vielleicht nicht in ihrer Muttersprache geschrieben haben; Grammatik- oder Stilfehler werden daher bei der Bewertung außer acht gelassen. Der als Teil einer Patentschrift oder -anmeldung vorgeschlagene Wortlaut muß jedoch den Erfordernissen des Übereinkommens genügen; insbesondere müssen gemäß Artikel 84 die Ansprüche deutlich sein.

VII. Grade 7 means that under no circumstances should the candidate pass the examination.

VIII. Examiners should bear in mind that candidates may have written their papers in a language other than their mother tongue; faults of grammar or style are therefore not penalised. However, any text proposed as part of a patent specification or application should meet the requirements of the Convention, in particular that of Article 84 that claims be clear.

VII. La note 7 signifie que le candidat ne doit en aucun cas être reçu.

VIII. Les examinateurs tiendront dûment compte de ce que certains candidats auront rédigé leurs copies dans une langue autre que leur langue maternelle. Il conviendra, par conséquent, de ne pas pénaliser les fautes de grammaire ou les maladresses de style. Toutefois, la formulation proposée pour une des parties d'un fascicule ou d'une demande de brevet devra satisfaire aux exigences posées par la Convention, et notamment à celle de l'article 84, qui dispose que les revendications doivent être claires.

Name	Vornamen
Anschrift	
Telefon	Staatsangehörigkeit

An den  
Vorsitzenden der Prüfungskommission für  
die europäische Eignungsprüfung  
Europäisches Patentamt  
Erhardtstraße 27  
D—8000 München 2

**Eine möglichst frühzeitige Anmeldung wird empfohlen, um der Prüfungskommission hinreichend Zeit zur Prüfung der Zulassung zu geben.**

Der Antrag muß spätestens am **13. Januar 1989** beim Europäischen Patentamt eingehen. Ohne rechtzeitige wirksame Zahlung der Prüfungsgebühr gilt der Antrag als nicht eingegangen.

**Betreff: Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung 1989**

**Zahl der Anlagen:**

Hiermit melde ich mich zur europäischen Eignungsprüfung vom 19.-21. April 1989 an.

Die Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung, auf die nachstehend Bezug genommen wird, sind mir bekannt (ABI. EPA 1983, 282). In den Fällen, die für mich zutreffen, habe ich die Kästchen angekreuzt.

**1. Natur- oder ingenieurwissenschaftliche Ausbildung**

Artikel 7 (1) (a) und ABI. EPA 1980, 220 Rdn 5.4.1

**1. Alternative**

Ich besitze ein natur- oder ingenieurwissenschaftliches Hochschuldiplom **oder**

**2. Alternative**

ich besitze gleichwertige natur- oder ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse

**2. Beschäftigungszeiten**

**2.1 Insgesamt mindestens 4 Jahre bis zum 18. April 1989**

Artikel 7 (1) (b), 7 (2), 7 (3); ABI. EPA 1980, 220 Rdn 5.4.1 und 1988, 299 Rdn 3.4.1

**Art. 7 (1) (b) (i)**

Ich habe in einem Vertragsstaat ein Praktikum auf Vollzeitbasis von ..... Jahren unter Leitung eines oder mehrerer zugelassener Vertreter abgelegt und war während dieser Zeit als Assistent dieses(r) zugelassenen Vertreters (Vertreter) an einer Vielzahl von Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten anfallen, beteiligt, **und/oder**

**Art. 7 (1) (b) (ii)**

ich war ..... Jahre lang auf Vollzeitbasis als Angestellter einer natürlichen oder juristischen Person mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats beschäftigt und habe für meinen Arbeitgeber vor der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz — und/oder dem Europäischen Patentamt — gehandelt, wobei ich an einer Vielzahl von Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten anfallen, beteiligt war, **und/oder**

**Art. 7 (1) (b) (iii)**

ich war ..... Jahre lang auf Vollzeitbasis als Assistent unter der unmittelbaren Aufsicht einer oder mehrerer Personen im Sinne des Art. 7 (1) (b) (ii) an einer Vielzahl von Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten anfallen, beteiligt.

**2.2 Antrag auf Verkürzung um max. 1 Jahr**

Artikel 8 (2) und ABI. EPA 1988, 231 Rdn 3.4.2

Meine Beschäftigungszeit im Sinne der Nr. 2.1 beträgt weniger als 4, jedoch mindestens 3 Jahre. Im Hinblick auf den erfolgreichen Abschluß von Spezialstudien oder -praktika im Sinne des Artikels 8 (2) beantrage ich eine entsprechende Verkürzung der Beschäftigungszeit.

### 3. Nachweise für Nrn. 1 und 2 (wenn bereits vorgelegt, genügt eine Bezugnahme) Artikel 16 (2)

- Nachweise für Nr. 1 in amtlich beglaubigter Kopie: Anlage(n) Nr. ....
- Nachweise für Nr. 2.1 gemäß Bescheinigung auf S. 238 im Original oder in amtlich beglaubigter Kopie: Anlage(n) Nr. ....
- Nachweise für Nr. 2.2 in amtlich beglaubigter Kopie: Anlage(n) Nr. ....

Unter amtlicher Beglaubigung ist die Beglaubigung durch das EPA München (Referat 5.1.1), durch eine Behörde eines Vertragsstaats oder durch einen Notar (soweit er nach dem anwendbaren Recht dafür zuständig ist) zu verstehen.

### 4. Prüfungsgebühr

Artikel 15 (1); ABl. EPA 1982, 311, Beilage zum ABl. EPA 2/1987, S. 9 Rdn 13 und 1988, 229 Rdn 3.3

Da bei der Anmeldung zu früheren Prüfungen mehrere Bewerber die Prüfungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet haben, wird eindringlich auf die Frist von 10 Tagen gemäß Art. 8 (3) der Gebührenordnung hingewiesen.

Die Prüfungsgebühr in Höhe von 600 DEM ist in

- DEM
- .....-Währung (Gegenwert vorbehaltlich einer Neufestsetzung nach Artikel 6 (4) Gebührenordnung: GBP 218, FRF 2 060, CHF 510, NLG 690, SEK 2 320, BEF/LUF 12 600, ITL 444 000, ATS 4 340, ESP 45 500, GRD 46 900)
- am .....in folgender Weise entrichtet worden:
- .....
- .....

### 5. Fachrichtung

Artikel 10 (4)

Soweit alternative Prüfungsaufgaben für die Fachrichtungen gestellt werden, bitte ich, mir bei der Eignungsprüfung die Prüfungsaufgabe(n) für die folgende(n) Fachrichtung(en) vorzulegen:

- Chemie
- Elektrotechnik
- Mechanik
- } Die Prüfungskommission behält sich vor, für die Fachrichtungen Elektrotechnik und Mechanik einheitliche Prüfungsaufgaben zu stellen.

Diese Erklärung ist für mich unverbindlich.

### 6. Antrag auf Verwendung einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch

Artikel 11 (3)

- Ich beantrage, die Prüfungsarbeiten in einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch anfertigen zu dürfen, und zwar in .....

### 7. Prüfungsorte

Artikel 19 und ABl. EPA 1988, 228 Rdn 3.1

Ich beantrage, die Eignungsprüfung abzulegen

- im Europäischen Patentamt in München (bitte beachten Sie die Mitteilung der Prüfungskommission auf Seite 228 Rdn 3.1 letzter Absatz)
- in der Zweigstelle des Europäischen Patentamts in Den Haag (Rijswijk)
- in der Dienststelle des Europäischen Patentamts in Berlin
- am Ort des Sitzes der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats, und zwar in .....

Falls sich die Voraussetzungen für die Durchführung der Eignungsprüfung an dem von mir gewünschten Ort nicht erfüllen, erwarte ich Ihre Mitteilung spätestens im Februar 1989. In diesem Fall

- beantrage ich, die Prüfung in Den Haag (Rijswijk) abzulegen
- beantrage ich, die Prüfung in Berlin abzulegen
- trete ich von der Prüfung zurück und beantrage beim Präsidenten des Europäischen Patentamts
- Erstattung der Prüfungsgebühr durch Übersendung eines Schecks an meine umseitig angegebene Anschrift.
- Anrechnung der Prüfungsgebühr bei meiner nächsten Anmeldung zur Eignungsprüfung.

Ich erwarte Ihre Unterrichtung gemäß Artikel 18 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung.

Ort und Datum

Unterschrift des Bewerbers

.....

.....

### Bescheinigung des Ausbilders oder Arbeitgebers

nach Art. 7 (1) b), 16 (2) b) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung  
(ABI. EPA 1983, 282)

**1. Bewerber**

1.1 Name .....

1.2 Geburtstag und Ort .....

**2. Beschäftigungsverhältnis**

2.1 Zugelassener Vertreter oder Arbeitgeber (Name, Anschrift, Telefon)  
.....  
.....

Wenn Arbeitgeber eine Firma: In welcher(n) Abteilung(en) wurde der Bewerber beschäftigt? .....

2.2 Beschäftigungszeiten (Tag, Monat, Jahr) .....

2.3 Wird der Bewerber bis zum 18. April 1989 weiter bei Ihnen in Patentsachen beschäftigt? .....

2.4 War der Bewerber während aller in Rdn 2.2 und 2.3 angegebenen Zeiten ganztägig beschäftigt? Wenn nicht, mit welcher Arbeitszeit und warum nicht ganztägig? .....

**3. Art und Umfang der während des Beschäftigungsverhältnisses vom Bewerber ausgeübten Tätigkeiten**  
Bitte beachten Sie die Mitteilung der Prüfungskommission auf Seite 230 Rdn 3.4.1 d)

3.1 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Patentanmeldungen

**nicht weniger als**  
(in Zahlen, nicht in Prozentsätzen)

- a) als Erstanmeldung .....
- b) als Nachanmeldung mit substantieller Überarbeitung der zugrundeliegenden Erstanmeldung .....
- c) als Nachanmeldung ohne substantielle Überarbeitung der zugrundeliegenden Erstanmeldung .....

3.2 Ausarbeitung von Antworten auf europäische und nationale Prüferbescheide .....

3.3 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Einspruchsschriften .....

3.4 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Beschwerdeschriften .....

3.5 Falls die Zahlenangaben gemäß Rdn 3.1—3.4 den Umfang der Tätigkeiten nicht hinreichend beschreiben, sind darüber hinaus ausführliche konkrete Angaben zu machen (ggf. in Anlage näher ausführen) .....

3.6 Hat der Bewerber während seiner Ausbildungszeit Vorlesungen, Seminare, Kurse etc. über den gewerblichen Rechtsschutz besucht? Wenn ja, wann und welche?  
.....  
.....

Ich bescheinige die Richtigkeit der gemachten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift\*

a) des ausbildenden zugelassenen Vertreters (Art. 7 (1) b) (i) der Vorschriften) oder  
b) des Arbeitgebers des Bewerbers (Art. 7 (1) b) (ii), (iii) der Vorschriften)\*\*

**Für jedes Beschäftigungsverhältnis bitte eine gesonderte Bescheinigung verwenden.**

\* Bitte den Namen des Unterzeichneten mit Schreibmaschine wiederholen.  
\*\* Ist der Arbeitgeber eine juristische Person, so darf nur unterzeichnen:  
— ein angestellter zugelassener Vertreter oder  
— eine oder mehrere Personen, die nach Gesetz und/oder Satzung der juristischen Person zur Unterschrift berechtigt sind. Die Stellung dieser Person(en) innerhalb der juristischen Person ist anzugeben (z.B. Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter).

Name	Forenames
Address	
Telephone	Nationality

To the  
Chairman of the Examination Board for  
the European Qualifying Examination

European Patent Office  
Erhardtstraße 27  
D—8000 München 2

**Applications should be submitted as early as possible to give the Examination Board sufficient time to check whether the conditions for enrolment have been fulfilled.**

The application must be received at the European Patent Office not later than **13 January 1989**. If the examination fee is not validly paid in due time, the application will be deemed not to have been received.

**Re: Application for enrolment for the European Qualifying Examination 1989**

**Number of enclosures:**

I hereby apply to be enrolled for the European Qualifying Examination from 19 to 21 April 1989.

I am familiar with the Regulation on the European Qualifying Examination as referred to below (OJ EPO 1983, 282). I have ticked the boxes which apply in my case.

**1. Scientific or technical education**

Article 7 (1) (a) and OJ EPO 1980, 220 point 5.4.1

**1st alternative**

I possess a university-level scientific or technical qualification or

**2nd alternative**

I possess an equivalent level of scientific or technical knowledge.

**2. Periods of professional activity**

**2.1 A total of at least 4 years up to 18 April 1989**

Articles 7 (1) (b), 7 (2), 7 (3); OJ EPO 1980, 220 point 5.4.1 and 1988, 229 point 3.4.1

**Art. 7 (1) (b) (i)**

I have completed a full-time training period of ..... years in a Contracting State under the supervision of one or more professional representatives and during this period have taken part as an assistant to that/those representative(s) in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents, **and/or**

**Art. 7 (1) (b) (ii)**

I have worked full-time for a period of ..... years in the employment of a natural or legal person whose residence or place of business is within the territory of one of the Contracting States and have represented my employer before the national central industrial property office — and/or the European Patent Office — while taking part in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents, **and/or**

**Art. 7 (1) (b) (iii)**

I have worked full-time during a period of ..... years as an assistant to and under the direct supervision of one or more persons as defined in Art. 7 (1) (b) (ii) in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents.

**2.2 Application for reduction of the prescribed period of professional activity not exceeding 1 year**

Article 8 (2) and OJ EPO 1988, 231 point 3.4.2.

My period of professional activity as indicated under 2.1 was less than 4 years but not less than 3 years. Since I have successfully completed advanced specialised studies or training within the meaning of Article 8 (2), I hereby request a reduction of the required period of professional activity accordingly.

**3. Supporting evidence for 1 and 2** (if already supplied, an indication to this effect suffices)

Article 16 (2)

- Officially certified true copy of supporting evidence for 1: Enclosure(s) No(s) .....
- Original supporting evidence or officially certified true copy thereof for 2.1 (cf. certificate on p. 241): Enclosure(s) No(s) .....
- Officially certified true copy of supporting evidence for 2.2: Enclosure(s) No(s) .....

Official certification means certification by the EPO Munich (Department 5.1.1), by an authority of a Contracting State or by a notary public or Commissioner for Oaths (insofar as he is competent under the law applicable).

**4. Fees**

Article 15 (1); OJ EPO 1982 311, Supplement to OJ EPO 2/1987, p. 9, point 13 and 1988, 229 point 3.3

Several candidates for the previous examinations failed to pay the examination fee in time. Attention is therefore urgently drawn to the ten-day period laid down in Article 8 (3) of the Rules relating to Fees.

Payment of the fee of DEM 600 was effected on (date) .....

- in DEM
  - in ..... (equivalent subject to any revision under Article 6 (4) of the Rules relating to Fees: GBP 218, FRF 2 060, CHF 510, NLG 690, SEK 2 320, BEF/LUF 12 600, ITL 444 000, ATS 4 340, ESP 45 500, GRD 46 900)
- .....by the following method:  
 .....  
 .....

**5. Specialisation**

Article 10 (4)

Where alternative questions are set in technical specialisations, I wish to be given the question(s) relating to the following technical specialisations in the Qualifying Examination:

- Chemistry
  - Electricity
  - Mechanics
- } The Examination Board reserves the right to set a single paper covering both technical specialisations.

I shall not be bound by the foregoing declaration.

**6. Request to use a language other than English, French or German**

Article 11 (3)

- I wish to have the option of giving my answers in a language other than English, French or German, namely .....

**7. Examination centres**

Article 19 and OJ EPO 1988, 228 point 3.1

I apply to take the examination at

- the European Patent Office in Munich (please read the Examination Board's notice on page 228, point 3.1, last paragraph)
- the branch of the European Patent Office at The Hague (Rijswijk)
- the European Patent Office's sub-office in Berlin
- the centre where the national central industrial property authority of a Contracting State is located, namely in: .....

If the conditions for holding the Qualifying Examination at the centre chosen by me are not fulfilled, I expect to be informed in February 1989 at the latest. In that eventuality

- I apply to take the examination in The Hague (Rijswijk)
- I apply to take the examination in Berlin
- I withdraw from the examination and request the President of the European Patent Office to
  - refund the examination fee by sending a cheque to my address shown overleaf.
  - retain the examination fee to cover my next application to enrol for the Qualifying Examination.

I await your communication pursuant to Article 18 of the Regulation on the European Qualifying Examination.

Place and date

Candidate's signature

.....

.....

### Training or Employment Certificate

in accordance with Articles 7 (1) (b), 16 (2) (b) of the Regulation on the European Qualifying Examination  
(OJ EPO 1983, 282)

**1. Candidate**

- 1.1 Name .....
- 1.2 Date and place of birth .....

**2. Employment**

- 2.1 Professional representative or employer (name, address, telephone number)  
.....  
.....  
If a firm: in which department(s) was the candidate employed? .....
- 2.2 Periods of employment (day, month, year) .....
- 2.3 Will the candidate continue to be employed by you in patent matters up until 18 April 1989? .....
- 2.4 Was the candidate employed full-time throughout all the periods indicated under 2.2 and 2.3? If not, what were his/her working hours and why was he/she not employed full-time? .....

**3. Nature and scope of duties performed by the candidate**

Please read the Examination Board's notice on page 230, point 3.4.1 d)

- 3.1 Preparation of European and national patent applications  
  

**not less than**  
(number, not proportion)

  - a) first applications .....
  - b) subsequent applications with substantial revision of the relevant first applications .....
  - c) subsequent applications without substantial revision of the relevant first applications .....
- 3.2 Preparation of replies to communications from European and national examiners .....
- 3.3 Preparation of European and national notices of opposition .....
- 3.4 Preparation of European and national notices of appeal .....
- 3.5 Where the figures given under 3.1—3.4 do not adequately reflect the scope of the duties performed, further details should be supplied (if necessary on a separate sheet) .....
- 3.6 Did the candidate attend lectures, seminars, courses, etc., on industrial property during his period of training? If so, which ones and when?  
.....  
.....

I certify that the information given above is correct.

.....  
 Place and date Signature\*

- a) of the supervising professional representative (Article 7 (1) b) (i) of the Regulation) or
- b) of the candidate's employer (Article 7 (1) b) (ii), (iii) of the Regulation)\*\*

**Please use a separate certificate for each job.**

\* Please also type the name of the signer.  
 \*\* If the employer is a legal person, those entitled to sign are:  
 — an employed professional representative  
 — one or more persons entitled to sign by law and/or in accordance with the statutes of the legal person. The signer's position must be indicated (e.g. president, director, company secretary).



Nom	Prénoms
Adresse	
Téléphone	Nationalité

A Monsieur  
le Président du jury d'examen  
pour l'examen européen de qualification  
Office européen des brevets  
Erhardtstraße 27  
D—8000 München 2

**Il est recommandé de présenter la demande le plus tôt possible en vue de laisser au jury d'examen suffisamment de temps pour vérifier si les conditions d'inscription sont remplies.**

La demande doit parvenir à l'Office européen des brevets le **13 janvier 1989** au plus tard. Si le paiement du droit d'examen n'est pas valablement effectué dans les délais, la demande est réputée n'avoir pas été reçue.

**Objet: Inscription à l'examen européen de qualification 1989**

**Nombre d'annexes:**

Je pose, par la présente, ma candidature à l'examen européen de qualification qui se déroulera du 19 au 21 avril 1989.

J'ai connaissance du règlement relatif à l'examen européen de qualification, auquel il est fait référence ci-après (JO OEB 1983, 282). J'ai coché les cases correspondant à mon cas.

**1. Formation scientifique ou technique**

Article 7 (1) a) et JO OEB 1980, 220 point 5.4.1

**1<sup>er</sup> cas**

Je possède un diplôme scientifique ou technique de niveau universitaire ou

**2<sup>e</sup> cas**

Je possède les connaissances scientifiques ou techniques de niveau équivalent.

**2. Périodes d'activité professionnelle**

**2.1 Durée minimale de 4 années s'achevant au 18 avril 1989 au plus tard**

Articles 7 (1) b), 7 (2), 7 (3); JO OEB 1980, 220 point 5.4.1 et 1988, 229 point 3.4.1

**Art. 7 (1) b) (i)**

J'ai accompli dans l'un des Etats contractants un stage de ..... années à temps complet sous la direction d'un ou de plusieurs mandataires agréés et j'ai participé au cours de ce stage en tant qu'assistant de ce ou de ces mandataires agréé(s) à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets, **et/ou**

**Art. 7 (1) b) (ii)**

J'ai travaillé à temps complet pendant une période de ..... années en tant qu'employé d'une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et j'ai agi devant l'Office national de la propriété industrielle (ou devant l'Office européen des brevets ou les deux) pour le compte de mon employeur, en participant à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets, **et/ou**

**Art. 7 (1) b) (iii)**

J'ai travaillé à temps complet pendant une période de ..... années comme assistant et sous le contrôle direct d'une ou de plusieurs personnes telles que définies à l'article 7 (1) b) (ii), en participant à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets.

**2.2 Demande de réduction d'une année au maximum**

Article 8 (2) et JO OEB 1988, 231 point 3.4.2

La durée de ma période d'activité professionnelle au sens du point 2.1 est inférieure à quatre années, mais supérieure à trois années. Ayant suivi avec succès des études ou des stages de formation spécialisés au sens de l'article 8 (2), je demande que me soit accordée une réduction de la période d'activité professionnelle.

**3. Pièces justificatives se rapportant aux points 1 et 2** (si la pièce a déjà été fournie, il suffit d'en faire mention)

Article 16 (2)

- Justificatif se rapportant au point 1: copie certifiée conforme (voir annexe(s) .....)
- Justificatif se rapportant au point 2.1 conformément au certificat figurant à la page 244: original ou copie certifiée conforme (voir annexe(s) .....)
- Justificatif se rapportant au point 2.2: copie certifiée conforme (voir annexe(s) .....)

Une copie est réputée «certifiée conforme» lorsqu'elle l'a été par l'OEB à Munich (bureau 5.1.1), par un service officiel d'un Etat contractant ou par un notaire (dans la mesure où le droit applicable lui donne compétence pour ce faire).

**4. Droit d'examen**

Article 15 (1); JO OEB 1982, 311, supplément au JO OEB n° 2/1987, p. 9 point 13 et 1988, 229 point 3.3

Plusieurs candidats ayant négligé de payer dans les délais le droit d'examen exigé pour l'inscription à des examens antérieurs, le jury d'examen attire particulièrement l'attention sur le délai de 10 jours prévu à l'article 8, paragraphe 3 du règlement relatif aux taxes.

J'ai acquitté le droit d'examen, d'un montant de 600 DEM,

- en DEM
- en ..... (contre-valeur sous réserve d'une révision conformément à l'article 6 (4) du règlement relatif aux taxes: GBP 218, FRF 2 060, CHF 510, NLG 690, SEK 2 320, BEF/LUF 12 600, ITL 444 000, ATS 4 340, ESP 45 500, GRD 46 900)

le ....., de la façon suivante:

.....

.....

**5. Spécialité**

Article 10 (4)

Dans les cas où des questions sont posées sur des spécialités techniques, je demande à subir lors de l'examen de qualification des épreuves portant sur la (les) spécialité(s) suivante(s):

- Chimie
- Electricité
- Mécanique
- } Le jury d'examen se réserve le droit de soumettre une épreuve unique pour les spécialités techniques Electricité et Mécanique.

Je ne suis pas lié par la déclaration qui précède.

**6. Demande tendant à l'utilisation d'une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français**

Article 11 (3)

- Je demande qu'il me soit permis de rédiger mes épreuves dans une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français, à savoir en langue .....

**7. Centres d'examen**

Article 19 et JO OEB 1988, 228 point 3.1

Je demande à passer l'examen européen de qualification

- à l'Office européen des brevets à Munich (cf. communication du jury d'examen, p. 228, point 3.1, dernier alinéa)
- au département de La Haye (Rijswijk) de l'Office européen des brevets
- à l'agence de Berlin de l'Office européen des brevets
- au lieu du siège du service central national de la propriété intellectuelle d'un Etat contractant, à savoir .....

Dans le cas où les conditions requises pour l'organisation de l'examen européen de qualification au lieu désiré ne seraient pas réunies, vous ne manquerez pas de m'en informer en février 1989 au plus tard. Dans ce cas,

- je demande à passer l'examen à La Haye (Rijswijk)
- je demande à passer l'examen à Berlin
- je retire ma candidature à l'examen et demande au Président de l'Office européen des brevets que
- le droit d'examen me soit remboursé par chèque envoyé à mon adresse indiquée au verso.
- le droit d'examen soit pris en compte lors de ma prochaine inscription à l'examen.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me convoquer à l'examen européen de qualification conformément à l'article 18 du règlement.

Lieu et date

Signature du candidat

.....

.....

**Certificat  
émanant de la personne sous la direction de laquelle le stage a été effectué  
ou de l'employeur**

**au sens où l'entendent les articles 7, paragraphe 1, lettre b) et 16, paragraphe 2, lettre b)  
du règlement relatif à l'examen européen de qualification**

(JO OEB 1983, 282)

**1. Candidat**

1.1 Nom .....

1.2 Date et lieu de naissance .....

**2. Activité professionnelle**

2.1 Mandataire agréé ou employeur (nom, adresse, n° de téléphone)  
.....  
.....

Si l'employeur est une société: dans quel(s) service(s) le candidat a-t-il été employé? .....

2.2 Périodes d'activité professionnelle (jour, mois, année) .....

2.3 Le candidat continuera-t-il jusqu'au 18 avril 1989 à exercer chez vous des activités dans le domaine des brevets? .....

2.4 Le candidat a-t-il été employé à plein temps pendant les périodes indiquées aux points 2.2 et 2.3? Dans la négative, préciser la durée effective du travail et pourquoi l'activité n'a pas été exercée à plein temps? .....

**3. Nature et étendue des tâches effectuées par le candidat pendant son activité professionnelle**

Cf. communication du jury d'examen, p. 230, point 3.4.1 d)

3.1 Etablissement de demandes de brevet européen et de demandes de brevet national

**Le nombre de demandes établies  
n'a pas été inférieur à  
(en chiffres et non en pourcentage)**

a) premières demandes .....

b) demandes subséquentes comportant un remaniement important de la première demande servant de base .....

c) demandes subséquentes ne comportant pas de remaniement important de la première demande servant de base .....

3.2 Etablissement de réponses à des notifications de l'examineur concernant des demandes européennes et des demandes nationales .....

3.3 Etablissement d'actes d'opposition à des brevets européens et nationaux .....

3.4 Etablissement d'actes de recours contre des décisions rendues par les instances européennes et nationales .....

3.5 Dans le cas où les indications chiffrées fournies en regard des points 3.1 à 3.4 ne suffisent pas à décrire l'étendue des tâches, les compléter par d'autres précisions détaillées en conséquence (faisant le cas échéant l'objet d'une annexe au certificat) .....

3.6 Au cours de sa période de formation, le candidat a-t-il assisté à des conférences, des séminaires ou des cours, etc. sur la propriété industrielle? Si oui, en indiquer les dates et les sujets.  
.....  
.....

Je certifie l'exactitude des indications fournies ci-dessus.

.....  
Lieu et date

.....  
Signature\*

a) du mandataire agréé sous la direction duquel le candidat a effectué un stage (art. 7 (1) b) (i) du règlement) ou  
b) de l'employeur du candidat (art. 7 (1) b) (ii) et (iii) du règlement)\*\*

**Prière de fournir un certificat distinct pour chaque activité professionnelle**

\* Prière d'ajouter le nom du signataire à la machine.

\*\* Si l'employeur est une personne morale, seuls sont habilités à signer:

— un employé, mandataire agréé

— une ou plusieurs personnes auxquelles cette qualité est reconnue en vertu de la loi et/ou du statut de la personne morale concernée. Il convient d'indiquer la qualité du signataire (p. ex. président, directeur, fondé de pouvoir).

**Liste  
der beim  
Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter**

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

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

### Österreich / Austria / Autriche

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Pitter, Robert (AT) - R. 102(1)  
Vianova Kunstharz AG, Patentabteilung  
Postfach 191  
A-8011 Graz

### Schweiz / Switzerland / Suisse

#### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Müller, Karl (AT)  
Asea Brown Boveri AG  
Abt. Gewerblicher Rechtsschutz  
CH-5401 Baden

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Dietlin, Henri (CH)  
c/o Katzarov S.A.  
19, rue des Epinettes  
CH-1227 Genève

Maspoli, René A. (CH)  
p.A. Patentanwaltsbureau R.A. Maspoli  
Postfach 191  
CH-8053 Zürich

Mohnhaupt, Dietrich (DE)  
c/o Katzarov S.A.  
19, rue des Epinettes  
CH-1227 Genève

Reverdin, André Pierre (CH)  
c/o Katzarov S.A.  
19, rue des Epinettes  
CH-1227 Genève

Siebert, Rolf (CH)  
p.A. Patentanwaltsbureau R.A. Maspoli  
Postfach 191  
CH-8053 Zürich

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Hirt, Georges J. (CH) - R. 102(1)  
55, Avenue Nestlé  
CH-1800 Vevey

Roth, Pierre (FR) - R. 102(1)  
c/o Pierre Ardin & Cie,  
Conseils en propriété industrielle  
22, rue du Mont-Blanc  
CH-1211 Genève 1

Wagener, Karl Heinz (DE) - R. 102(1)  
Bugnion S.A.  
Conseils en propriété industrielle  
10, route de Florissant  
Case Postale 375  
CH-1211 Genève 12 - Champel

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

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Keil, Rainer A. (DE)  
Keil & Schaafhausen, Patentanwälte  
Eysseneckstrasse 31  
D-6000 Frankfurt am Main 1

Rupprecht, Klaus (DE)  
c/o Brown Boveri AG  
ZPT  
Postfach 100 351  
D-6800 Mannheim 1

Schaafhausen, Ludwig R. (DE)  
Keil & Schaafhausen, Patentanwälte  
Eysseneckstrasse 31  
D-6000 Frankfurt am Main 1

Schickedanz, Willi (DE)  
Langener Strasse 68  
D-6050 Offenbach/Main

Voigt, Reinhard (DE)  
General Electric - Deutschland  
Patentabteilung  
Praunheimer Landstrasse 50  
D-6000 Frankfurt/Main 90

von Willich, Werner (DE)  
Patentanwalt  
Dipl.-Phys. Werner v. Willich  
Robert-Koch-Strasse 20  
D-8000 München 22

Wolf, Eckhard (DE)  
Patentanwalt Dr. Ing. Eckhard Wolf  
Postfach 13 10 01  
D-7000 Stuttgart 1

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Kinkeldey, Ursula (DE) - R. 102(1)  
Maximilianstrasse 58  
D-8000 München 22

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

Garrido Lopez, Benito (ES)  
Calle Sahara 75  
E-28041 Madrid

**Frankreich / France****Änderungen / Amendments / Modifications**

Caradot, Patrice (FR)  
LC Consultants  
268, rue des Tanneries  
F-27130 Verneuil / Avre

Dawidowicz, Armand (FR)  
Cabinet Dawidowicz  
30, Boulevard du Château  
F-92200 Neuilly

Doireau, Marc (FR)  
c/o Office Blety  
2, Boulevard de Strasbourg  
F-75010 Paris

Jarry, Marie-Thérèse (FR)  
c/o Anvar  
Le Britannia Bât. C  
20, Boulevard Eugène Deruelle  
F-69432 Lyon Cedex 03

Religieux, Bernard (FR)  
Cabinet Harlé et Phélip  
2, rue de Bréa  
F-44000 Nantes

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

Terrell, Thomas Gwyn (GB)  
2, Tudor Close  
West Street  
GB Ewell, Surrey KT17 1XA

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Cookson, Barbara Elizabeth (GB)  
c/o Withers & Rogers  
4 Dyer's Buildings  
Holborn  
GB-London EC1N 2JT

Jump, Timothy John Simon (GB)  
Venner, Shipley & Co.  
368 City Road  
GB-London EC1V 2QA

King, Bertram Thomas (GB)  
Kings Patent Agency Limited  
and Herbert J.W. Wildbore  
73 Farringdon Road  
GB-London EC1M 3JB

King, James Bertram (GB)  
Kings Patent Agency Limited  
and Herbert J.W. Wildbore  
73 Farringdon Road  
GB-London EC1M 3JB

Norcliffe, Kenneth Adrian (GB)  
David Brown Gear Industries Limited  
Park Gear Works  
GB-Huddersfield, West Yorkshire HD4 5DD

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Dutton, Erica Lindley Graham (GB) - R. 102(1)  
British Telecom  
Intellectual Property Unit  
151 Gower Street  
GB-London WC1E 6BA

Jelly, Sidney Thomas (GB) - R. 102(1)  
Northern Telecom (UK) Ltd.  
Langton House  
Market Street  
GB-Maidenhead, Berkshire SL6 8BE

**Griechenland / Greece / Grèce****Löschungen / Deletions / Radiations**

Troianos, Spyros N. (GR) - R. 102(1)  
37, Stournara Street  
GR-106 82 Athens

**Niederlande / Netherlands / Pays-Bas****Änderungen / Amendments / Modifications**

Suringar, Willem Joachim (NL)  
Johan Geradtsweg 175  
NL-1222 PS Hilversum

**Schweden / Sweden / Suède****Löschungen / Deletions / Radiations**

Österberg, Tord Karl-Erik (SE) - R. 102(2)a  
Dr. Ludwig Brann Patentbyrå AB  
Kungsgatan 3  
S-103 84 Stockholm

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

### Budapester Vertrag

#### Internationale Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen

DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN (DSM)

#### 1. Rechtsstellung, Name und Anschrift

Gemäß einer Mitteilung der Europäischen Patentorganisation an die WIPO vom 8. März 1988<sup>1)</sup> ist die internationale Hinterlegungsstelle "**Deutsche Sammlung von Mikroorganismen, Gesellschaft für biotechnologische Forschung mbH**"<sup>(2)</sup> als Gesellschaft mit beschränkter Haftung rechtlich selbständig geworden. Name und Anschrift lauten wie folgt:

#### DSM - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH

Mascheroder Weg 1b  
D-3300 Braunschweig  
Bundesrepublik Deutschland  
Tel: (0531) 6187-0, Telex: 431104 = DSM, Telefax: (0531) 6187

Die von der Europäischen Patentorganisation am 27. Juli 1981<sup>3)</sup> abgegebene Versicherung, daß die Deutsche Sammlung von Mikroorganismen, Gesellschaft für biotechnologische Forschung mbH die in Artikel 6 (2) des Budapester Vertrags genannten Erfordernisse erfüllt und weiterhin erfüllen wird, gilt auch für die **Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH** (nachstehend "DSM").

#### 2. Arten von Mikroorganismen, die zur Hinterlegung angenommen werden

Die Liste der Mikroorganismen, die von der **DSM** zur Hinterlegung angenommen werden, wurde gemäß Regel 3.3 des Budapester Vertrags mit Wirkung vom **30. April 1988** erweitert. Die geänderte Liste lautet wie folgt:

- 2.1 Bakterien, einschließlich Actinomycetes
- 2.2 Pilze, einschließlich Hefen
- 2.3 Bakteriophagen
- 2.4 Plasmide
  - a) im Wirt
  - b) als isolierte DNS-Präparation

## INTERNATIONAL TREATIES

### Budapest Treaty

#### International Micro-organism Depository Authorities

DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN (DSM) - German Collection of Microorganisms and Cell Cultures

#### 1. Legal status, name and address

According to a communication sent to WIPO by the European Patent Organisation on 8 March 1988<sup>1)</sup> the international depository authority known as "**Deutsche Sammlung von Mikroorganismen, Gesellschaft für biotechnologische Forschung mbH**"<sup>(2)</sup> has become a legally independent body in the form of a private limited company (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*). Its name and address are as follows:

#### DSM - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH DSM - German Collection of Microorganisms and Cell Cultures, Ltd.

Mascheroder Weg 1b  
D - 3300 Braunschweig  
Federal Republic of Germany  
Tel.: (0531)6187-0, Telex: 431104=DSM,  
Fax: (0531)6187

The assurances given by the European Patent Organisation on 27 July 1981<sup>3)</sup>, to the effect that Deutsche Sammlung von Mikroorganismen, Gesellschaft für biotechnologische Forschung mbH complies and will continue to comply with the requirements of Article 6 (2) of the Budapest Treaty, apply equally to **Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH** (hereinafter known as "DSM").

#### 2. Kinds of micro-organisms accepted

The list of micro-organisms accepted for deposit by DSM has been extended under Rule 3.3 of the Budapest Treaty with effect from **30 April 1988**. The amended list is as follows:

1. bacteria, including actinomycetes
2. fungi, including yeasts
3. bacteriophages
4. plasmids
  - (a) in a host
  - (b) as an isolated DNA preparation.

## TRAITES INTERNATIONAUX

### Traité de Budapest

#### Autorités de dépôt internationales de micro-organismes

DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN (DSM)

#### 1. Statut juridique, dénomination et adresse

Conformément à une communication adressée à l'OMPI par l'Organisation européenne des brevets le 8 mars 1988<sup>1)</sup>, l'autorité de dépôt internationale "**Deutsche Sammlung von Mikroorganismen, Gesellschaft für biotechnologische Forschung mbH**"<sup>(2)</sup> est devenue un organisme juridiquement indépendant constitué sous forme de société de personnes à responsabilité limitée (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) ayant la dénomination et l'adresse suivante:

#### DSM - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH

Mascheroder Weg 1b  
D- 3300 Braunschweig  
République Fédérale d'Allemagne  
Tél: (0531)6187-0, Telex: 431104=DSM,  
Telefax: (0531)6187

Les assurances fournies le 27 juillet 1981<sup>3)</sup> par l'Organisation européenne des brevets aux termes desquelles la Deutsche Sammlung von Mikroorganismen, Gesellschaft für biotechnologische Forschung mbH remplit et continuera de remplir les conditions énumérées à l'article 6.2) du Traité de Budapest, s'appliquent à la **Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH**, ci-après "DSM".

#### 2. Types de micro-organismes acceptés

La liste des micro-organismes dont le dépôt est accepté par la **DSM** a été, conformément à la règle 3.3 du Traité de Budapest, étendue, avec effet à **compter du 30 avril 1988**. La liste modifiée est la suivante:

- 2.1 bactéries, y compris les actinomycètes,
- 2.2 champignons, y compris les levures,
- 2.3 bactériophages,
- 2.4 plasmides
  - a) dans l'hôte
  - b) sous forme de préparation ADN isolée.

<sup>1)</sup> Vgl. Industrial Property 1988, 139 bzw. La Propriété industrielle 1988, 151

<sup>2)</sup> Vgl. ABl. EPA 1981, 379 und 400.

<sup>3)</sup> Vgl. ABl. EPA 1981, 379.

<sup>1)</sup> See Industrial Property, 1988 139

<sup>2)</sup> See OJ EPO 1981, 379 and 400.

<sup>3)</sup> See OJ EPO 1981, 379.

<sup>1)</sup> Cf. La Propriété industrielle 1988, 151

<sup>2)</sup> Cf. JO OEB 1981, 379 et 400.

<sup>3)</sup> JO OEB 1981, 379.

Folgende phytopathogene Mikroorganismen werden für eine Hinterlegung nicht akzeptiert:

Coniothyrium fagacearum  
Endothia parasitica  
Gloeosporium ampelophagum  
Septoria musiva  
Synchytrium endobioticum

Die DSM akzeptiert nur solche Organismen für eine Hinterlegung, die nach DIN 58 956 Teil 1 (Beiblatt 1) der Risikogruppe I oder II angehören.

Die DSM muß genetisch manipulierte Stämme oder isolierte DNS unter Anwendung der Laborsicherheitsmaßnahmen L1 oder L2 entsprechend den "Richtlinien zum Schutz vor Gefahren durch *in vitro* neukombinierte Nukleinsäuren"<sup>1)</sup> bearbeiten können.

Darüber hinaus behält sich die DSM vor, zur Hinterlegung vorgesehene Material zurückzuweisen, das nach Meinung der DSM ein nicht akzeptables Risiko darstellt.

In allen Fällen muß das hinterlegte Material durch Gefriertrocknung oder Lagerung in Flüssigstickstoff konservierbar sein und darf dadurch nicht signifikant verändert werden.

### 3. Gebührenverzeichnis

Das Gebührenverzeichnis der DSM wurde gemäß Regel 12.2 des Budapester Vertrags mit Wirkung vom **30. Mai 1988** geändert und lautet wie folgt:

	DEM
3.1 Aufbewahrung (Regel 12.1.a)i) des Budapester Vertrags)	950
3.2 Ausstellung einer Lebensfähigkeitsbescheinigung (Regel 12.1.a)iii) des Budapester Vertrags)	
a) wenn gleichzeitig eine Lebensfähigkeitsprüfung beantragt wird	80
b) in den übrigen Fällen	40
3.3 Abgabe einer Probe (Regel 12.1.a)iv) des Budapester Vertrags)	70
3.4 Mitteilung von Angaben nach Regel 7.6 des Budapester Vertrags)	30

Für Gebühren gemäß Nr. 3.1, 3.2 und 3.4 wird generell eine Mehrwertsteuer von z. Zt. 7 % erhoben. Bei der Abgabe von Proben wird diese nur Bestellern aus der Bundesrepublik Deutschland in Rechnung gestellt.

### 4. Amtssprache

Korrespondenz kann mit der DSM nunmehr außer in deutscher und englischer auch in **französischer Sprache** (mit Ausnahme von Formblättern) geführt werden.

The following phytopathogenic microorganisms are not accepted for deposit:

Coniothyrium fagacearum  
Endothia parasitica  
Gloeosporium ampelophagum  
Septoria musiva  
Synchytrium endobioticum.

DSM accepts for deposit only those organisms which are classified by DIN 58956 Part 1 (supplementary sheet 1) in hazard group I or II.

DSM must be equipped to process genetically manipulated strains or isolated DNA preparations having regard to Laboratory Safety Measures L1 or L2 as set out in "Richtlinien zum Schutz vor Gefahren durch *in-vitro* neukombinierte Nukleinsäuren"<sup>1)</sup> (Guidelines on protection against hazards resulting from *in vitro* recombinant nucleic acids).

DSM reserves the right to refuse to accept for deposit material which it regards as constituting an unacceptable hazard.

In all instances the deposited material must lend itself to preservation by lyophilisation or storage in liquid nitrogen without significant change.

### 3. Fee schedule

DSM's fee schedule as amended under Rule 12.2 of the Budapest Treaty with effect from **30 May 1988** is as follows:

	DEM
3.1 Storage (Rule 12.1(a)(i) of the Budapest Treaty)	950
3.2 Issuance of a viability statement (Rule 12.1(a)(iii) of the Budapest Treaty)	
a) where a viability test is also requested	80
b) in other cases	40
3.3 Furnishing of a sample (Rule 12.1(a)(iv) of the Budapest Treaty)	70
3.4 Communication of information under Rule 7.6 of the Budapest Treaty)	30

As a general rule the fees under 3.1, 3.2 and 3.4 are subject to VAT, currently 7 %. Where samples are furnished, VAT is payable only by requesting parties in the Federal Republic of Germany.

### 4. Official languages

In addition to German and English DSM now accepts correspondence in **French**, except forms.

Les micro-organismes phytopathogènes sont acceptées à l'**exception** de:

Coniothyrium fagacearum  
Endothia parasitica  
Gloeosporium ampelophagum  
Septoria musiva  
Synchytrium endobioticum

La DSM ne prend en dépôt que les organismes appartenant aux groupes à risques I ou II d'après la norme DIN 58 956 partie 1, supplément 1.

La DSM doit pouvoir traiter les souches qui ont été soumises à une manipulation génétique ou les préparations ADN isolées, en observant les mesures de sécurité L1 ou L2 applicables aux laboratoires, conformément aux "Richtlinien zum Schutz vor Gefahren durch *in vitro* neukombinierte Nukleinsäuren"<sup>1)</sup> (Directives pour la prévention des risques résultant de recombinaisons *in vitro* d'acides nucléiques).

De plus, la DSM se réserve le droit de refuser le dépôt de substances dont la conservation, selon elle, présente des risques excessifs.

Dans tous les cas, la substance déposée doit se prêter à la conservation par lyophilisation ou dans l'azote liquide, sans subir de ce fait de modification importante.

### 3. Barèmes des taxes

Le barème des taxes de la DSM a été modifié, conformément à la règle 12.2 du Traité de Budapest, avec effet à **compter du 30 mai 1988**. Le barème ainsi modifié est reproduit ci-après:

	DEM
3.1 Conservation (règle 12.1.a)i) du Traité de Budapest)	950
3.2 Délivrance d'une déclaration sur la viabilité (règle 12.1.a)iii) du Traité de Budapest)	
a) lorsqu'il est demandé d'effectuer simultanément un contrôle de viabilité	80
b) dans les autres cas	40
3.3 Remise d'un échantillon (règle 12.1.a)iv) du Traité de Budapest)	70
3.4 Communication d'informations en vertu de la règle 7.6 du Traité de Budapest)	30

Les taxes visées aux points 3.1, 3.2 et 3.4 sont assujetties d'une manière générale à la TVA dont le taux est actuellement de 7 %. Seuls les clients résidant en République Fédérale d'Allemagne sont redevables de la TVA lors de la remise d'échantillons.

### 4. Langue officielle

En plus de l'allemand et de l'anglais, la DSM accepte dorénavant que la correspondance soit effectuée en **français**, sauf en ce qui concerne les formulaires.

<sup>1)</sup> 5. überarbeitete Fassung, Bundesminister für Forschung und Technologie, Mai 1986, *Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH*, Köln.

<sup>1)</sup> 5th revised version, Federal Ministry for Research and Technology, May 1986, *Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH*, Cologne.

<sup>1)</sup> 5<sup>e</sup> version révisée, Ministère fédéral de la recherche et la technologie, Mai 1986, *Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH*, Cologne.

### 5. Erfordernisse nach Regel 6.3 des Budapester Vertrags

Schließlich wurden die Erfordernisse der **DSM** nach **Regel 6.3** des Budapester Vertrags mit Wirkung vom **30. April 1988** wie folgt geändert:

5.1 Für jede Hinterlegung sind der DSM jeweils zwei Präparate, nach Möglichkeit als aktive Kulturen, zu übersenden.

5.2 Gleichzeitig mit der Hinterlegung muß das ordnungsgemäß ausgefüllte Formblatt (Form DSM-BP/1: Ersthinterlegung; DSM-BP/2: Erneute Hinterlegung oder DSM-BP/3: Hinterlegung bei einer anderen internationalen Hinterlegungsstelle) in deutscher oder englischer Fassung eingereicht werden. Diese Formblätter (für Bakterien und Pilze, für Bakteriophagen und für isolierte Plasmide sind jeweils gesonderte Formblätter zu verwenden) können vom Hinterleger bei der DSM angefordert werden.

5.3 Die in Regel 12.1.a)i) des Budapester Vertrags vorgesehene Gebühr für die Aufbewahrung ist zu entrichten.

### 5. Requirements under Rule 6.3 of the Budapest Treaty

DSM's requirements under Rule 6.3 of the Budapest Treaty have been amended from **30 April 1988** as follows:

5.1 DSM must be supplied with two preparations of any micro-organism to be deposited, if possible in the form of active cultures.

5.2 The deposit must be accompanied by the appropriate form duly completed in English or German (Form DSM-BP/1: Original Deposit; DSM-BP/2: New Deposit, or DSM-BP/3: New Deposit with Another International Depositary Authority). Depositors may obtain these from DSM (separate forms are to be used for bacteria and fungi, bacteriophages and isolated plasmids).

5.3 The fee for storage referred to in Rule 12.1(a)(i) of the Budapest Treaty is payable.

### 5. Exigences en vertu de la règle 6.3 du Traité de Budapest

Enfin, les exigences de la **DSM** en vertu de la **règle 6.3** du Traité de Budapest ont été modifiées avec effet à **compter du 30 avril 1988**; elles sont reproduites ci-après:

5.1 Pour chaque dépôt, il convient de faire parvenir à la DSM deux préparations, si possibles sous forme de cultures actives.

5.2 Il importe de joindre au dépôt un exemplaire en allemand ou en anglais du formulaire dûment rempli (Form DSM-BP/1: dépôt initial, DSM-BP 2: nouveau dépôt ou DSM-BP/3: dépôt auprès d'une autre autorité de dépôt internationale). Le déposant peut se procurer les formulaires auprès de la DSM (utiliser des formulaires distincts pour 1° les bactéries et les champignons, 2° les bactériophages et 3° les plasmides isolés).

5.3 Il convient d'acquitter la taxe de conservation visée à la règle 12.1.a)i) du Traité de Budapest.



  
**GEBÜHREN****Hinweise für die Zahlung von  
Gebühren, Auslagen und  
Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im Amtsblatt 5/1988, 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 5/1988, 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° 5/1988, 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>
6.-10.6.1988	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
26.9.1968	Anlageausschuß des Pensionsreservfonds München	Investment Committee for the pension reserve fund Munich	Comité de placement du fonds de réserve pour pensions Munich
10.-12.10.1988	Arbeitsgruppe "Technische Information" Madrid	Working Party on Technical Information Madrid	Groupe de travail Information technique Madrid
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>
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>
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	Sachverständigenauschuß 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 sur la propriété intellectuelle destinée aux organisations non gouvernementales 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 européen 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:**

10.-11.11.1988  
VPP\*)  
Fachtagung  
Frankfurt/Main

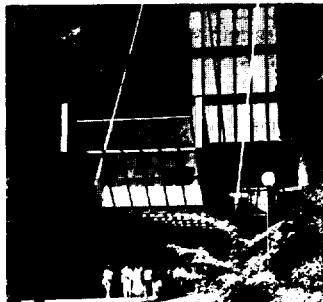
13.-14.4.1989  
VPP\*)  
Fachtagung  
Mainz

\*) Deutscher Verband der Patentingenieure und Patentassessoren e.V., Uhlandstr. 1, 4100 Duisburg 46, Tel.: 0211-820-2658

## Freie Planstellen

## Vacancies

## Vacances d'emplois

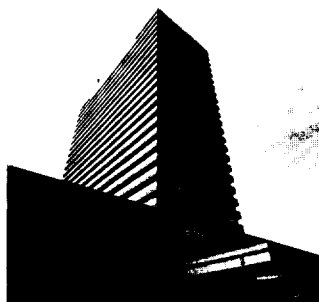


München  
Munich

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-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 6/1**

(Besoldungsgruppe A1/2/3). Der Prüfer in Den Haag/Berlin führt Recherchen über (europäische und nationale) Patentanmeldungen im Hinblick auf folgende Tätigkeiten durch: Analyse 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 6/1**

(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 6/1**

(Grade A1/2/3). L'examineur 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'examineur 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'examineur 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.

Ihre Informationsquelle über europäische Schutzrechte

**Auszüge aus den Europäischen Patentanmeldungen**

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich in 3 Teilausgaben. Sie enthält Auszüge aller europäischen Patentanmeldungen. Neben den bibliographischen Angaben (Titel in drei Sprachen) werden die **Zusammenfassung** (in der Sprache der Anmeldung) und die **wichtigste Zeichnung** veröffentlicht.

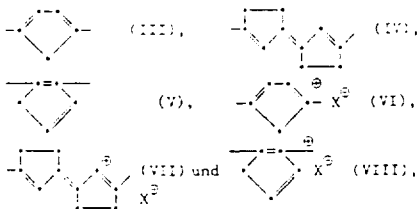
**Auszüge aus den Europäischen Patentschriften**

Erscheint ebenfalls wöchentlich und enthält Auszüge aller veröffentlichten Patentschriften. Die Auszüge geben alle bibliographischen Daten, den **wichtigsten Patentanspruch** (in deutscher Sprache) und die **wichtigste Zeichnung** wieder.

Sie sehen auf den ersten Blick, was sich auf Ihrem technischen Gebiet abspielt!

- ④ Dehydriertes Polycyclopentadien  
Dehydrogenated polycyclopentadiene  
Polycyclopentadiène déshydrogéné
- ④ CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, CH-4002 Basel, CH

⑤ Dehydriertes, in organischen Lösungsmitteln unlösliches Polycyclopentadien mit einer spezifischen Leitfähigkeit von mindestens  $10^{-10}$  S/cm, enthaltend im wesentlichen die wiederkehrenden Struktureinheiten der Formeln III oder VIII, worin X für ein von Jod, einem Metall- oder Metalloidpentahalogenid abgeleitetes Anion steht, wird durch Behandeln von Polycyclopentadien mit Jod, einem Metall- oder Metalloidpentahalogenid erhalten und kann als elektrisch leitfähiger Werkstoff zur Herstellung von beispielsweise Leitern, Elektroden, Batterien oder Halbleiterbauteilen verwendet werden.



Überzeugen Sie sich selbst, und fordern Sie Ihr kostenloses Probeheft an!

The information source for European patent matters

**Extracts from European Patent Applications**

Appears weekly in three sections. It contains extracts from all published European patent applications. The extracts include the full bibliography (title in three languages), the **abstract** (in application language) and the **main drawing**.

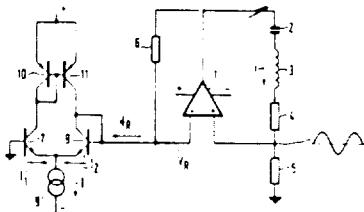
**Extracts from European Patent Specifications**

Also appears weekly and contains extracts from all granted European patents. The extracts include all bibliographical details, the **main patent claim** (in German) and the **essential drawing**.

Find out at a glance about the latest technical innovations in your field!

- ④ **Oszillatorschaltung** Oscillator circuit  
Circuit oscillateur
- ④ N.V. Philips' Gloeilampfabrieken, Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven, NL
- ④ Minczeles, Roger, et al. INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V. Prof. Holstlaan 6, NL-5656 AA Eindhoven, NL

⑤ An oscillator circuit comprising a differential amplifier (1) as well as a negative feedback network (6-11) and a positive feedback network (2-5) which are connected to the amplifier. One of these networks determines the frequency of the generated oscillation. For obtaining a constant amplitude for the oscillation the negative feedback network comprises a current limiter (7-11) active as a controllable one-port network which is connected between the negative feedback input of the differential amplifier and a fixed potential.



Send for a free inspection copy and see for yourself!

Votre source d'informations sur les droits de propriété industrielle européens.

**Extraits de demandes de brevet européen**

C'est une publication hebdomadaire en trois sections, contenant des extraits de tous les demandes de brevet européennes publiées. Les extraits renferment la bibliographie complète (y compris le titre en trois langues), l'**abrégé** (dans la langue de la demande de brevet) et le **dessin le plus important**.

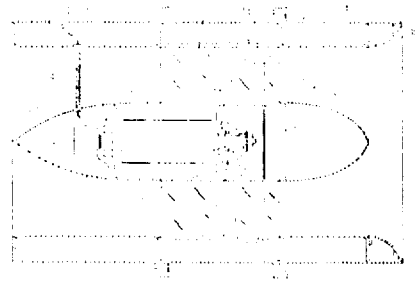
**Extraits des fascicules imprimés de brevet européen**

Cette publication paraît hebdomadaire également. Elle contient des extraits de tous les brevets délivrés européens. Les extraits fournissent tous les détails bibliographiques. **la revendication principale** (en allemand), ainsi que **le dessin essentiel**.

Vous voyez tout de suite les dernières inventions techniques dans votre domaine!

- ④ **Propellergebläse mit Leitmantel**  
Helicoidal fan with a guiding envelope  
Ventilateur hélicoïde à gaine de guidage

⑤ Le ventilateur comporte une gaine tubulaire (10) de guidage de flux d'air munie d'aubes (22) de redressement d'écoulement portant un ensemble central constitué d'un moteur électrique muni d'un carénage aérodynamique et d'une hélice (32) fixée sur l'arbre (30) du moteur et placée à l'avant des aubes. La gaine (10) est constituée d'une enveloppe externe (14) et d'une enveloppe interne (12) solidaire, séparées par un matériau d'insonorisation (16). L'enveloppe interne porte au droit des bouts de pale de l'hélice, un segment cylindrique (34) en matériau synthétique, tel que du polytétrafluorethylène, rapporté et usiné.



Réclamez un exemplaire gratuit et jugez vous-même!

RÜCKANTWORT / REPLY CARD / CARTE RÉPONSE

Mit Ihren Wünschen und Ihrer Adresse im Fensterkuvert an.  
Mark the boxes as applicable, fill in your address and send off in a window envelope.  
Marquez la case qui vous intéresse, indiquez votre adresse et retournez dans une enveloppe à fenêtre à:

- Ja, senden Sie mir ein kostenloses Probeheft der Zeitschrift „Auszüge aus den Europäischen Patentanmeldungen“  
Please send me a free inspection copy of the publication „Extracts from European Patent Applications“  
Prière de m'envoyer un numéro échantillon gratuit de la publication „Extraits de demandes de brevet européen“
- Ja, senden Sie mir ein kostenloses Probeheft der Zeitschrift „Auszüge aus den Europäischen Patentschriften“  
Please send me a free inspection copy of the publication „Extracts from European Patent Specifications“  
Prière de m'envoyer un numéro échantillon gratuit de la publication „Extraits des fascicules imprimés de brevet européen“
- Bitte informieren Sie mich über das WILA-Gesamtangebot. Please send me a list of WILA publications. Veuillez m'informer sur l'ensemble des publications WILA.

ABSENDER · SENDER · EXPÉDITEUR  
Bitte genaue Adresse · Please your correct address · L'adresse correcte s'il vous plaît

Wila  
Verlag für Wirtschaftswerbung  
Wilhelm Lampl KG  
Landsberger Straße 191a  
D - 8000 München 21

**IMPORTANT CABINET DE BREVETS  
A PARIS**

*Cherche pour renforcer son équipe  
un Chimiste diplômé du C.E.I.P.I. ayant,  
de préférence, de bonnes connaissances  
en biotechnologie  
et quelques années d'expérience*

Envoyer candidature à :  
**M. J.M. BERNARD**  
68, rue Caumartin, 75009 PARIS

4-partner firm of U.K. European Patent Attorneys with substantial clients in France (subsidiaries of U.K. companies) is interested in discussing co-operation with French Patent Agent firm (Paris area), with view, possibly, to eventual financial connection.

Please reply to Box No 521-688/1.