

## Inhalt

### Verwaltungsrat

- Bericht über die 29. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (7.-10. Juni 1988) **287**
- Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation **289**
- Beschluß des Verwaltungsrats vom 10. Juni 1988 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen **290**
- Beschluß des Verwaltungsrats vom 10. Juni 1988 zur Änderung der Gebührenordnung **293**

### Entscheidungen der Beschwerdekammern

- Juristische Beschwerdekammer:
  - **J 14/87** - Hinweis auf Patenterteilung/DEERE  
*"Hinweis auf Patenterteilung im Europäischen Patentblatt wirksam trotz mangelhafter Angaben"* - *"Rückzahlung der Jahresgebühr (ja)"* - *"Haftung bei der Durchführung des Patenterteilungsverfahrens verursachte Schäden"* **295**
- Technische Beschwerdekammer:
  - **T 291/85** - 3.3.1 - Katalysator/BAYER  
*"Neuheit - Kombination von Erfindungslehre und referiertem Stand der Technik"* - *"Erfinderische Tätigkeit (bejaht) - Abkehr vom Stand der Technik in Verbindung mit Teilauswahl"* **302**
  - **T 385/86** - 3.4.1 - Nicht-invasive Meßwertermittlung/BRUKER  
*"Diagnostizierverfahren - Zwischenergebnisse"* - *"Auslegung von Rechtssätzen - Ausnahmevorschrift"* **308**

### Vertretung

- Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter **317**

### Aus den Vertragsstaaten

- Bundesrepublik Deutschland: Rechtsprechung  
Beschluß des Bundespatentgerichts, 20. Senat, vom 8. Februar 1988 (20 W(pat) 37/85) - Doppelschutz  
*"Auslegung des Verbots des Doppelschutzes"* - *"Kein Verbot der Doppelpatentierung"* - *"Rechtsschutzbedürfnis für die Durchführung des nationalen Erteilungsverfahrens"* - *"Rechtsti-*

## Contents

### Administrative Council

- Report on the 29th meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (7-10 June 1988) **287**
- Composition of the Administrative Council of the European Patent Organisation **289**
- Decision of the Administrative Council of 10 June 1988 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention **290**
- Decision of the Administrative Council of 10 June 1988 amending the Rules relating to Fees **293**

### Decisions of the Boards of Appeal

- Legal Board of Appeal:
  - **J 14/87** - Mention of grant of patent/DEERE  
*"Mention of grant in European Patent Bulletin effective despite deficient particulars"* - *"Reimbursement of renewal fee (affirmed)"* - *"Liability for loss or damage caused in the course of patent grant procedure"* **295**
- Technical Board of Appeal:
  - **T 291/85** - 3.3.1 - Catalyst/BAYER  
*"Novelty - Combination of teaching of invention and reference state of the art"* - *"Inventive step (affirmed) - Departure from prior art in conjunction with partial selection"* **302**
  - **T 385/86** - 3.4.1 - Non-invasive measurement/BRUKER  
*"Diagnostic method - Interim results"* - *"Interpretation of legal provisions - Exclusion clause"* **308**

### Representation

- List of professional representatives before the EPO **317**

### Information from the Contracting States

- Federal Republic of Germany: Case Law  
Decision of the *Bundespatentgericht* (Federal Patent Court), 20th Senate, dated 8 February 1988 (20 W (pat) 37/85) - *Doppelschutz* (Double protection)  
*"Interpretation of the prohibition of double protection"* - *"No prohibition of double patenting"* - *"Legitimate interest in execution of the national grant procedure"* -

## Sommaire

### Conseil d'administration

- Compte rendu de la 29<sup>e</sup> session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (du 7 au 10 juin 1988) **287**
- Composition du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets **289**
- Décision du Conseil d'administration du 10 juin 1988 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen **290**
- Décision du Conseil d'administration du 10 juin 1988 modifiant le règlement relatif aux taxes **293**

### Décisions des chambres de recours

- Chambre de recours juridique:
  - **J 14/87** - Mention de la délivrance du brevet/DEERE  
*"Mention de la délivrance du brevet dans le Bulletin européen des brevets prenant effet en dépit d'indications incomplètes"* - *"Remboursement de la taxe annuelle (oui)"* - *"Responsabilité - dommages causés au cours de la mise en œuvre de la procédure de délivrance du brevet"* **295**
- Chambres de recours techniques:
  - **T 291/85** - 3.3.1 - Catalyseur/BAYER  
*"Nouveauté - combinaison de l'enseignement découlant d'une invention avec l'état de la technique cité en référence"* - *"Activité inventive (oui) - distance prise par rapport à l'état de la technique, assortie de la sélection d'une partie de l'objet d'une invention"* **302**
  - **T 385/86** - 3.4.1 - Détermination non invasive de valeurs/ BRUKER  
*"Méthode de diagnostic - résultats intermédiaires"* - *"Interprétation de règles juridiques disposition dérogatoire"* **308**

### Représentation

- Liste des mandataires agréés près l'OEB **317**

### Informations relatives aux Etats Contractants

- République fédérale d'Allemagne: Jurisprudence  
Décision du *Bundespatentgericht* (Tribunal fédéral des brevets), 20<sup>e</sup> Chambre, en date du 8 février 1988 (20 W (pat) 37/85) - *Doppelschutz* (Protections cumulées)  
*"Interprétation de l'interdiction des protections cumulées"* - *"Interdiction des doubles procédures de délivrance (non)"* - *"Intérêt légitime à la mise en œuvre de la*

*tel Patent und Wirkung des Patents* **320**

— Vereinigtes Königreich: Gesetzgebung **321**

#### **Internationale Verträge**

— Budapest Treaty  
Internationale Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen:  
National Collection of Yeast Cultures (NCYC) **322**

#### **Gebühren**

— Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen

#### **Terminkalender**

**Freie Planstellen**

*"Patent as legal title and its effect"* **320**

— United Kingdom: Legislation **321**

#### **International Treaties**

— Budapest Treaty  
International micro-organism  
depository authorities:  
National Collection of Yeast Cultures (NCYC) **322**

#### **Fees**

— Guidance for the payment of fees, costs and prices

#### **Calendar of Events**

**Vacancies**

*procédure nationale de délivrance" - "Brevet en tant que titre juridique et effets produits par le brevet"* **320**

— Royaume-Uni: Législation **321**

#### **Traités internationaux**

— Traité de Budapest  
Autorités de dépôt internationales de micro-organismes:  
National Collection of Yeast Cultures (NCYC) **322**

#### **Taxes**

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

#### **Calendrier**

**Vacances d'emplois**

**VERWALTUNGSRAT****Bericht über die 29. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (7.-10. Juni 1988)**

Der Verwaltungsrat hat vom 7. bis 10. Juni in München seine 29. Tagung abgehalten; am 7., 8. und 10. Juni führte Dr. Albrecht Krieger, am 9. Juni sein Stellvertreter, Sten Niklasson, den Vorsitz.

Der Präsident des Amtes, Paul Braendli, legte dem Rat den Jahresbericht des Amtes für 1987 vor, der Anfang Juni veröffentlicht wurde und den Abonnenten des Amtsblatts zugeht. Außerdem erstattete er Bericht über die Tätigkeit des Amtes im ersten Halbjahr 1988.

Wie dem Bericht für 1987 zu entnehmen ist, ist die Zahl der Anmeldungen 1987 mit einem Zuwachs von 7% gegenüber dem Vorjahr weiter gestiegen. 1987 lag der Zuwachs an Produktivität im Amt erstmals über dem Anstieg der Anmeldungszahlen. Die Produktion hat bei der Recherche um 15% und bei der Prüfung (einschließlich Einspruch und internationale vorläufige Prüfung nach dem PCT) um 11% zugenommen.

Der Präsident berichtete dem Rat ferner über die Rationalisierungs- und Automatisierungsprogramme des Amtes, die nun von dem neu geschaffenen, direkt dem Präsidenten unterstellten Controlling Office überwacht werden und planmäßig vorangehen.

Als besondere Dienstleistung für die Kunden stellte der Präsident in seinem Bericht den Plan des Amtes heraus, künftig in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten der Organisation Vorkehrungen für die Durchführung von Videokonferenzen zu treffen; in geeigneten Fällen könnten mündliche Verhandlungen dann unter Nutzung aller Vorteile der modernen Telekommunikationstechnik abgehalten werden. Das Vorhaben soll zur Planung an die Arbeitsgruppe "Technische Information" verwiesen werden.

Der Rat sprach eine Reihe von Ernennungen aus und nahm die Bestellung des Forschungsbeirats zur Kenntnis, der den Präsidenten bei der Vergabe von Fördermitteln für Forschungsprojekte über Aspekte des Erfindungsschutzes, insbesondere des Patentschutzes in Europa, beraten soll.

Ernannt wurden drei neue Mitglieder der Beschwerdekammern sowie - für eine Amtszeit von fünf Jahren - ein

**ADMINISTRATIVE COUNCIL****Report on the 29th meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (7-10 June 1988)**

The Administrative Council held its 29th meeting from 7 to 10 June in Munich under the chairmanship of Dr Albrecht Krieger on 7, 8 and 10 June, and under the chairmanship of the Deputy Chairman Mr Sten Niklasson on 9 June.

The President, Mr Paul Braendli, presented to the Council the Annual Report of the Office for 1987, which was published at the beginning of June, and which is being distributed to subscribers to the Official Journal. The President also reported on the Office's activities during first half year of 1988.

The 1987 report shows that the growth in applications continued to rise during 1987 and was 7% over the 1986 figure. 1987 was the first year where performance increases on the part of the Office outstripped the growth in applications. Search output increased by 15%, and examination output (including opposition and international preliminary examination under the PCT) increased by 11%.

The President reported to the Council on the rationalisation and automation programmes of the Office, which were now being monitored by the newly created Controlling Office, reporting directly to the President, and which were progressing according to plan.

A particular aspect of future customer services highlighted in the report by the President was the planned introduction by the Office, in co-operation with the Member States of the Organisation, of video-conferencing facilities, so that in suitable circumstances oral proceedings could be conducted using the full advantages of modern tele-communications technology. The matter was to be referred to the Council's Working Party on Technical Information, for planning.

The Council made a series of appointments and took note of the appointment of the Research Advisory Board, set up to advise the President on the grant of financial support for research projects concerned with studying particular aspects of the protection of inventions, especially patents, in Europe.

Three appointments were made to the Boards of Appeal, and following the end of one of the current auditors' term

**CONSEIL D'ADMINISTRATION****Compte rendu de la 29<sup>e</sup> session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (du 7 au 10 juin 1988)**

Le Conseil d'administration a tenu sa 29<sup>e</sup> session du 7 au 10 juin à Munich, sous la présidence de M. Albrecht Krieger les 7, 8 et 10 juin. M. Sten Niklasson a présidé la séance du 9 juin.

Le Président, M. Paul Braendli, a présenté au Conseil le rapport annuel de l'Office pour 1987, qui a été publié au début du mois de juin et qui est actuellement diffusé parmi les abonnés au Journal officiel. Le Président a également présenté un rapport sur les activités de l'Office au cours de la première moitié de 1988.

Le rapport pour 1987 montre que la progression du nombre de demandes s'est poursuivie en 1987 et qu'il y a eu 7% de dépôts de plus qu'en 1986. Pour la première fois en 1987, l'augmentation de la cadence des activités de l'Office a été supérieure à celle du nombre des demandes. La production a augmenté de 15% pour la recherche et de 11% pour les examens (y compris les oppositions et les procédures relatives à l'examen préliminaire international au titre du PCT).

Le Président a présenté au Conseil les programmes de l'Office en matière de rationalisation et d'automatisation; ces programmes, qui sont désormais supervisés par le "Controlling Office" récemment institué et placé sous l'autorité directe du Président, se déroulent conformément aux prévisions.

Le rapport du Président a mis en lumière un aspect particulier des services qui seront offerts à la clientèle dans l'avenir, à savoir le projet d'introduction par l'Office, en coopération avec les Etats membres de l'Organisation, d'installations de vidéo-conférence qui permettront, lorsque les circonstances s'y prêteront, de tenir des procédures orales en exploitant tous les avantages offerts par les techniques modernes de télécommunication. Ce projet sera soumis pour étude au groupe de travail "Information technique".

Le Conseil a procédé à une série de nominations. Il a également pris acte de la nomination des membres de la Commission consultative pour la recherche, instituée en vue de conseiller le Président pour l'octroi d'aides financières à des projets de recherche portant sur l'étude d'aspects particuliers de la protection des inventions en Europe, notamment par brevet.

Trois nouveaux membres ont été nommés pour les chambres de recours et le mandat de l'un des actuels

Nachfolger für einen der Rechnungsprüfer, dessen Amtszeit abgelaufen war.

Der Rat erörterte und genehmigte ferner Berichte seiner verschiedenen Arbeitsgruppen.

Er ließ sich über die Ratifizierungsverfahren in möglichen künftigen Mitgliedstaaten der Organisation unterrichten und nahm einen Ad-hoc-Bericht des Präsidenten des Verwaltungsrats über Fortschritte bei der Verwirklichung des Gemeinschaftspatents entgegen.

Der Rat genehmigte den Abschluß eines Abkommens des Amtes, wonach das schwedische Patentamt ab dem 1. Juli 1988 mit Recherchenarbeiten in Zusammenhang mit internationalen Anmeldungen beauftragt wird, für die das Europäische Patentamt die zuständige Internationale Recherchenbehörde ist. Der vorgesehene Umfang der übertragenen Arbeiten beläuft sich jährlich auf maximal 1000 Recherchen.

Weiterhin genehmigte der Rat das Memorandum of Understanding über die dreiseitige Zusammenarbeit zwischen dem EPA, dem JPO und dem USPTO, das auf der im Januar in München abgehaltenen 5. Dreierkonferenz unterzeichnet worden war.

Der Rat genehmigte mehrere Änderungen der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen, die in dieser Ausgabe des Amtsblatts abgedruckt sind. Die Änderungen, denen Konsultationen zwischen dem Amt und den interessierten Kreisen vorausgegangen waren, sollen das Erteilungsverfahren vereinfachen und betreffen insbesondere die Einreichung von Teilanmeldungen, und von Vollmachten sowie die Rückzahlung der Prüfungsgebühr für Anmeldungen, die vor Beginn des Prüfungsverfahrens zurückgenommen werden.

Erörtert wurden auch eine Reihe finanzieller und personeller Angelegenheiten. Auf seiner nächsten Tagung wird sich der Rat mit dem Abschlußbericht der vom Präsidenten eingesetzten Beratergruppe "Gehälter" befassen, die das Amt in der Frage beraten soll, wie die Beschäftigungsbedingungen des Personals angepaßt werden können, um Mißstände des derzeitigen Systems zu beseitigen.

Der Rat genehmigte einen umfangreichen Vertrag über die Einrichtung eines "EPA-Rechnerdienstes" (EPOQUE), der den Prüfern ermöglichen soll, interne und externe Patent- und naturwissenschaftliche Datenbanken mit einer einzigen Abfragesprache on line zu konsultieren.

Nach zahlreichen vorbereitenden Gesprächen auf Delegationsleiterenebene traf der Rat eine grundlegende Entscheidung über die künftige Patentinformationspolitik der Europäischen Patentorganisation. Das Hauptziel dieser Politik ist die Verbesserung des Zugriffs auf elektronische Patentinformationen in Europa für die breite Öffentlichkeit und die Industrie und hier insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmen — als Stimulans für die erfindnerische Tätigkeit, wobei die nationalen Ämter der Mitgliedstaaten als Vermittler

of office a new auditor was appointed for a 5-year term.

The Council went on to consider reports from its various Working Parties and approved the reports submitted to it, following discussion.

The Council heard reports on ratification procedures from possible future Member States of the Organisation, as well as an ad-hoc report from the Chairman of the Council on progress towards the entry into force of the Community Patent.

The Council gave its approval to an agreement by the Office to entrust, from 1 July 1988, the Swedish Patent Office with search work in connection with international applications for which the European Patent Office is the competent International Searching Authority. It is foreseen that this transfer will involve a maximum of 1 000 searches per annum.

The Council approved the 5th Memorandum of Understanding on Trilateral Cooperation between the EPO, JPO and USPTO signed at the 5th Trilateral Conference held in Munich in January 1988.

A series of changes were approved to the Implementing Regulations to the European Patent Convention and are printed in this number of the Official Journal. The changes are aimed at simplifying the grant procedure and are based on consultations that have taken place between the Office and the interested circles. The changes affect in particular the filing of divisional applications and of authorisations as well as the refund of the examination fee where the application is withdrawn before examination.

The Council considered a series of financial and personnel matters. The Council will be considering at its next meeting a final report produced by the Advisory Group on Remuneration, set up by the President to advise the Office on adaptation of the service conditions for employees, to combat anomalies in the present system.

A major contract was approved by the Council for the setting up of an "EPO Query Service" (EPOQUE) which would enable on-line interrogation by examiners of both internal and external patent and scientific data bases using the same interrogation language.

The Council, after many preparatory discussions at the level of heads of delegation, took a basic decision on the future patent information policy of the European Patent Organisation. The primary objective of this policy is to improve access to electronic patent information in Europe for both the general public and industry — in particular small and medium-sized companies — in order to stimulate innovative activity, the agents for which shall be the national offices of the Member States. The European Patent Office, for its part,

commissaires aux comptes étant parvenu à son terme, un nouveau commissaire aux comptes a été nommé pour une durée de cinq années.

Le Conseil a ensuite pris connaissance des rapports présentés par ses différents groupes de travail et les a approuvés après en avoir débattu.

Le Conseil a entendu des rapports concernant les procédures de ratification par de futurs Etats membres de l'Organisation, ainsi qu'un rapport ad hoc du Président du Conseil sur les progrès accomplis en vue de l'entrée en vigueur du brevet communautaire.

Le Conseil a approuvé l'accord passé par l'Office en vue de confier à l'office suédois des brevets, à compter du 1<sup>er</sup> juillet 1988, des travaux de recherche afférents à des demandes internationales pour lesquelles l'OEB est l'administration compétente chargée de la recherche internationale. Ce transfert portera vraisemblablement sur un maximum annuel de 1 000 recherches.

Le Conseil a approuvé le 5<sup>e</sup> U2e Memorandum d'accord sur la coopération tripartite entre l'OEB, le JPO et l'USPTO qui a été signé à Munich en janvier 1988, lors de la 5<sup>e</sup> conférence tripartite.

Une série de modifications du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen, reproduites dans le présent numéro du Journal officiel, ont été approuvées. Ces modifications, qui visent à simplifier la procédure de délivrance, font suite à des consultations intervenues entre l'Office et les milieux intéressés. Elles ont trait notamment au dépôt de demandes divisionnaires et de pouvoirs ainsi qu'au remboursement de la taxe d'examen lorsque la demande est retirée avant que l'examen n'ait eu lieu.

Le Conseil a examiné un certain nombre d'affaires courantes en matière de finances et de personnel. Le Conseil étudiera lors de sa prochaine session un rapport définitif présenté par le groupe consultatif "Rémunérations", qui a été institué par le Président en vue de conseiller l'Office au sujet de l'adaptation des conditions d'emploi du personnel, afin de lutter contre les anomalies inhérentes au système actuel.

Un marché très important a été approuvé par le Conseil. Il a pour objet la mise en place à l'OEB d'un centre serveur (dénommé EPOQUE) qui permettra aux examinateurs de consulter en ligne, en utilisant le même langage d'interrogation, les bases de données internes et externes.

Au terme de nombreuses discussions préparatoires au niveau des chefs de délégation, le Conseil a pris une décision de principe en ce qui concerne la future politique de l'Organisation européenne en matière d'information brevets. Cette politique a pour objectif de permettre au public et à l'industrie — en particulier aux petites et moyennes entreprises — d'accéder plus facilement à l'information brevets en Europe, afin de stimuler l'innovation, les offices nationaux des Etats membres assumant à cet égard la fonction d'agents.

fungieren sollen. Grundsätzlich wird das Europäische Patentamt die elektronischen Informationen nicht selbst verbreiten, sondern sich in Anbetracht seiner zentralen Rolle bei der europäischen Zusammenarbeit auf die Sammlung von Daten und den Aufbau der erforderlichen elektronischen Datenbanken für die Nutzung innerhalb des EPA und durch die nationalen Ämter konzentrieren. Diese Datenbanken könnten auch anderen Benutzern, insbesondere kommerziellen Hosts, zugänglich gemacht werden.

Auch wenn das Amt bereits umfangreiche Datenbanken für den Eigenbedarf erstellt, überschneiden sich diese Tätigkeiten doch in gewisser Weise mit denen des Internationalen Patendokumentationszentrums (INPADOC) in Wien. Aus diesen und anderen Gründen wurde der Präsident des EPA ermächtigt, mit der Republik Österreich Verhandlungen über mögliche, künftig engere Beziehungen zwischen dem INPADOC und dem Europäischen Patentamt zu führen.

Der Rat genehmigte grundsätzlich das Vorhaben des Amtes, die gesamte Zweigstelle Den Haag in einem neuen Gebäude unterzubringen, das Mitte der 90er Jahre fertiggestellt werden soll.

Nähere Einzelheiten zu den nächsten Tagungen des Verwaltungsrats sind dem im Amtsblatt veröffentlichten Terminkalender zu entnehmen.

will not in principle act as a disseminator of electronic information, but, in view of its central role in European co-operation, will concentrate on accumulating data and producing the necessary electronic data bases for use internally and by the national offices. These data bases may also be made available to other users, especially, commercial host operators.

Although the Office already produces extensive data bases for its own needs, there is a certain overlap in these activities with those of the International Patent Documentation Center (INPADOC) in Vienna. For this and other reasons, the President was authorised to conduct negotiations with the Federal Republic of Austria on a possible closer future relationship between INPADOC and the European Patent Office.

The Council approved in principle the Office's plans to house the whole EPO branch at The Hague in a new building, scheduled for completion in the mid 1990's.

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

L'Office européen des brevets, pour sa part, ne sera pas en principe distributeur d'informations sous forme électronique; compte tenu de son rôle central dans la coopération européenne, il concentrera ses efforts sur la compilation de données et sur la création des bases de données électroniques nécessaires, utilisables tant au sein de l'Office que par les offices nationaux. Ces bases de données pourront également être mises à la disposition d'autres utilisateurs, notamment des serveurs commerciaux.

L'Office crée déjà d'importantes bases de données pour ses propres besoins, mais ces activités empiètent dans une certaine mesure sur celles du Centre international de documentation brevets. C'est, entre autres, l'une des raisons pour lesquelles le Président a été autorisé à engager avec la République fédérale d'Autriche des négociations en vue de créer à l'avenir des liens plus étroits entre INPADOC et l'Office européen des brevets.

Le Conseil a approuvé en principe le projet de l'Office de construire un nouveau bâtiment, dont l'achèvement est prévu vers 1995, afin d'y installer l'ensemble du département de La Haye.

Les détails concernant les prochaines sessions du Conseil d'administration figurent dans le calendrier publié au Journal officiel.

### Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation Stand: Juni 1988

### Composition of the Administrative Council of the European Patent Organisation Situation: June 1988

### Composition du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets Situation: juin 1988

#### Präsident — Chairman — Président

A. KRIEGER, Ministerialdirektor, Bundesministerium der Justiz

#### Vizepräsident — Deputy Chairman — Vice-Président

S. NIKLASSON, Director General, Royal Swedish Patent Office

#### AT: Österreich — Austria — Autriche

Vertreter/Representative/Représentant:

W. BÖHM, Präsident, Österreichisches Patentamt

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

J. FICHTE, Vizepräsident, Österreichisches Patentamt

#### BE: Belgien — Belgium — Belgique

Vertreter/Representative/Représentant:

R. RAUX, Directeur général, Ministère des Affaires économiques

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

L. VERJUS, Chef de cabinet-adjoint auprès du Ministre des Affaires économiques

#### CH: Schweiz — Switzerland — Suisse

Vertreter/Representative/Représentant:

J.L. COMTE, Direktor, Bundesamt für geistiges Eigentum

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

R. GROSSENBACHER, Stellvertretender Direktor, Bundesamt für geistiges Eigentum

#### DE: Bundesrepublik Deutschland — Federal Republic of Germany — République fédérale d'Allemagne

Vertreter/Representative/Représentant:

A. KRIEGER, Ministerialdirektor, Bundesministerium der Justiz

I. KOBER, Ministerialdirektor, Bundesministerium der Justiz

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

E. HAEUSSER, Präsident des Deutschen Patentamts

#### ES: Spanien — Spain — Espagne

Vertreter/Representative/Représentant:

J. DELICADO MONTERO-RIOS, Directeur Général de l'Office de la Propriété industrielle

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

R. MARTINEZ DIEZ, Deputy Director Général, Spanish Patent Office

#### FR: Frankreich — France — France

Vertreter/Representative/Représentant:

J.C. COMBALDIEU, Directeur, Institut national de la Propriété industrielle

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

Mme A. CHAPARD, Secrétaire Général adjoint, Institut national de la Propriété industrielle

#### GB: Vereinigtes Königreich — United Kingdom - Royaume-Uni

Vertreter/Representative/Représentant:

P.J. COOPER, Comptroller-General, Patent Office, Department of Trade

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

A. SUGDEN, Superintending Examiner, Patent Office, Department of Trade

**GR: Griechenland — Greece — Grèce**

Vertreter/Representative/Représentant:

Mme C. MARGELLOU, Administrateur délégué en Propriété industrielle, Ministère de l'Industrie, de l'Énergie et de la Recherche

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

D. BOUCOUVALAS, Deputy Director General, Greek Patent Office

**IT: Italien — Italy — Italie**

Vertreter/Representative/Représentant:

M. FORTINI, Ministre Plénipotentiaire, Ministère des Affaires étrangères

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

Mme M.G. DEL GALLO ROSSONI, Directeur de l'Office des brevets, Ministère de l'Industrie

**LI: Liechtenstein**

Vertreter/Representative/Représentant:

R. MARXER, Vorstand des Amtes für Auswärtige Angelegenheiten

**LU: Luxemburg — Luxembourg — Luxembourg**

Vertreter/Representative/Représentant:

M.F. SCHLESSER, Inspecteur principal, Ministère de l'Économie et des classes moyennes

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

J.P. HOFFMANN, Directeur honoraire du Service de la Propriété intellectuelle, Ministère de l'Économie et des classes moyennes

**NL: Niederlande — Netherlands — Pays-Bas**

Vertreter/Representative/Représentant:

M.A.J. ENGELS, President, Patent Office, Ministry of Economic Affairs

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

J. NICAISE, Director, Ministry of Economic Affairs

**SE: Schweden — Sweden — Suède**

Vertreter/Representative/Représentant:

S. NIKLASSON, Director General, Swedish Patent Office

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

Mrs A.-K. WEGMANN, Head of Section, Ministry of Industry

**Beschluß des  
Verwaltungsrats vom  
10. Juni 1988 zur Änderung  
der Ausführungsordnung zum  
Europäischen  
Patentübereinkommen<sup>\*)</sup>**

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen (nachstehend "Übereinkommen" genannt), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts -

BESCHLIESST:

**Artikel 1**

Regel 2 Absatz 1 Satz 1 der Ausführungsordnung zum Übereinkommen erhält folgende Fassung:

"Jeder an einem mündlichen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt Beteiligte kann sich anstelle der Verfahrenssprache einer anderen Amtssprache des Europäischen Patentamts bedienen, sofern er dies entweder dem Europäischen Patentamt spätestens einen Monat vor dem angesetzten Termin mitgeteilt hat oder selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt."

**Decision of the  
Administrative Council of  
10 June 1988 amending the  
Implementing Regulations to  
the European Patent  
Convention<sup>\*)</sup>**

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

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

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

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

**Article 1**

Rule 2, paragraph 1, first sentence, of the Implementing Regulations to the Convention shall be amended to read as follows:

"Any party to oral proceedings before the European Patent Office may, in lieu of the language of the proceedings, use one of the other official languages of the European Patent Office, on condition either that such party gives notice to the European Patent Office at least one month before the date laid down for such oral proceedings or makes provision for interpreting into the language of the proceedings."

**Décision du Conseil  
d'administration du  
10 juin 1988 modifiant le  
règlement d'exécution de la  
Convention sur le brevet  
européen<sup>\*)</sup>**

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

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

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

DECIDE:

**Article premier**

La règle 2, paragraphe 1, première phrase du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant:

"Toute partie à une procédure orale devant l'Office européen des brevets peut, au lieu et place de la langue de la procédure, utiliser l'une des autres langues officielles de cet Office, à condition soit d'en aviser ledit Office un mois au moins avant la date fixée pour l'audience, soit d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure."

<sup>\*)</sup>Weitere Hinweise zu den Änderungen werden in einer späteren Ausgabe des Amtsblatts veröffentlicht.

<sup>\*)</sup>Further information concerning the amendments will be published in a future issue of the Official Journal.

<sup>\*)</sup>Des informations supplémentaires concernant les modifications seront publiées dans un numéro prochain du Journal officiel.

**Artikel 2**

Regel 25 Absatz 1 der Ausführungsordnung zum Übereinkommen erhält folgende Fassung:

"(1) Der Anmelder kann bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er gemäß Regel 51 Absatz 4 sein Einverständnis mit der Fassung erklärt, in der das europäische Patent erteilt werden soll, eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen."

**Artikel 3**

Regel 36 Absatz 1 Satz 2 der Ausführungsordnung zum Übereinkommen erhält folgende Fassung:

"Regel 35 Absätze 2 bis 14 ist ferner auf die in Regel 51 Absatz 6 genannten Übersetzungen der Patentansprüche anzuwenden."

**Artikel 4**

Regel 53 der Ausführungsordnung zum Übereinkommen erhält folgende Fassung:

"Regel 53  
Technische Vorbereitungen  
für die Veröffentlichung  
und Form der europäischen  
Patentschrift

Die Regeln 48 und 49 Absätze 1 und 2 sind auf die europäische Patentschrift entsprechend anzuwenden. Außerdem wird in der Patentschrift die Frist angegeben, innerhalb deren Einspruch gegen das europäische Patent eingelegt werden kann."

**Artikel 5**

Regel 57 Absatz 1 der Ausführungsordnung zum Übereinkommen erhält folgende Fassung:

"(1) Die Einspruchsabteilung teilt dem Patentinhaber den Einspruch mit und fordert ihn auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme und gegebenenfalls Änderungen der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen einzureichen."

**Artikel 6**

Regel 58 Absatz 4 der Ausführungsordnung zum Übereinkommen erhält folgende Fassung:

"(4) Bevor die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geänderten Umfang beschließt, teilt sie den Beteiligten mit, in welchem Umfang sie das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, und fordert sie auf, innerhalb von zwei Monaten Stellung zu nehmen, wenn sie mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden sind."

**Article 2**

Rule 25, paragraph 1, of the Implementing Regulations to the Convention shall be amended to read as follows:

"(1) Up to the approval of the text, in accordance with Rule 51, paragraph 4, in which the European patent is to be granted, the applicant may file a divisional application on the pending earlier European patent application."

**Article 3**

Rule 36, paragraph 1, second sentence, of the Implementing Regulations to the Convention shall be amended to read as follows:

"Rule 35, paragraphs 2 to 14, shall also apply to the translation of the claims referred to in Rule 51, paragraph 6."

**Article 4**

Rule 53 of the Implementing Regulations to the Convention shall be amended to read as follows:

"Rule 53  
Technical preparations  
for publication and form  
of the specification  
of the European patent

Rules 48 and 49, paragraphs 1 and 2, shall apply *mutatis mutandis* to the specification of the European patent. The specification shall also contain an indication of the time limit for opposing the European patent."

**Article 5**

Rule 57, paragraph 1, of the Implementing Regulations to the Convention shall be amended to read as follows:

"(1) The Opposition Division shall communicate the opposition to the proprietor of the patent and shall invite him to file his observations and to file amendments, where appropriate, to the description, claims and drawings within a period to be fixed by the Opposition Division."

**Article 6**

Rule 58, paragraph 4, of the Implementing Regulations to the Convention shall be amended to read as follows:

"(4) Before the Opposition Division decides on the maintenance of the European patent in the amended form, it shall inform the parties that it intends to maintain the patent as amended and shall invite them to state their observations within a period of two months if they disapprove of the text in which it is intended to maintain the patent."

**Article 2**

La règle 25, paragraphe 1 du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant:

"(1) Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance jusqu'au moment où il donne, conformément à la règle 51, paragraphe 4, son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen."

**Article 3**

La règle 36, paragraphe 1, deuxième phrase du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant:

"Les dispositions de la règle 35, paragraphes 2 à 14, s'appliquent en outre aux traductions des revendications visées à la règle 51, paragraphe 6."

**Article 4**

La règle 53 du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant:

"Règle 53  
Préparatifs techniques  
en vue de la publication et  
forme du fascicule  
du brevet européen

Les dispositions des règles 48 et 49, paragraphes 1 et 2 s'appliquent au fascicule du brevet européen. Le fascicule mentionne également le délai pendant lequel le brevet européen délivré peut faire l'objet d'une opposition."

**Article 5**

La règle 57, paragraphe 1 du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant:

"(1) La division d'opposition notifie au titulaire du brevet l'opposition formée et l'invite, dans un délai qu'elle lui impartit, à présenter ses observations et à soumettre, s'il y a lieu, des modifications à la description, aux revendications et aux dessins."

**Article 6**

La règle 58, paragraphe 4 du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant:

"(4) Avant de prendre la décision de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée, la division d'opposition notifie aux parties qu'elle envisage le maintien du brevet ainsi modifié et les invite à présenter leurs observations dans le délai de deux mois si elles ne sont pas d'accord sur le texte dans lequel elle a l'intention de maintenir le brevet."

**Artikel 7**

Regel 70 der Ausführungsordnung zum Übereinkommen erhält folgende Fassung:

"Regel 70  
Unterschrift, Name, Dienstsiegel

(1) Entscheidungen, Bescheide und Mitteilungen des Europäischen Patentamts sind mit der Unterschrift und dem Namen des zuständigen Bediensteten zu versehen.

(2) Werden die in Absatz 1 genannten Schriftstücke von dem zuständigen Bediensteten mit Hilfe einer Datenverarbeitungsanlage erstellt, so kann die Unterschrift durch ein Dienstsiegel ersetzt werden. Werden diese Schriftstücke automatisch durch eine Datenverarbeitungsanlage erstellt, so kann auch die Namensangabe des zuständigen Bediensteten entfallen. Dies gilt auch für vorgedruckte Bescheide und Mitteilungen."

**Artikel 8**

Regel 71 Absatz 1 der Ausführungsordnung zum Übereinkommen erhält folgende Fassung:

"(1) Zur mündlichen Verhandlung nach Artikel 116 werden die Beteiligten unter Hinweis auf Absatz 2 geladen. Die Ladungsfrist beträgt mindestens zwei Monate, sofern die Beteiligten nicht mit einer kürzeren Frist einverstanden sind."

**Artikel 9**

Regel 72 Absatz 2 Satz 1 der Ausführungsordnung zum Übereinkommen erhält folgende Fassung:

"Die Frist zur Ladung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen zur Beweisaufnahme beträgt mindestens zwei Monate, sofern diese nicht mit einer kürzeren Frist einverstanden sind."

**Artikel 10**

Regel 77 Absatz 1 der Ausführungsordnung zum Übereinkommen erhält folgende Fassung:

"(1) In den Verfahren vor dem Europäischen Patentamt wird entweder das Originalschriftstück, eine vom Europäischen Patentamt beglaubigte oder mit Dienstsiegel versehene Abschrift dieses Schriftstücks oder ein mit Dienstsiegel versehener Computerausdruck gestellt. Abschriften von Schriftstücken, die von Beteiligten eingereicht werden, bedürfen keiner solchen Beglaubigung."

**Artikel 11**

In Regel 95a der Ausführungsordnung zum Übereinkommen wird der folgende Absatz 3 angefügt:

"(3) Der Präsident des Europäischen Patentamts bestimmt, in welcher Form die Akten europäischer Patentanmeldungen aufbewahrt werden."

**Artikel 12**

Regel 101 Absatz 4 der Ausführungsordnung zum Übereinkommen erhält folgende Fassung:

**Article 7**

Rule 70 of the Implementing Regulations to the Convention shall be amended to read as follows:

"Rule 70  
Signature, name, seal

(1) Any decision, communication or notice from the European Patent Office is to be signed by and to state the name of the employee responsible.

(2) Where the documents mentioned in paragraph 1 are produced by the employee responsible using a computer, a seal may replace the signature. Where the documents are produced automatically by a computer the employee's name may also be dispensed with. The same applies to pre-printed notices and communications."

**Article 8**

Rule 71, paragraph 1, of the Implementing Regulations to the Convention shall be amended to read as follows:

"(1) The parties shall be summoned to oral proceedings provided for in Article 116 and their attention shall be drawn to paragraph 2 of this Rule. At least two months' notice of the summons shall be given unless the parties agree to a shorter period."

**Article 9**

Rule 72, paragraph 2, first sentence, of the Implementing Regulations to the Convention shall be amended to read as follows:

"At least two months' notice of a summons issued to a party, witness or expert to give evidence shall be given unless they agree to a shorter period."

**Article 10**

Rule 77, paragraph 1, of the Implementing Regulations to the Convention shall be amended to read as follows:

"(1) In proceedings before the European Patent Office, any notification to be made shall take the form either of the original document, a copy thereof certified by, or bearing the seal of, the European Patent Office or a computer print-out bearing such seal. Copies of documents emanating from the parties themselves shall not require such certification."

**Article 11**

The following paragraph 3 shall be added to Rule 95a of the Implementing Regulations to the Convention:

"(3) The President of the European Patent Office shall determine the form in which the files relating to European patent applications shall be kept."

**Article 12**

Rule 101, paragraph 4, of the Implementing Regulations to the Convention shall be amended to read as follows:

**Article 7**

La règle 70 du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant:

"Règle 70  
Signature, nom, sceau

(1) Toute décision, notification et communication de l'Office européen des brevets doit être revêtue de la signature et de l'indication du nom de l'agent responsable.

(2) Si les documents mentionnés au paragraphe 1 sont produits par l'agent responsable à l'aide d'un ordinateur, un sceau peut remplacer la signature. Si ces documents sont produits automatiquement par ordinateur, il n'est pas plus nécessaire d'indiquer le nom de l'agent responsable. Ceci vaut également pour des notifications et communications préimprimées."

**Article 8**

La règle 71, paragraphe 1 du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant:

"(1) La citation des parties à une procédure orale conformément à l'article 116 fait mention de la disposition figurant au paragraphe 2 de la présente règle. Elle comporte un délai minimum de deux mois à moins que les parties ne conviennent d'un délai plus bref."

**Article 9**

La règle 72, paragraphe 2, première phrase du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant:

"La citation des parties, des témoins ou des experts doit comporter un délai minimum de deux mois à moins que les intéressés ne conviennent d'un délai plus bref."

**Article 10**

La règle 77, paragraphe 1 du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant:

"(1) Les significations prévues dans les procédures devant l'Office européen des brevets portent soit sur l'original de la pièce, soit sur une copie de cette pièce certifiée conforme ou portant le sceau de l'Office européen des brevets, soit sur un imprimé établi par ordinateur et portant un tel sceau. Les copies de pièces produites par les parties elles-mêmes ne requièrent pas une telle certification."

**Article 11**

Le paragraphe 3 suivant est ajouté à la règle 95 bis du règlement d'exécution de la Convention:

"(3) Le Président de l'Office européen des brevets détermine la forme dans laquelle les dossiers de demandes de brevet européen sont conservés."

**Article 12**

La règle 101, paragraphe 4 du règlement d'exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant:



"(4) Wird dem Europäischen Patentamt die Bestellung eines Vertreters ohne Einreichung der Vollmacht angezeigt, so wird der Vertreter aufgefordert, die Vollmacht innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist einzureichen. Ist den Erfordernissen des Artikels 133 Absatz 2 nicht entsprochen, so wird für die Anzeige über die Bestellung eines Vertreters und die Einreichung der Vollmacht dieselbe Frist gesetzt. Wird die Vollmacht nicht rechtzeitig eingereicht, so gelten unbeschadet anderer im Übereinkommen vorgesehener Rechtsfolgen die Handlungen des Vertreters mit Ausnahme der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung als nicht erfolgt."

#### Artikel 13

Regel 101 Absatz 4 der Ausführungsordnung zum Übereinkommen in der Fassung dieses Beschlusses ist auf alle Fälle anzuwenden, in denen die Feststellung eines Rechtsverlusts zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Beschlusses noch nicht rechtskräftig geworden ist.

#### Artikel 14

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

#### Artikel 15

Dieser Beschluß tritt am 1. Oktober 1988 in Kraft.

Geschehen zu München am 10. Juni 1988.

Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident

*Albrecht KRIEGER*

"(4) Where the appointment of a representative is communicated to the European Patent Office without an authorisation being filed, the representative shall be invited to file the authorisation within a period to be specified by the European Patent Office. Where the requirements of Article 133, paragraph 2, have not been satisfied, the same period shall be specified for the notification of the appointment of a representative and for the filing of the authorisation. If such authorisation is not filed in due time, any procedural steps taken by the representative other than the filing of a European patent application shall, without prejudice to any other legal consequences provided for in the Convention, be deemed not to have been taken."

#### Article 13

Rule 101, paragraph 4, of the Implementing Regulations to the Convention as amended by this decision shall apply to all cases in which the establishment of loss of rights has not yet become final on the date of the entry into force of this decision.

#### Article 14

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

#### Article 15

This decision shall enter into force on 1 October 1988.

Done at Munich, 10 June 1988.

For the Administrative Council  
The Chairman

*Albrecht KRIEGER*

"(4) Lorsque l'Office européen des brevets est avisé de la constitution d'un mandataire sans qu'un pouvoir ait été déposé, le mandataire est invité à déposer ce pouvoir dans un délai imparti par l'Office européen des brevets. Si les exigences de l'article 133, paragraphe 2 ne sont pas remplies, le même délai est imparti pour l'avis de la constitution d'un mandataire et pour le dépôt du pouvoir. Si le pouvoir n'est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire, à l'exception du dépôt d'une demande de brevet européen, sont réputés non avenus, sans préjudice d'autres conséquences juridiques prévues dans la Convention."

#### Article 13

La règle 101, paragraphe 4 du règlement d'exécution de la Convention, telle que modifiée par la présente décision, est applicable dans tous les cas où la constatation de la perte d'un droit n'est pas encore devenue définitive à la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

#### Article 14

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

#### Article 15

La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 1988.

Fait à Munich, le 10 juin 1988.

Par le Conseil d'administration  
Le Président

*Albrecht KRIEGER*

### Beschluß des Verwaltungsrats vom 10. Juni 1988 zur Änderung der Gebührenordnung

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen (nachstehend "Übereinkommen" genannt), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe d,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Haushalts- und Finanzausschusses -

BESCHLIESST:

### Decision of the Administrative Council of 10 June 1988 amending the Rules relating to Fees

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (hereinafter referred to as "the Convention"), and in particular Article 33, paragraph 2(d), thereof,

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

Having regard to the opinion of the Budget and Finance Committee,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

### Décision du Conseil d'administration du 10 juin 1988 modifiant le règlement relatif aux taxes

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

vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée "la Convention"), et notamment son article 33, paragraphe 2, lettre d,

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

vu l'avis de la Commission du budget et des finances,

DECIDE:

**Artikel 1**

Artikel 2 Nummer 15 der Gebührenordnung erhält folgende Fassung:

"Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch (Regeln 31 Absatz 1 und 51 Absatz 7) 65"

**Artikel 2<sup>1)</sup>**

Der folgende Artikel 10b wird in die Gebührenordnung eingefügt:

"Artikel 10b  
Rückerstattung der Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr nach Artikel 94 Absatz 2 des Übereinkommens wird

a) in voller Höhe zurückerstattet, wenn die europäische Patentanmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, bevor die Anmeldung in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen übergegangen ist;

b) zu 75 % zurückerstattet, wenn die europäische Patentanmeldung zu einem Zeitpunkt zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, zu dem die Anmeldung bereits in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen übergegangen ist, die Sachprüfung jedoch noch nicht begonnen hat."

**Artikel 3**

Dieser Beschluß tritt am 1. Oktober 1988 in Kraft.

Geschehen zu München am 10. Juni 1988.

Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident

*Albrecht KRIEGER*

**Article 1**

Article 2, point 15, of the Rules relating to Fees shall be amended to read as follows:

"Claims fee for the eleventh and each subsequent claim (Rules 31, paragraph 1, and 51, paragraph 7) 65"

**Article 2<sup>1)</sup>**

The following Article 10b shall be added to the Rules relating to Fees:

"Article 10b  
Refund of examination fee

The examination fee provided for in Article 94, paragraph 2, of the Convention shall be refunded:

(a) in full if the European patent application is withdrawn, refused or deemed to be withdrawn before the Examining Divisions have assumed responsibility;

(b) at a rate of 75% if the European patent application is withdrawn, refused or deemed to be withdrawn after the Examining Divisions have assumed responsibility but before substantive examination has begun."

**Article 3**

This decision shall enter into force on 1 October 1988.

Done at Munich, 10 June 1988.

For the Administrative Council  
The Chairman

*Albrecht KRIEGER*

**Article premier**

L'article 2, point 15 du règlement relatif aux taxes est remplacé par le texte suivant:

"Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième (règles 31, paragraphe 1 et 51, paragraphe 7) 65"

**Article 2<sup>1)</sup>**

L'article 10ter suivant est inséré dans le règlement relatif aux taxes:

"Article 10ter  
Remboursement de la taxe d'examen

La taxe d'examen prévue à l'article 94, paragraphe 2 de la Convention est remboursée:

a) intégralement si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée avant que les divisions d'examen ne soient devenues compétentes;

b) à 75% si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée après que les divisions d'examen sont devenues compétentes, mais avant que l'examen quant au fond n'ait commencé."

**Article 3**

La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 1988.

Fait à Munich, le 10 juin 1988.

Par le Conseil d'administration  
Le Président

*Albrecht KRIEGER*

<sup>1)</sup> Weitere Hinweise zur Anwendung von Art. 10b werden in einer späteren Ausgabe des Amtsblatts veröffentlicht.

<sup>1)</sup> Further information concerning the application of Article 10b will be published in a future issue of the Official Journal.

<sup>1)</sup> Des informations supplémentaires concernant l'application de l'article 10ter seront publiées dans un numéro prochain du Journal officiel.

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der  
Juristischen  
Beschwerdekammer  
vom 20. Mai 1987  
J 14/87<sup>1)</sup>  
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Anmelder: Deere & Company**

**Stichwort: Hinweis auf  
Patenterteilung/DEERE**

**Artikel: 9, 64 (1), 86, 97 (4) EPÜ**

**Regel: 37, 67 EPÜ**

**Schlagwort: "Hinweis auf  
Patenterteilung im Europäischen  
Patentblatt wirksam trotz  
mangelhafter Angaben" -  
"Rückzahlung der Jahresgebühr (ja)" -  
"Haftung - bei der Durchführung des  
Patenterteilungsverfahrens  
verursachte Schäden"**

### Leitsätze

*I. Auftretende Mängel bei der Bekanntmachung des Hinweises über die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt verhindern nicht unbedingt die Wirksamkeit der Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents im Sinne von Art. 97 (4) EPÜ.*

*II. Eine Beschwerdekammer ist nicht zuständig, über Schadenersatzforderungen für angeblich vom EPA bei der Durchführung eines Patenterteilungsverfahrens verursachte Schäden zu befinden.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Am 20. Februar 1986 hat das EPA, gestützt auf Artikel 97 (2) EPÜ, die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents für sechs benannte Staaten, darunter Schweden, auf der Grundlage der europäischen Patentanmeldung 83 105 017.4 erlassen. Es war vorgesehen, den Hinweis über die Erteilung gemäß Artikel 97(4) EPÜ am 2. April 1986 im Europäischen Patentblatt Nr. 86/14 bekanntzumachen.

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board  
of Appeal  
dated 20 May 1987  
J 14/87<sup>1)</sup>  
(Translation)**

Composition of the Board:

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

**Applicant: Deere & Company**

**Headword: Mention of grant of  
patent/DEERE**

**Article: 9, 64(1), 86, 97(4) EPC**

**Rule: 37, 67 EPC**

**Keyword: "Mention of grant in  
European Patent Bulletin effective  
despite deficient particulars" —  
"Reimbursement of renewal fee  
(affirmed)" — "Liability for loss or  
damage caused in the course of  
patent grant procedure"**

### Headnote

*I. Deficiencies in the publication of the mention of grant of a European patent in the European Patent Bulletin do not necessarily render the decision to grant the European patent ineffective under Article 97(4) EPC.*

*II. A Board of Appeal is not competent to decide on claims for compensation in respect of loss or damage allegedly caused by the EPO in the course of patent grant proceedings.*

### Summary of Facts and Submissions

I. On 20 February 1986 the EPO, in accordance with Article 97(2) EPC, issued a decision to grant a European patent on the basis of European patent application No. 83 105 017.4 for six designated States including Sweden. Mention of the grant pursuant to Article 97(4) EPC was scheduled for publication on 2 April 1986 in European Patent Bulletin No. 86/14.

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours juridique,  
en date du 20 mai 1987  
J 14/87<sup>1)</sup>  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

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

**Demandeur: Deere & Company**

**Référence: Mention de la délivrance  
du brevet/DEERE**

**Article: 9, 64(1), 86, 97(4) CBE**

**Règle: 37, 67 CBE**

**Mot clé: "Mention de la délivrance  
du brevet dans le Bulletin européen  
des brevets prenant effet en dépit  
d'indications incomplètes" -  
"Remboursement de la taxe annuelle  
(oui)" - "Responsabilité - dommages  
causés au cours de la mise en oeuvre  
de la procédure de délivrance du  
brevet"**

### Sommaire

*I. Les erreurs commises lors de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance d'un brevet européen ne font pas nécessairement obstacle à la prise d'effet de la décision relative à la délivrance du brevet, au sens où l'entend l'article 97(4) CBE.*

*II. Une chambre de recours n'a pas compétence pour statuer sur des demandes en indemnisation de dommages qui auraient été causés par l'OEB au cours de la mise en oeuvre d'une procédure de délivrance de brevet.*

### Exposé des faits et conclusions

I. Le 20 février 1986, l'OEB a décidé, conformément à l'article 97(2) CBE, de délivrer sur la base de la demande de brevet européen n° 83 105 017.4 un brevet européen prenant effet dans six Etats désignés, dont la Suède. Il était prévu de publier la mention de la délivrance de ce brevet au Bulletin européen des brevets n° 86/14 du 2 avril 1986, conformément aux dispositions de l'article 97(4) CBE.

<sup>1)</sup> Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

<sup>1)</sup> This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

<sup>1)</sup> Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

II. In diesem Patentblatt waren in den Abschnitten II.2 bis II.4 einzelne Angaben dieses erteilten europäischen Patents aufgeführt. Dagegen fehlten die unter Abschnitt II.1 anzugebenden gesamten Angaben desselben, was (soweit ersichtlich) auf ein Versehen beim Drucken zurückzuführen war.

III. Mit Schreiben vom 21. November 1986 hat die Patentinhaberin dem EPA mitgeteilt, das schwedische Patentamt vertrete die Auffassung, daß im vorliegenden Fall kein europäisches Patent erteilt worden sei. Gleichzeitig hat sie deshalb hilfsweise die vierte Jahresgebühr und die Zuschlagsgebühr entrichtet, die gestützt auf Artikel 86 und Regel 37 EPÜ am 31. Mai bzw. 30. November 1986 fällig waren.

IV. Daraufhin hat der Leiter der Formalprüfungsstelle der Prüfungsabteilung des EPA in seinem Bescheid vom 9. Dezember 1986 festgestellt, daß die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung vom 2. April 1986 als "null und nichtig" anzusehen sei und daß eine neue Bekanntmachung im Europäischen Patentblatt Nr. 87/04 am 21. Januar 1987 stattfindende. Ferner wurde in diesem Bescheid bestätigt, daß die Zahlung der vierten Jahresgebühr fristgerecht erfolgt sei.

V. Am 11. Dezember 1986 hat das EPA eine zweite Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents gemäß Artikel 97 (2) EPÜ auf der Grundlage der (unter Abschnitt I) erwähnten Anmeldung erlassen.

VI. In ihrem Schreiben vom 12. Dezember 1986 hat die Patentinhaberin folgende Anträge gestellt:

- Rückzahlung der vierten Jahresgebühr
- Unterlassung eines erneuten Hinweises auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt
- Erlaß einer beschwerdefähigen Entscheidung.

VII. In seiner Entscheidung vom 2. Januar 1987 hat der Leiter der Formalprüfungsstelle der Prüfungsabteilung des EPA den Antrag auf Rückzahlung der vierten Jahresgebühr zurückgewiesen. Zur Begründung hat er unter anderem folgendes geltend gemacht:

— Aufgrund der Praxis des EPA, im Abschnitt II.1 des Europäischen Patentblattes sämtliche Angaben bekanntzumachen, die sich auf das erteilte Patent beziehen, vertraue die Öffentlichkeit darauf, daß das Patent für Anmeldungen, deren Daten in diesem Abschnitt nicht enthalten sind, noch nicht erteilt worden sei. Es sei deshalb nicht auszuschließen, daß die am vorliegenden europäischen Patent interessierten Personen die in den übrigen Abschnitten aufgeführten Angaben ignoriert haben. Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung dieses Patents entspreche daher nicht den nach Artikel 97 (4) EPÜ zu stellenden Anforderungen.

II. Whilst Section II.2 to II.4 of that issue duly gave particulars of the patent granted, all the details that should have appeared under Section II.1 were missing, apparently because of an oversight during printing.

III. By letter of 21 November 1986 the patentees informed the EPO that the Swedish Patent Office maintained that no European patent had been granted. They therefore at the same time took the precaution of paying the fourth-year renewal fee plus additional fee which under Article 86 and Rule 37 EPC would have fallen due on 31 May and 30 November 1986 respectively.

IV. In a communication dated 9 December 1986 the Head of Formalities for the EPO Examining Division replied that the mention of grant of 2 April 1986 should be regarded as null and void and that a new mention would be published in European Patent Bulletin No. 87/04 of 21 January 1987. He confirmed that the fourth-year renewal fee had been paid in due time.

V. On 11 December 1986 the EPO issued a second decision under Article 97 (2) EPC granting a European patent on the basis of the above-mentioned application.

VI. By letter of 12 December 1986 the patentees requested:

- a refund of the fourth-year renewal fee
- that the new mention of grant should not be published in the European Patent Bulletin
- an appealable decision.

VII. On 2 January 1987 the Head of Formalities issued a decision refusing the request for a refund and pointing out *inter alia* that:

— Since it was the Office's practice to publish all particulars of a granted patent in Section II.1 of the European Patent Bulletin the public assumed that applications which did not appear there had not yet been granted. It was possible therefore that persons interested in the patent in question had not looked at the particulars given in the other sections. Consequently, publication of the mention of grant did not meet the requirements of Article 97(4) EPC.

II. Dans ce Bulletin, différentes indications concernant ce brevet ont été fournies aux sections II.2 à II.4. Par contre, toutes les indications figurant normalement à la section II.1 manquaient, à la suite (apparemment) d'une erreur d'impression.

III. Par une lettre en date du 21 novembre 1986, la titulaire du brevet a avisé l'OEB que, selon l'Office suédois des brevets, il n'avait pas en l'occurrence été délivré de brevet européen. Toutefois, à titre subsidiaire, elle a simultanément acquitté la taxe pour la quatrième année ainsi que la surtaxe qui, selon les dispositions de l'article 86 et de la règle 37 CBE, devenaient exigibles respectivement le 31 mai et le 30 novembre 1986.

IV. Le chef de la Section des formalités de la Division d'examen de l'OEB a alors constaté dans sa notification du 9 décembre 1986 que la mention de la délivrance du brevet, publiée le 2 avril 1986, devait être considérée comme "nulle et non avenue", et qu'une nouvelle mention serait publiée dans le Bulletin européen des brevets n° 87/04 du 21 janvier 1987. Il confirmait en outre dans cette notification que la taxe pour la quatrième année avait été acquittée dans les délais.

V. Le 11 décembre 1986, l'OEB a rendu conformément à l'article 97(2) CBE une deuxième décision relative à la délivrance d'un brevet européen sur la base de la demande précitée (cf. point I).

VI. Dans sa lettre du 12 décembre 1986, la titulaire du brevet a sollicité:

- le remboursement de la taxe pour la quatrième année
- la renonciation à la publication au Bulletin européen des brevets d'une nouvelle mention de la délivrance
- une décision susceptible de recours.

VII. Dans sa décision du 2 janvier 1987, le chef de la Section des formalités de la Division d'examen de l'OEB a rejeté la requête en remboursement de la taxe pour la quatrième année, en faisant valoir notamment que:

— eu égard à la pratique suivie par l'OEB, qui consiste à publier dans la section II.1 du Bulletin européen des brevets toutes les indications afférentes au brevet délivré, le public considère que les demandes pour lesquelles il n'a pas été fourni d'indications dans cette section n'ont pas encore donné lieu à la délivrance d'un brevet. Dans la présente espèce, il n'est donc pas exclu que les personnes susceptibles de s'intéresser à ce brevet européen aient ignoré les indications contenues dans les autres sections. La mention de la délivrance de ce brevet n'a donc pas été publiée conformément aux prescriptions de l'article 97(4) CBE.

— Die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents werde erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt formgerecht auf die Erteilung hingewiesen worden sei (Artikel 64 (1) und 97 (4) EPÜ). Die (unter Abschnitt I) erwähnte Anmeldung sei somit noch vor dem EPA anhängig und die vor dem Zeitpunkt der wirksamen Bekanntmachung des Patenterteilungshinweises (nämlich dem 21. Januar 1987) fällig gewordene vierte Jahresgebühr stehe dem EPA zu (Artikel 86 (1) in Verbindung mit Regel 37 (1) EPÜ).

— Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents ergehe lediglich aufgrund der zuvor beschlossenen Patenterteilung. Eine eigenständige Entscheidung über den Zeitpunkt der Bekanntmachung sei nicht vorgesehen. Ferner seien im vorliegenden Fall die benannten Vertragsstaaten bereits über den neuen Bekanntmachungstermin vom 21. Januar 1987 unterrichtet worden. Dem Interesse dieser Staaten sei aus Gründen der Rechtssicherheit der Vorzug vor demjenigen der Anmelderin an der vorherigen Klärung der Rechtslage einzuräumen. Der Antrag auf eine beschwerdefähige Entscheidung gebe daher keine Veranlassung, die Bekanntmachung zu unterlassen oder hinauszuschieben. Um so weniger, als die Patentinhaberin durch diese Bekanntmachung ja auch gar nicht beschwert sei. Sofern es nämlich im Zusammenhang mit einer konkreten Rechtsfolge (wie im vorliegenden Fall hinsichtlich des Verfalls der vierten Jahresgebühr) darauf ankomme, ob etwa schon die Veröffentlichung am 2. April 1986 wirksam war, sei die Patentinhaberin nicht daran gehindert, sich jederzeit hierauf zu berufen.

VIII. Im Europäischen Patentblatt Nr. 87/04 vom 21. Januar 1987 sind alsdann auf der Seite 205 (Abschnitt II.1) sowie den Seiten 268, 272, 277, 288, 290, 292, 293, 296 und 298 (Abschnitte II.2 bis II.4) Angaben über das erteilte Patent veröffentlicht worden.

IX. Gegen die Entscheidung hat die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) am 25. Februar 1987 Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebühr entrichtet. Sie hat folgende Anträge gestellt:

1. Aufhebung in vollem Umfang der Entscheidung vom 2. Januar 1987,
2. Rückzahlung der vierten Jahresgebühr einschließlich der Zuschlagsgebühr,
3. Rückzahlung der Beschwerdegebühr und
4. Erstattung der durch den zweiten Hinweis auf die Patenterteilung der Beschwerdeführerin entstandenen Kosten.

Hilfsweise hat die Beschwerdeführerin noch zusätzlich beantragt:

- a) Rückzahlung der Zuschlagsgebühr zur vierten Jahresgebühr und

— A decision to grant a European patent did not take effect until the European Patent Bulletin properly mentioned the grant (Articles 64(1) and 97(4) EPC). This meant that the application in question was still pending before the EPO, which under Article 86(1) in conjunction with Rule 37(1) EPC was therefore entitled to the fourth-year renewal fee that had fallen due before effective publication of the mention of grant on 21 January 1987.

— Mention of grant was published solely on the basis of a previous decision to grant. There was no provision for an independent decision regarding the date of publication. Furthermore, the designated States had already been informed of the new publication date (21 January 1987). For reasons of legal certainty the interests of those States took precedence over that of the applicants in having the legal position clarified first. Their request for an appealable decision was not therefore ground for the Office's refraining from or postponing publication. This did not in any case adversely affect the patentees, who were at liberty any time to invoke the earlier mention of 2 April 1986 where specific legal consequences, such as in this case the need to pay the fourth-year renewal fee, derived from the validity or non-validity of that mention.

VIII. Particulars of the patent granted were duly published on page 205 (Section II.1) and pages 268, 272, 277, 288, 290, 292, 293, 296 and 298 (Sections II.2 to II.4) of European Patent Bulletin No. 87/04 of 21 January 1987.

IX. On 25 February 1987 the patentees appealed against this decision, paying the fee for appeal and requesting that:

1. The decision of 2 January 1987 be set aside in its entirety.
2. The fourth-year renewal fee plus additional fee be refunded.
3. The fee for appeal be refunded.
4. The costs resulting from the second mention of grant be reimbursed.

Failing that, they requested that

- (a) The additional fee in respect of the fourth-year renewal fee be refunded.

— La décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour de la publication, en bonne et due forme, au Bulletin européen des brevets, de la mention de cette délivrance (articles 64(1) et 97(4) CBE). La demande précitée (cf. point I) est donc encore en instance à l'OEB, et la taxe pour la quatrième année, venue à échéance avant la date à laquelle a été valablement publiée la mention de la délivrance du brevet (à savoir le 21 janvier 1987), est due à l'OEB (article 86(1) ensemble la règle 37(1) CBE).

— La mention de la délivrance d'un brevet européen n'est publiée que sur la base de la décision qui a été rendue au sujet de la délivrance de ce brevet. Il n'est pas prévu que la date de la publication doit faire l'objet d'une décision distincte. Par ailleurs, dans la présente espèce, les Etats contractants désignés ont déjà été informés que la nouvelle publication aurait lieu le 21 janvier 1987. Pour des raisons de sécurité juridique, les intérêts de ces Etats doivent primer l'intérêt de la demanderesse à la clarification préalable de la situation du point de vue juridique. Le fait qu'il ait été formulé une requête en décision susceptible de recours n'est donc pas une raison pour ne pas procéder à la publication, ou pour la reporter à une date ultérieure, d'autant que cette publication ne lèse en rien la titulaire du brevet. En effet, si pour qu'un effet juridique précis puisse se produire (comme en l'espèce la non-exigibilité de la taxe pour la quatrième année), il importe par exemple que la publication ait été valablement effectuée dès le 2 avril 1986, rien n'interdit à la titulaire du brevet de se prévaloir à tout moment de cette date de publication.

VIII. Les indications relatives au brevet européen délivré ont alors été publiées au Bulletin européen des brevets n° 87/04 du 21 janvier 1987, page 205 (section II.1), ainsi que pages 268, 272, 277, 288, 290, 292, 293, 296 et 298 (sections II.2 à II.4).

IX. Le 25 février 1987, la titulaire du brevet (la requérante) a formé un recours contre cette décision et acquitté la taxe de recours. Elle a demandé:

1. L'annulation dans sa totalité de la décision du 2 janvier 1987,
2. le remboursement de la taxe pour la quatrième année, surtaxe comprise,
3. le remboursement de la taxe de recours et
4. le remboursement des frais que lui a occasionnés la deuxième mention de la délivrance du brevet.

A titre subsidiaire, elle a également conclu au:

- a) remboursement de la surtaxe afférente à la taxe pour la quatrième année

b) Erstattung der durch den ersten Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents der Beschwerdeführerin entstandenen Kosten.

...

### Entscheidungsgründe

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

2. Gemäß Artikel 129(a) EPÜ ist das Europäische Patentamt verpflichtet, regelmäßig ein Europäisches Patentblatt herauszugeben, das die Eintragungen in das europäische Patentregister wiedergibt sowie "sonstige Angaben enthält, deren Veröffentlichung in diesem Übereinkommen vorgeschrieben ist". Der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents stellt eine derartige sonstige Angabe dar: vgl. Artikel 97 (4) EPÜ. Laut dieser Vorschrift darf die Bekanntmachung dieses Hinweises frühestens drei Monate nach Beginn der Frist zur Zahlung der Erteilungsgebühr und der Druckkostengebühr erfolgen.

3. Da gemäß Artikel 97 (4) EPÜ die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents erst an dem Tag wirksam wird, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist, kommt diesem Hinweis offenkundig eine grundlegende Bedeutung zu. Außerdem gewährt das europäische Patent seinem Inhaber laut Artikel 64 (1) EPÜ erst von diesem Zeitpunkt an in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt ist, dieselben Rechte, die ihm ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent verschaffen würde (wobei dann allerdings noch zu beachten ist, daß in bestimmten Fällen zusätzlich die Sondervorschriften des Artikels 65 EPÜ bezüglich der Übersetzung der Patentschrift einzuhalten sind). Schließlich beginnt mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents die in Artikel 99 EPÜ vorgeschriebene Einspruchsfrist von neun Monaten.

4. Die Beschwerdeführerin weist zu Recht darauf hin, daß das EPÜ keine Vorschriften enthält, die die Anforderungen hinsichtlich Form und Inhalt näher bestimmen, denen der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt genügen muß. Es bleibt somit der Verwaltungspraxis des EPA vorbehalten, die Modalitäten der Bekanntmachung dieses Hinweises im Europäischen Patentblatt allgemeingültig festzulegen.

5. Gemäß gefestigter Praxis des EPA wird das Europäische Patentblatt in zwei Hauptteile gegliedert, von denen der eine (I) Angaben über veröffentlichte Anmeldungen enthält und der andere (II) Angaben über erteilte Patente zum Gegenstand hat. Jeder dieser Hauptteile ist wiederum in eine bestimmte Anzahl von Abschnitten und Unterabschnitten aufgeteilt, die jeweils verschiedenartige, in einer festgelegten Reihenfolge angeordnete Angaben enthalten. In den Abschnitten I.1 und II.1 sind die Anmeldungen bzw. Patente nach der Internationalen Patentklassifikation geordnet. Diese

(b) The costs resulting from the first mention of grant be reimbursed.

...

### Reasons for the Decision

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

2. Article 129(a) EPC requires the EPO periodically to publish a European Patent Bulletin containing entries made in the Register of European Patents, "as well as other particulars the publication of which is prescribed by this Convention". One such is the mention of grant - cf. Article 97(4) EPC, which also stipulates that the mention must be published at least three months after the start of the time limit for paying the fees for grant and printing.

3. Under Article 97(4) EPC the decision to grant does not take effect until the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant, so clearly this mention is of fundamental importance. Furthermore, Article 64(1) EPC stipulates that only after that date does the European patent confer on its proprietor, in each Contracting State in respect of which it is granted, the same rights as would be conferred by a national patent granted in that State (subject however in certain cases to compliance with the provisions of Article 65 EPC regarding translation of the specification). Lastly, publication of the mention of grant also triggers the nine-month opposition period under Article 99 EPC.

4. The appellants rightly state that the EPC nowhere specifies the requirements as to form and content of the mention of grant published in the European Patent Bulletin. This is thus a matter of EPO administrative practice.

5. Established practice is that the European Patent Bulletin comprises two main parts, Part I giving details of published applications and Part II of granted patents. Both have a number of sections and sub-sections giving various particulars in a set order. Sections I.1 and II.1 list applications and patents respectively in terms of their International Patent Classification and - unlike subsequent sections, which list under various headings only a few details such as publication No., date of filing, name of applicant or patentee - give all the particulars of the applications and

b) remboursement des frais que lui a occasionnés la première mention de la délivrance du brevet.

...

### 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. L'article 129 a) CBE stipule que l'Office européen des brevets doit publier périodiquement un Bulletin européen des brevets contenant les inscriptions portées au Registre européen des brevets, ainsi que "toutes les autres indications dont la publication est prescrite par la présente Convention". La mention de la délivrance du brevet européen fait partie de ces autres indications: cf. article 97(4) CBE. Il ressort de ces dispositions que cette mention est publiée au plus tôt trois mois à compter du point de départ du délai de paiement de la taxe de délivrance et de la taxe d'impression.

3. Etant donné qu'en vertu de l'article 97(4) CBE la décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance, cette mention revêt à l'évidence une importance fondamentale. En outre, aux termes de l'article 64(1) CBE, ce n'est qu'à compter de cette date que le brevet européen confère à son titulaire, dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que ceux que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat (rappelons toutefois à ce propos qu'il convient en outre, dans certains cas, de se conformer aux prescriptions particulières de l'article 65 CBE concernant la traduction du fascicule de brevet). Enfin, c'est à partir de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen que commence à courir le délai de neuf mois pour former opposition, prévu à l'article 99 CBE.

4. La requérante fait observer à juste titre que la CBE ne comporte aucune disposition précisant les conditions à respecter en ce qui concerne la forme et le contenu de la mention dans le Bulletin européen des brevets de la délivrance du brevet européen. C'est donc à l'OEB de fixer en pratique les modalités applicables dans tous les cas pour la publication de cette mention au Bulletin européen des brevets.

5. Selon la pratique constante de l'OEB, le Bulletin européen des brevets comporte deux grandes parties, l'une (la partie I), contenant les indications relatives aux demandes publiées et l'autre (la partie II) les indications relatives aux brevets délivrés. Chacune de ces parties se subdivise à son tour en un certain nombre de sections et de sous-sections contenant chacune différentes indications, présentées dans un ordre précis. Dans les sections I.1 et II.1, les demandes ou les brevets sont classés selon la classification internationale des brevets. Ces deux sections diffèrent

beiden Abschnitte unterscheiden sich von den nachfolgenden Abschnitten der Hauptteile I und II insofern, als darin sämtliche Angaben zusammengefaßt sind, die sich auf die in der entsprechenden Ausgabe des Europäischen Patentblattes erwähnten Anmeldungen bzw. Patente beziehen, während in den nachfolgenden Abschnitten bloß einige dieser Angaben (wie Veröffentlichungsnummer, Anmeldedatum, Name des Anmelders oder Inhabers) unter Zwischenüberschriften angeordnet aufgeführt sind.

6. Im vorliegenden Fall wurde die Anmeldung im Europäischen Patentblatt Nr. 83/49 vom 7. Dezember 1983 veröffentlicht. Diese Veröffentlichung steht mit der (unter Abschnitt 5 hiervoor erwähnten) gefestigten Praxis des EPA völlig in Einklang. Tatsächlich sind in diesem Patentblatt unter Abschnitt I.1 sämtliche Angaben der Anmeldung, einschließlich des Anmeldedatums, des Prioritätstages und des Titels der Erfindung, aufgeführt. Dagegen ist (wie in Abschnitt II hiervoor bereits erwähnt) der im Europäischen Patentblatt Nr. 86/14 vom 2. April 1986 bekanntgemachte Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents insofern unvollständig, als die entsprechenden, unter Abschnitt II.1 anzugebenden gesamten Angaben fehlen, was offensichtlich auf ein Versehen beim Drucken dieses Patentblattes zurückzuführen ist.

7. Diese Unterlassung stellt ohne jeglichen Zweifel ein schwerwiegendes Versehen dar, so daß fraglich ist, ob der Hinweis auf die Erteilung des hier interessierenden Patents in diesem Patentblatt tatsächlich den Voraussetzungen entspricht, die erfüllt sein müssen, damit das europäische Patent gemäß Artikel 97 (4) EPU seine Rechtswirkung erlangt (und laut Artikel 64 (1) EPU seinem Inhaber dieselben Rechte gewährt, die ihm ein nationales Patent gewähren würde). Es ist deshalb verständlich, daß die Formalprüfungsstelle der Prüfungsabteilung des EPA, nachdem ihr der Fehler zur Kenntnis gebracht worden war, den Versuch unternahm, diesen Mangel zu beheben.

8. Beim Überlegen, welches Vorgehen in der vorliegenden Situation angemessen gewesen wäre, muß man zunächst einmal nach dem Zweck fragen, den der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt erfüllt. Abgesehen davon, daß er einen festen Zeitpunkt für den Beginn der Rechtswirkung des Patents in den benannten Vertragsstaaten festsetzt und dadurch den einstweiligen Schutz gemäß Artikel 67 EPU beendet, besteht der Hauptzweck des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents darin, der Öffentlichkeit, das heißt vor allem den Konkurrenten des Patentinhabers, Informationen zur Verfügung zu stellen, um ihnen damit die Möglichkeiten zu bieten, innerhalb der in Artikel 99 EPU vorgeschriebenen Frist von neun Monaten zu entscheiden, ob sie gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen wollen. Die Beschwerdeführerin macht indes zu Recht geltend, daß der Entschluß, gegen ein europäisches Patent Einspruch einzulegen, vernünftigerweise nicht bloß gestützt auf Angaben im Europäischen

patents listed in that particular issue of the Bulletin.

6. In the case under consideration the application was published in European Patent Bulletin No. 83/49 of 7 December 1983, in full accord with the practice described in point 5 above. Section I.1 contains all the usual particulars, including the filing and priority dates and the title of the invention. However, as mentioned in point II above the mention of grant published in Bulletin No. 86/14 of 2 April 1986 is incomplete in that it lacks the particulars that should be given under Section 11.1, obviously due to an oversight during printing.

7. This is without doubt a serious omission, and raises the question of whether the mention of grant of the European patent concerned as it appeared in the European Patent Bulletin in fact meets the requirements for it to take effect under Article 97(4) EPC and under Article 64(1) EPC confer on its proprietor the same rights as would a national patent. It is therefore understandable that the Formalities Section sought to put matters right when the error was made known.

8. The first question arising in considering what the appropriate procedure would have been in this situation is what purpose the mention of grant published in the Bulletin actually fulfils. Apart from fixing the date on which the patent begins to have legal force in the designated Contracting States, and thus ending the provisional protection under Article 67, its chief purpose is to provide the public - especially a patentee's competitors - with the information enabling them to decide within the nine-month period allowed by Article 99 EPC whether to oppose the European patent that has been granted. The appellants rightly argue in this connection that no sensible opponent would base this decision solely on the particulars published in the European Patent Bulletin but instead would normally first examine carefully the scope of protection conferred. This however can only be done satisfactorily on the basis of the patent specification, which Article 98 EPC requires the EPO to publish at the same time as the mention of grant. The latter's main purpose therefore is to

des sections suivantes des parties I et II en ce qu'elles regroupent toutes les indications afférentes aux demandes et aux brevets mentionnés dans le numéro concerné du Bulletin européen des brevets, alors que, dans les sections suivantes, ne figurent que quelques-unes de ces indications (telles que le numéro de la publication, la date de dépôt, le nom du demandeur ou du titulaire), énumérées sous des sous-titres.

6. Dans la présente espèce, la demande a été publiée dans le Bulletin européen des brevets n° 83/49 du 7 décembre 1983. Cette publication était tout à fait conforme à la pratique constante de l'OEB (telle qu'elle vient d'être décrite ci-dessus au point 5). Toutes les indications relatives à la demande figurent effectivement à la section I.1 de ce Bulletin (y compris la date du dépôt, la date de priorité et le titre de l'invention). Par contre (ainsi que cela a déjà été signalé ci-dessus au point II), la mention de la délivrance du brevet européen, publiée au Bulletin européen des brevets n° 86/14 du 2 avril 1986, est incomplète dans la mesure où il y manque certaines indications qui devraient figurer à la section II.1. ce qui est manifestement dû à une erreur commise lors de l'impression du Bulletin.

7. Cette omission constitue sans aucun doute une erreur grave, et il est permis de se demander si la mention de la délivrance du brevet en question dans ce Bulletin remplit vraiment les conditions requises pour que le brevet européen produise des effets juridiques, conformément à l'article 97(4) CBE (et pour que, conformément à l'article 64(1) CBE, il confère à son titulaire les mêmes droits que ceux que lui conférerait un brevet national). Il est donc compréhensible que la Section des formalités de la Division d'examen de l'OEB ait tenté de remédier à cette irrégularité après avoir été avisée de l'erreur.

8. Si l'on réfléchit à ce qu'il aurait convenu de faire dans cette situation, il faut tout d'abord s'interroger sur l'objectif que poursuit la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen. La mention de la délivrance du brevet européen, outre qu'elle détermine le moment où le brevet commence à produire des effets dans les Etats contractants désignés, mettant ainsi fin à la protection provisoirement conférée au demandeur en vertu de l'article 67 CBE, a pour but essentiel d'informer le public, c'est-à-dire avant tout les concurrents du titulaire du brevet, et de leur donner ainsi les moyens de décider, dans le délai de neuf mois fixé à l'article 99 CBE, s'ils veulent faire opposition au brevet européen qui a été délivré. Toutefois, la requérante allègue, non sans raison, que la décision de faire opposition à un brevet européen ne peut raisonnablement être prise sur la seule base des indications fournies dans le Bulletin européen des brevets. Normalement, une telle décision suppose bien au contraire que l'étendue de la protec-

Patentblatt gefaßt werden kann. Vielmehr setzt dieser Entschluß unter normalen Umständen voraus, daß der Schutzzumfang des erteilten europäischen Patents zuvor sorgfältig untersucht wird. Eine derartige Untersuchung ist aber nur dann einwandfrei durchführbar, wenn sie auf der Grundlage der Patentschrift erfolgt, die gemäß Artikel 98 EPU vom EPA gleichzeitig mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents herausgegeben wird. Folglich dient der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt hauptsächlich dem Zweck, auf die Patenterteilung aufmerksam zu machen. Je nach den Umständen kann damit ein sorgfältiges Studium der Patentschrift durch interessierte Kreise ausgelöst werden, dessen Zweck in der Suche nach konkreten Einspruchsmöglichkeiten besteht.

9. Es ist zweifellos richtig, daß die im vorliegenden Fall erfolgte Weglassung der gesamten Angaben unter Abschnitt II.1 des Europäischen Patentblattes ein klares Erkennen der Sachlage über das übliche Maß hinaus erschwert hat. Aus diesem Grunde ist nicht gänzlich auszuschließen, daß gewisse tendenziell interessierte Personen der Erteilung des vorliegenden europäischen Patents wegen dieses Mangels nicht die übliche Beachtung geschenkt haben. Da aber die interessierten Kreise das Verfahren der Veröffentlichung europäischer Patentanmeldungen in der Regel ziemlich genau zu überwachen pflegen, ist nach Auffassung der Kammer davon auszugehen, daß die große Mehrheit der zu diesen Kreisen gehörenden Personen außer den unter Abschnitt II.1 aufgeführten Angaben noch zusätzlich die in den übrigen Abschnitten enthaltenen Mitteilungen ermittelt hätte und daß im Hinblick auf die Erfüllung des hiervor genannten Hauptzweckes des Hinweises auf die Erteilung des vorliegenden europäischen Patents die in den Abschnitten II.2 bis II.4 des Europäischen Patentblattes Nr. 86/14 aufgeführten, mit der Internationalen Patentklassifikation in Zusammenhang gebrachten Angaben (einschließlich der richtigen Veröffentlichungs- und Anmeldenummer sowie des Namens des Patentinhabers) hinreichend sind. Darüber hinaus ist in diesem Kontext noch anzumerken, daß im hypothetischen Fall einer Person, die nicht rechtzeitig Einspruch gegen das erteilte europäische Patent im Sinne von Artikel 99 EPU einlegt, weil sie den Hinweis auf die Erteilung dieses Patents nicht beachtet hat, immer noch die Möglichkeit besteht, nach den Gesetzen der benannten Vertragsstaaten Nichtigkeitsverfahren in die Wege zu leiten (vgl. Artikel 138 EPU).

10. Unter diesen Umständen sowie eingedenk der Tatsache, daß der Patentinhaber ein berechtigtes Interesse daran hat, nicht auf Rechte verzichten zu müssen, auf deren Vorhandensein er sich aus stichhaltigen Gründen verlassen durfte, verfügt die Kammer, daß die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des vorliegenden europäischen Patents im Europäischen Patentblatt Nr. 86/14 vom 2. April 1986 die in Artikel 97 (4) EPU genannten Anforderde-

make known the fact that a patent has been granted. This may, depending on the circumstances, prompt interested parties to study the specification carefully in order to find specific grounds on which to oppose it.

9. In the present case failure to print any particulars in Section II.1 of the Bulletin undoubtedly impeded a clear ascertaining of facts to a more than normal degree and it is not impossible that the omission may have caused certain interested parties to pay the grant of this patent less than their usual attention. Since, however, those concerned normally keep a fairly close check on European applications and patents published, the Board feels it safe to assume that the great majority would have seen the further particulars given in the other sections and that the information given in Sections II.2 to II.4 of European Patent Bulletin No. 86/14, namely the listing by International Patent Classification with correct application and publication Nos. and the patentee's name, are sufficient for the main purpose of the mention of grant defined above. If moreover one of them failed to oppose the patent within the period allowed by Article 99 EPC because of a failure to notice the mention of its grant he would still be left with the possibility of revocation proceedings under the laws of the designated Contracting States (cf. Article 138 EPC).

10. In these circumstances, and because the patentees have a legitimate interest in not foregoing rights on which they should be able to rely, the Board rules that the mention of the grant of the European patent in suit in European Patent Bulletin No. 86/14 of 2 April 1986 fulfils the requirements of Article 97(4) EPC, and that the decision to grant the European patent of 20 February 1986 therefore took effect on that date. The Head of Formalities' action in

tion conférée par le brevet européen qui a été délivré ait au préalable fait l'objet d'une analyse approfondie. Cette analyse ne peut être effectuée dans de parfaites conditions que si elle se fonde sur le fascicule du brevet qui, conformément à l'article 98 CBE, est publié par l'OEB en même temps que la mention de la délivrance du brevet européen. Par conséquent, la mention de la délivrance du brevet européen dans le Bulletin européen des brevets vise essentiellement à signaler qu'un brevet a été délivré. Ceci peut le cas échéant inciter les milieux intéressés à étudier soigneusement le fascicule du brevet, afin de rechercher s'il existe des possibilités concrètes de faire opposition.

9. Il est incontestable que, dans la présente espèce, l'omission de l'ensemble des indications devant figurer à la section II.1 du Bulletin européen des brevets a compliqué outre mesure l'appréhension des faits. Pour cette raison, il n'est pas impossible que, du fait de cette erreur, certaines personnes susceptibles d'être intéressées n'aient pas accordé à la délivrance dudit brevet européen toute l'attention habituelle. Cependant, étant donné que, en règle générale, les milieux intéressés suivent d'assez près la procédure de publication des demandes de brevet européen, la Chambre estime que l'on peut considérer que la grande majorité des personnes appartenant à ces milieux intéressés ont consulté, outre les indications figurant à la section II.1, celles fournies dans les autres sections, et qu'en ce qui concerne l'objectif essentiel de la mention de la délivrance du brevet, tel qu'il vient d'être rappelé, les indications mises en relation avec le classement selon la classification internationale des brevets qui ont été données aux sections II.2, II.3 et II.4 du Bulletin européen des brevets n° 86/14 (dont le numéro exact de la publication et du dépôt, ainsi que le nom du titulaire), peuvent être considérées comme suffisantes. En outre, il convient également d'observer, dans le même ordre d'idées, qu'une personne qui n'aurait pas fait opposition à un brevet européen dans le délai fixé à l'article 99 CBE, parce qu'elle n'aurait pas pris garde à la mention de la délivrance de ce brevet, aurait toujours la possibilité d'intenter une action en nullité conformément aux dispositions de la législation nationale des Etats contractants désignés (cf. article 138 CBE).

10. Dans ces conditions, et compte tenu du fait qu'il est de l'intérêt légitime du titulaire du brevet de ne pas renoncer à des droits que, pour de solides raisons, il pouvait supposer exister, la Chambre décide que, dans la présente espèce, la publication au Bulletin européen des brevets n° 86/14 du 2 avril 1986 de la mention de la délivrance du brevet européen remplissait les conditions énoncées à l'article 97(4) CBE et que donc, la décision du 20 février 1986



rungen erfüllt und daß die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents vom 20. Februar 1986 demzufolge ebenfalls am 2. April 1986 wirksam geworden ist. Somit ging die vom Leiter der Formalprüfungsstelle der Prüfungsabteilung des EPA ergriffene Maßnahme, nämlich diese Bekanntmachung für "null und nichtig" zu erklären, eindeutig zu weit und kann daher nicht als rechtmäßig betrachtet werden. Dasselbe gilt in bezug auf den nachträglichen Erlaß einer neuen Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents sowie die anschließend erfolgte Bekanntmachung eines neuen Hinweises auf die Erteilung. Nach Ansicht der Kammer hätte diese Maßnahme, um angemessen zu sein, sich darauf beschränken müssen, im Abschnitt II.12 des Europäischen Patentblattes eine Berichtigung zu veröffentlichen, die die in Abschnitt II.1 fehlenden Angaben zum Inhalt gehabt hätte.

11. Um möglichen Mißverständnissen vorzubeugen, sei an dieser Stelle jedoch nachdrücklich hervorgehoben, daß die Schlußfolgerung, zu der die Kammer im vorliegenden Fall gelangt, keinesfalls zur Annahme verleiten darf, die gegenwärtige Veröffentlichungspraxis des EPA müsse geändert werden. Nach Ansicht der Kammer hat diese Praxis sich nämlich zum Ziel gesetzt, die Öffentlichkeit klar und umfassend zu informieren, was sicher zu befürworten ist. Sie ist, soweit erkennbar, hierzu auch hervorragend geeignet. Es bestehen folglich keine triftigen Gründe, diese bewährte Praxis zu ändern. Im übrigen sind durchaus Fälle denkbar, in denen die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents derartige Mängel aufweist, daß sie als rechtmäßig zu betrachten ist, was zwangsläufig eine neue Bekanntmachung dieses Hinweises erforderlich macht. Dies dürfte beispielsweise immer dann zutreffen, wenn die Bekanntmachung offenkundig irreführende Angaben über erhebliche Tatsachen enthält. Daher bleibt nichts anderes übrig, als jeden Fall einzeln in materiell-rechtlicher Hinsicht zu analysieren.

12. Da gemäß Anordnung der Kammer im Abschnitt 10 hiervor der 2. April 1986 als das korrekte Datum der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des vorliegenden europäischen Patents zu betrachten ist, endete die Verpflichtung zur Zahlung von Jahresgebühren an das EPA noch bevor am 31. Mai 1986 die Gebühren für das vierte Jahr fällig wurden (Artikel 86 und Regel 37 EPÜ). Die von der Beschwerdeführerin für dieses Jahr an das EPA gezahlten Gebühren und Zuschlagsgebühren sind deshalb, wie beantragt, zurückzuzahlen.

13. Weder im EPÜ noch anderswo ist eine gesetzliche Grundlage ausfindig zu machen, gestützt auf die eine Beschwerdekammer ermächtigt wäre, sich mit Klagen zu befassen, die gegen das EPA gerichtete Ersatzforderungen für angeblich bei der Durchführung eines Erteilungsverfahrens entstandene Schäden betreffen (vgl. Artikel 9 EPÜ). Der diesbezügliche Antrag der Be-

declaring that mention null and void thus clearly went too far and cannot be upheld. The same goes for the subsequent new decision to grant and publication of a new mention of the grant. In the Board's view all that was necessary was to publish a correction in Section II.12 of a later issue of the Bulletin giving the particulars originally omitted from Section II.1.

11. To prevent any misunderstanding the Board would emphasise that its conclusion in this case in no way implies that the EPO should change its existing practice in the matter of publication, whose purpose of providing the public with clear and comprehensive information it fully endorses. The practice, moreover, would seem excellently designed to fulfil that objective. There is thus no cause for the EPO to change its tried and tested practice. However it is quite possible to conceive of circumstances - were the EPO for example to publish obviously misleading information on salient points - in which publication of the mention of grant might be so flawed as to be invalid, in which case it would have to be repeated. Each case must therefore be judged on its substantive merits.

12. Given the Board's ruling in point 10 above that 2 April 1986 is to be regarded as the correct date of publication of the mention of grant, the obligation to pay renewal fees to the EPO ended before the fourth-year fee fell due on 31 May 1986 (Article 86 and Rule 37 EPC). The fee plus additional fee paid for that year must therefore be refunded, as the appellants have requested.

13. Neither the EPC nor any other legal text empowers the Board of Appeal to consider claims against the EPO for compensation in respect of loss or damage allegedly sustained in the course of European patent grant proceedings (cf. Article 9 EPC). The Board therefore dismisses the appellants' request for reimbursement of additional costs resulting from the two mentions

relative à la délivrance du brevet européen a pris elle aussi effet le 2 avril 1986. Il s'ensuit que, en déclarant cette publication comme "nulle et non avenue", le chef de la Section des formalités de la Division d'examen de l'OEB a pris manifestement une mesure excessive, qui ne peut être considérée comme valable d'un point de vue juridique. Il en va de même pour ce qui est de la nouvelle décision, relative à la délivrance du brevet européen, émise ultérieurement, et de la nouvelle publication de la mention de la délivrance du brevet. Selon la Chambre, il aurait été raisonnable de se borner à publier à la section II.12 du Bulletin européen des brevets un rectificatif comportant les indications qui manquaient à la section II.1.

11. Toutefois, pour prévenir tout malentendu, la Chambre tient à préciser clairement ici qu'en dépit de ce qu'elle vient d'affirmer, il n'y a pas lieu de conclure que la pratique actuelle de l'OEB en matière de publication doit être modifiée. Selon la Chambre, cette pratique vise en effet à fournir au public des informations claires et exhaustives, et l'on ne peut assurément qu'approuver cet objectif. Ayant fait ses preuves, elle convient d'ailleurs tout à fait à cette fin, pour autant qu'on puisse en juger, et il n'y a donc pas de raison sérieuse de la modifier. Il est tout à fait possible au demeurant que dans certains cas la publication de la mention de la délivrance du brevet comporte des irrégularités telles qu'elle doit être considérée comme dénuée de toute valeur juridique, si bien qu'une nouvelle publication devient indispensable. Cela devrait notamment toujours être le cas lorsque les indications fournies lors de la publication sont manifestement entachées d'erreurs sur des points importants. Aussi, la seule solution est-elle d'apprécier individuellement cas par cas au regard du droit.

12. La Chambre ayant décidé au point 10 ci-dessus que, dans la présente espèce, le 2 avril 1986 doit être considéré comme étant la date correcte de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen, l'obligation de payer à l'OEB les taxes annuelles a pris fin avant le 31 mai 1986, date à laquelle la taxe pour la quatrième année est devenue exigible (article 86 et règle 37 CBE). La taxe et la surtaxe que la requérante a acquittées à l'OEB au titre de cette année doivent donc lui être remboursées, comme elle l'a demandé.

13. Ni dans la CBE, ni dans quelque autre texte que ce soit, il n'existe de dispositions autorisant une chambre de recours à statuer sur des demandes en réparation de dommages causés par l'OEB au cours du déroulement de la procédure de délivrance de brevet (cf. article 9 CBE). La requête formulée à ce propos par la requérante (remboursement des frais supplémentaires engen-

schwerdeführerin (auf Erstattung der durch die zwei Hinweise auf die Patenterteilung entstandenen zusätzlichen Kosten) ist daher zurückzuweisen, ohne daß die Kammer darüber hinaus befugt wäre, sich zur rechtlichen Beurteilung der Sachlage zu äußern.

...

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Im Europäischen Patentblatt ist bekanntzumachen, daß die Entscheidung über die Erteilung des vorliegenden europäischen Patents am 2. April 1986 wirksam wurde und daß die zweite Entscheidung über die Erteilung desselben Patents vom 11. Dezember 1986 keine Wirkung entfaltete.

...

5. Der Antrag auf Ersatz des Schadens wird zurückgewiesen.

of grant without being in any way able to pronounce on its legal merits.

...

#### Order

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

1. The contested decision is set aside.
2. A notice is to be published in the European Patent Bulletin stating that the decision to grant the European patent in question took effect on 2 April 1986, and that the second decision of 11 December 1986 granting the same patent remained without effect.

...

5. The claim for damages is dismissed.

drés par les deux mentions de la délivrance du brevet) doit donc être rejetée, sans que la Chambre puisse en outre porter une appréciation d'ordre juridique sur les faits.

...

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. Il convient de signaler dans le Bulletin européen des brevets que la décision relative à la délivrance du présent brevet européen a pris effet le 2 avril 1986, et que la deuxième décision, en date du 11 décembre 1986, concernant la délivrance du même brevet, n'a pas produit effet.

...

5. La requête en réparation du dommage est rejetée.

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 23. Juli 1987 T 291/85 - 3.3.1\*) (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: F. Antony  
R. Schulte

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
Bayer AG

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
Enichem Polimeri S.p.A.

**Stichwort:** Katalysator/BAYER

**Artikel:** 54, 56 EPÜ

**Schlagwort:** "Neuheit - Kombination von Erfindungslehre und referiertem Stand der Technik" - "Erfinderische Tätigkeit (bejaht) - Abkehr vom Stand der Technik in Verbindung mit Teilauswahl"

#### Leitsatz

*Informiert eine Entgegenhaltung ausführlich über die Weiterentwicklung eines dort ohne Referenzangabe nur ganz allgemein dargestellten Standes der Technik, so ist es bei der Neuheitsprüfung unzulässig, diese allgemeinen*

### Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 23 July 1987 T 291/85 - 3.3.1\*) (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
Members: F. Antony  
R. Schulte

**Patent proprietor/Respondent:**  
Bayer AG

**Opponent/Appellant:** Enichem Polimeri SpA

**Headword:** Catalyst/BAYER

**Article:** 54, 56 EPC

**Keyword:** "Novelty - Combination of teaching of invention and reference state of the art" - "Inventive step (affirmed) - Departure from prior art in conjunction with partial selection"

#### Headnote

*If a citation gives detailed information about a further development of a prior art described only in very general terms without quoting a specific source, it is not permissible in examining for novelty to combine these general statements*

### Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 23 juillet 1987 T 291/85 - 3.3.1\*) (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn  
Membres: F. Antony  
R. Schulte

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

**Opposant/requérant:** Enichem Polimeri S.p.A.

**Référence:** Catalyseur/BAYER

**Article:** 54, 56 CBE

**Mot clé:** "Nouveauté - combinaison de l'enseignement découlant d'une invention avec l'état de la technique cité en référence" - "Activité inventive (oui) - distance prise par rapport à l'état de la technique, assortie de la sélection d'une partie de l'objet d'une invention".

#### Sommaire

*Si une antériorité fournit des informations détaillées sur un perfectionnement apporté par rapport à un état de la technique qu'elle ne présente que de façon tout à fait générale et sans la moindre référence, il n'est pas permis,*

\*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

\*) This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

\*) Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich), moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

Angaben mit solchen spezifischen Ausführungen zu kombinieren, die lediglich im Zusammenhang mit der Erläuterung zur Weiterentwicklung beschrieben sind, sofern ein Fachmann diese Kombination der Entgegenhaltung nicht entnommen hätte.

with the specific statements made solely in order to explain the said development unless a person skilled in the art would have made the combination when reading the citation.

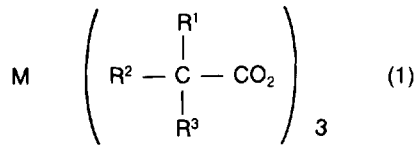
lors de l'examen de la nouveauté, de combiner lesdites indications générales avec ces indications spécifiques, données uniquement dans le but d'expliquer le perfectionnement apporté, dès lors que l'homme du métier n'aurait pas trouvé dans l'antériorité l'idée de cette combinaison

### Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung 79 104 244.3, die am 31. Oktober 1979 mit deutscher Priorität vom 11. November 1978 eingereicht worden war, wurde am 11. Mai 1983 das europäische Patent 11 184 auf der Grundlage von zehn Ansprüchen erteilt. Die unabhängigen Ansprüche 1, 9 und 10 lauteten wie folgt:

"1. Katalysator, bestehend aus:

A. einem Carboxylat der Seltenen Erden der Formel



B. einem Aluminiumalkyl  $Al(R^4)_3$  und/oder  $(R^4)_2AlH$

C. einer weiteren Lewissäure, wobei in den Formeln

M ein dreiwertiges Element der Seltenen Erden mit den Ordnungszahlen 57 bis 71,

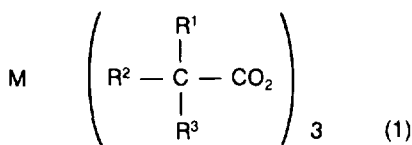
$R^1$ ,  $R^2$  und  $R^3$  gleich oder verschiedenen Alkylreste mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen, wobei die Summe aller C-Atome in den Substituenten 6 bis 20 beträgt, und

$R^4$  einen Alkylrest mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeuteten, mit der Ausnahme eines Katalysators, der ein Umsetzungsprodukt der Komponente A der Formel 1, wobei die Summe aller C-Atome in den Substituenten 6 bis 19 beträgt, mit einer Teilmenge der Komponente B enthält, wenn B die Bedeutung Aluminium-Trialkyl hat.

9. Verfahren zur Polymerisation von konjugierten Dienem in homogener Lösung, dadurch gekennzeichnet, daß ein Katalysator gemäß Ansprüchen 1 bis 8 verwendet wird.

10. Verfahren zur Herstellung eines Katalysators gemäß Ansprüchen 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß man

a) ein Carboxylat der Seltenen Erden der Formel



b) ein Aluminiumalkyl  $Al(R^4)_3$  und/oder  $(R^4)_2AlH$

c) eine Lewissäure

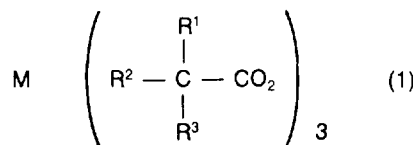
in einem inerten organischen Lösungsmittel bei Temperaturen von -30 bis 80 °C in beliebiger Reihenfolge mischt."

### Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 11 184 was granted on 11 May 1983 on the basis of European patent application No. 79 104 244.3, filed on 31 October 1979 claiming a German priority of 11 November 1978. It had ten claims, independent Claims 1, 9 and 10 of which read as follows:

"1. A catalyst consisting of:

A) a rare earth carboxylate having the formula



B) an aluminium alkyl  $Al(R^4)_3$  and/or  $(R^4)_2AlH$  and

C) a further Lewis acid.

In the formulae M is a trivalent rare earth element with an atomic number between 57 and 71,  $R^1$ ,  $R^2$  and  $R^3$

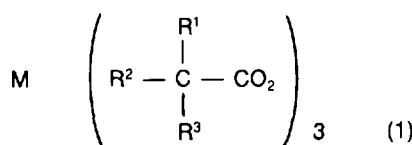
are identical or different alkyl radicals with 1 to 10 carbon atoms, the sum of all the C atoms in the substituents being between 6 and 20, and  $R^4$  is an alkyl radical with 1 to 10 carbon atoms,

with the exception of a catalyst which contains a reaction product of component A of formula 1 in which the sum of all the C atoms in the substituents is between 6 and 19, with a proportion of component B, when B is aluminium trialkyl.

9. A process for the polymerisation of conjugated dienes in homogeneous solution, wherein a catalyst as claimed in Claims 1 to 8 is used.

10. A process for producing a catalyst as claimed in Claims 1 to 8, wherein

(a) a rare earth carboxylate having the formula



(b) an aluminium alkyl  $Al(R^4)_3$  and/or  $(R^4)_2AlH$  and

(c) a Lewis acid

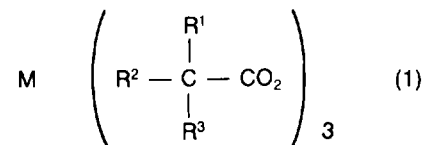
are mixed in any sequence in an inert organic solvent at temperatures of -30 to +80°C."

### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 79 104 244.3, déposée le 31 octobre 1979, pour laquelle était revendiquée la priorité d'une demande déposée en Allemagne le 11 novembre 1978, a donné lieu, le 11 mai 1983, à la délivrance du brevet européen n° 11 184, comportant 10 revendications. Les revendications indépendantes 1, 9 et 10 s'énonçaient comme suit:

"1. Catalyseur comprenant:

A. un carboxylate de terres rares de formule:



B. un composé d'aluminium-alkyle  $Al(R^4)_3$  et/ou  $(R^4)_2AlH$

C. un autre acide de Lewis,

M représente un élément trivalent de terres rares portant les numéros d'ordre 57 à 71,

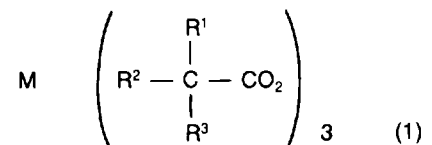
$R^1$ ,  $R^2$  et  $R^3$  sont identiques ou différents et représentent chacun un groupe alkyle contenant 1 à 10 atomes de carbone, la somme de tous les atomes de carbone des substituants étant de 6 à 20, et

$R^4$  représente un groupe alkyle contenant 1 à 10 atomes de carbone, à l'exception d'un catalyseur qui contient un produit réactionnel du composant A de formule 1, la somme de tous les atomes de carbone des substituants étant de 6 à 19, avec une quantité partielle du composant B, lorsque B représente un composé d'aluminium-tri-alkyle.

9. Procédé de polymérisation de diènes conjugués en solution homogène, caractérisé en ce qu'on utilise un catalyseur suivant les revendications 1 à 8.

10. Procédé de préparation d'un catalyseur suivant les revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'on mélange:

a) un carboxylate de terres rares de formule



b) un composé d'aluminium-alkyle  $Al(R^4)_3$  et/ou  $(R^4)_2AlH$

c) un acide de Lewis

dans un solvant organique inerte à des températures comprises entre -30° et +80°C dans n'importe quel ordre.

II. Gegen die Patenterteilung legte die jetzige Beschwerdeführerin am 10. Februar 1984 wegen fehlender Neuheit und erfinderischer Tätigkeit Einspruch ein und stützte sich dabei auf eine Reihe von Dokumenten, von denen zuletzt nur noch (1b) GB-A- 1 294 725 zur Diskussion stand.

III. Nachdem ein hilfsweiser Antrag der Einsprechenden auf mündliche Verhandlung am 18. Juni 1985 zurückgezogen worden war, wurde der Einspruch im schriftlichen Verfahren mit Entscheidung vom 8. Oktober 1985 zurückgewiesen.

Die Entscheidung erkennt die Neuheit des Patentgegenstandes an, da keines der entgegengehaltenen Dokumente ein Katalysatorsystem, dessen Herstellung oder seine Verwendung offenbare, bei dessen einer Komponente es sich um ein Salz einer Seltenen Erde mit einer **tertiären** Monocarbonsäure handelt.

Der Patentgegenstand beruhe auch auf erfinderischer Tätigkeit;

...

IV. Gegen diese Entscheidung hat die unterlegene Einsprechende am 4. Dezember 1985 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben und diese am 7. Februar 1986 begründet. Sie bestreitet die Ausführungen der angefochtenen Entscheidung.

Es fehle jedenfalls an einer klaren Abgrenzung des Streitpatentes gegenüber (1b), wo auch bereits gesagt sei, daß frisch zubereitete Katalysatoren häufig aktiver sind als gealterte.

V. Die Beschwerdegegnerin tritt dem entgegen und unterscheidet bei der Offenbarung von (1b) zwischen - einerseits - der dortigen Schilderung des Standes der Technik, in welchem Zusammenhang Salze Seltener Erde speziell mit **tertiären** Monocarbonsäuren **nicht** erwähnt seien, und - andererseits - der dortigen Erfindungsbeschreibung, zu der auch das Altern des Katalysators in Gegenwart eines konjugierten Diens gehöre, das gemäß Streitpatent **nicht** vorgesehen sei. Allein durch den Wegfall dieser Alterung werde schon die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit des Patentgegenstandes begründet.

...

VI. In der mündlichen Verhandlung am 23. Juli 1987 verteidigt die Beschwerdeführerin ihr Patent nur noch in eingeschränktem Umfang: Bei unveränderten Ansprüchen 2 bis 9 lautet nunmehr der Anfang von Anspruch 1 statt "Katalysator, bestehend aus ..." neu "In Lösungsmitteln für die Dienpolymerisation homogen löslicher Katalysator, erhalten durch Zugabe und Mischen der Katalysatorbestandteile zum Polymerisationsansatz, bestehend aus ..."; und in Anspruch 10 stehen anstelle des letzten Wortes "mischt" die Worte "dem Polymerisationsansatz zufügt". Dadurch hat sich die Beschwerdegegnerin, wie sie auf Anfrage mündlich bestätigt, auf in situ hergestellte Kataly-

II. The present appellants filed opposition to the patent on 10 February 1984 on the grounds of lack of novelty and inventive step, citing a number of documents of which ultimately only (1b) GB-A-1 294 725 remained under discussion.

III. After the opponents had withdrawn their alternative request for oral proceedings on 18 June 1985 the opposition was rejected in written proceedings by a decision dated 8 October 1985.

The decision recognises the subject-matter of the patent as novel on the grounds that none of the citations disclosed a catalyst system in which one of the components was a salt of a rare earth with a **tertiary** monocarboxylic acid, nor the preparation or use of such a catalyst.

The subject-matter of the patent also involved inventive step.

...

IV. The opponents appealed against this decision on 4 December 1985, paying the prescribed fee at the same time, and filed a statement of grounds on 7 February 1986.

They maintained that the patent in suit was not clearly delimited vis-à-vis (1b), in which it was already stated that freshly prepared catalysts are often more active than those which have undergone ageing.

V. The respondents countered by drawing a distinction in the disclosure of (1b) between the statement of the prior art, where salts of rare earths containing **tertiary** monocarboxylic acids are **not** mentioned, and the description of the invention which included mention of the ageing of the catalyst in the presence of a conjugated diene, which was **not** referred to in the patent in suit. The mere fact that ageing was not a factor justified regarding the subject-matter of the patent as novel and involving inventive step.

...

VI. In oral proceedings on 23 July 1987 the respondents defended their patent only in a limited scope. While Claims 2 to 9 remained unchanged, the beginning of Claim 1 no longer read "A catalyst consisting of ..." but "A catalyst which is homogeneously soluble in solvents for diene polymerisation and obtained by adding and mixing the catalyst components to the polymerisation formulation, consisting of ..."; and in Claim 10 the word "mixed" is replaced by the words "added to the polymerisation orally when requested, the respondents thereby restricted themselves to catalysts prepared *in situ* (Claims 1 to 8), processes for their preparation (Claim

II. Le 10 février 1984, la requérante actuelle a fait opposition au brevet pour cause d'absence de nouveauté et d'activité inventive, en se fondant sur toute une série de documents, dont finalement seul le document (1b) GB-A- 294 725 a été pris en compte.

III. L'opposante ayant, le 18 juin 1985, retiré une demande de procédure orale qu'elle avait formulée à titre subsidiaire, la procédure écrite a abouti au rejet de l'opposition, par décision en date du 8 octobre 1985.

Dans cette décision, il est reconnu que l'objet du brevet est nouveau parce qu'aucun des documents antérieurs cités ne divulgue de système catalytique, ni la préparation ou l'utilisation d'un tel système, dont l'un des constituants est un sel de terre rare et d'acide **tertiaire** monocarboxylique.

L'objet du brevet implique également une activité inventive:

...

IV. Le 4 décembre 1985, l'opposante a formé un recours contre cette décision, qui ne faisait pas droit à sa requête, et elle a acquitté la taxe prévue; le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 7 février 1986. Elle conteste les arguments développés dans ladite décision,

...

et fait valoir qu'en tout cas, le brevet en litige n'est pas clairement délimité par rapport au document (1b) dans lequel il est dit déjà que les catalyseurs nouvellement "préformés" sont souvent plus actifs que ceux qui ont été autorisés à vieillir avant utilisation.

V. L'intimée riposte en montrant qu'il convient de distinguer dans l'exposé du document (1b) d'une part la description de l'état de la technique, dans lequel il n'est **pas** question précisément de sels de terres rares issus d'acides **tertiaires** monocarboxyliques, et, d'autre part, la description de l'invention, laquelle porte notamment sur un processus qui n'est pas prévu dans le brevet en litige, à savoir le vieillissement du catalyseur en présence d'un diène conjugué. Ne serait-ce qu'en raison de l'abandon de ce processus de vieillissement, on peut à bon droit conclure à la nouveauté de l'objet du brevet en litige et à l'existence d'une activité inventive.

...

VI. A présent, dans le cadre de la procédure orale du 23 juillet 1987, l'intimée ne défend plus qu'une partie de son brevet: les revendications 2 à 9 n'ont pas été modifiées, par contre, la revendication 1, au lieu de commencer par "Catalyseur comprenant ...", commence désormais ainsi: "Catalyseur soluble de façon homogène dans les solvants appropriés pour la polymérisation des diènes, obtenu par ajout et mélange des constituants catalytiques à la charge de polymérisation, comprenant ..."; dans la revendication 10, le mot "mélange" est remplacé par "ajoute à la charge de polymérisation". L'intimée a confirmé verbalement, en réponse à une question qui lui a été

satoren (Ansprüche 1 bis 8), Verfahren zu deren Herstellung (Anspruch 10) sowie Polymerisationsverfahren unter Verwendung so hergestellter Katalysatoren (Anspruch 9) beschränkt.

### Entscheidungsgründe

...

5. Der Gegenstand des Streitpatents betrifft einen Katalysator (Ansprüche 1 bis 8), ein Verfahren zur Polymerisation, bei dem ein solcher verwendet wird (Anspruch 9), und ein Verfahren zur Herstellung dieses Katalysators (Anspruch 10). Da Neuheit und Beruhen auf erfinderischer Tätigkeit, falls sie für den Katalysator als solchen zu bejahen sein sollten, mit Sicherheit auch für die Verfahren gegeben wären, in welchem er verwendet bzw. durch welches er hergestellt wird - ein Umkehrschluß wäre natürlich nicht ohne weiteres möglich -, wird zunächst nur von dem Katalysator als solchem gesprochen.

6. Nächster und - jedenfalls nach Wegfall von (8) - einzig relevanter Stand der Technik ist (1b). Dort wird, ausgehend von einem referierten, aber nicht durch Quellenangabe identifizierten vorausgehenden Stand der Technik, auf dessen Inhalt im folgenden noch einzugehen sein wird, ein Katalysator für die Dienpolymerisation beschrieben, der die folgenden Komponenten enthält (vgl. Anspruch 1):

a) eine Organoaluminiumverbindung mit Al-C-Bindung(en), z.B. Triäthylaluminium (Seite 2, Zeile 29) oder Diäthylaluminiumhydrid (Seite 2, Zeilen 9 bis 10);

b) eine Metallkoordinationsverbindung, deren Metall insbesondere eine Seltene Erde (Ordnungszahl 57 bis 71) ist, z.B. Cer- und Neodymneodecanoat (Seite 2, Zeilen 108 bzw. 112) als Repräsentanten von Salzen Seltener Erden (mit tertiären Monocarbonsäuren (genauer: mit Trialkyl-essigsäuren);

c) eine Verbindung mit ein oder mehr "Halidionen", z.B. Diäthylaluminiumbromid (Seite 3 Zeilen 14 bis 15); und - zwingend -

d) eine durch Präformieren und Altern des vorgenannten Systems in Gegenwart kleinerer Mengen eines konjugierten Diens gebildete Komponente (Seite 7, Zeilen 36 bis 41).

7. Davon unterscheidet sich der Katalysator nach dem Streitpatent, dessen **ausschließliche** Komponenten A, B und C (siehe die Worte "bestehend aus" in Anspruch 1) den unter b), a) bzw. c) erwähnten Komponenten nach (1b) weitgehend, wenn auch nicht deckungsgleich entsprechen - vgl. die allgemeine Formel (1) in Anspruch 1 und die Erwähnung von Triäthylalumi-

10) and polymerisation processes using catalysts thus prepared (Claim 9).

### Reasons for the Decision

...

5. The contested patent relates to a catalyst (Claims 1 to 8), a polymerisation process in which the said catalyst is used (Claim 9) and a process for preparing it (Claim 10). Since if the catalyst itself is novel and involves an inventive step the same will certainly apply to the processes for its preparation and use - though the converse is of course not necessarily the case - the Board will first consider only the catalyst per se.

6. The closest and - certainly once (8) has been eliminated - only relevant prior art is (1b). It describes a catalyst for diene polymerisation, taking as its starting-point a previous prior art to which reference is made but whose source is not identified and which will be discussed further below. The catalyst has the following components (cf. Claim 1):

(a) an organoaluminium compound with Al-C bond(s), such as triethylaluminium (page 2, line 29) or diethylaluminium hydride (page 2, lines 9 to 10);

(b) a metal co-ordination compound whose metal is in particular a rare earth (atomic No. between 57 and 71), such as cerium neodecanoate and neodymium neodecanoate (page 2, lines 108 and 112), being one of the salts of rare earths with tertiary monocarboxylic acids (more precisely with trialkyl acetic acids);

(c) compound with one or more "halidions", e.g. diethylaluminium bromide (page 3, lines 14 to 15); and, as an essential component,

(d) a product obtained by advance preparation and ageing of the above system in the presence of smallish quantities of a conjugated diene (page 7, lines 36 to 41).

7. The catalyst of the patent in suit whose **sole** components A, B and C (as witness the words "consisting of" in Claim 1) are largely similar, even if not identical, to the components (b), (a) and (c) of the catalyst of (1b) - cf. the general formula (1) in Claim 1 and the mention of triethylaluminium (page 4, line 29) and diethylaluminium hydride (page 4, line 38) and of the Lewis acid dieth-

posée, qu'elle revendique ainsi uniquement des catalyseurs préparés in situ (revendications 1 à 8), leurs procédés de préparation (revendication 10), ainsi que des procédés de polymérisation utilisant des catalyseurs ainsi préparés (revendication 9).

### Motifs de la décision

...

5. Le brevet en litige porte sur un catalyseur (revendications 1 à 8), sur un procédé de polymérisation utilisant un tel catalyseur (revendication 9) et sur un procédé de préparation de ce catalyseur (revendication 10). Vu que, dans le cas où il s'avérerait qu'en tant que tel, le catalyseur est effectivement nouveau et qu'il implique une activité inventive, il en irait assurément de même en ce qui concerne le procédé dans lequel il est utilisé ou celui grâce auquel il est préparé - ce qui ne signifie naturellement pas que l'on puisse affirmer l'inverse - il sera tout d'abord question uniquement du catalyseur en tant que tel.

6. Le document (1b) représente l'état de la technique le plus proche et en tout cas, après l'abandon du document (8), le seul pertinent. Ce document décrit, à partir d'un état de la technique auquel il fait référence, mais sans indication de source, et sur le contenu duquel il conviendra de revenir par la suite, un catalyseur pour la polymérisation des diènes dont les constituants sont les suivants:

a) un composé organoaluminium à liaison(s) Al-C, tel que par exemple du triéthylaluminium (page 2, ligne 29) ou de l'hydruure de diéthylaluminium (page 2, lignes 9 et 10);

b) un composé métallique de coordination, dont le métal en particulier est une terre rare (numéro atomique 57 à 71), par exemple du néodécanoate de cérium ou de néodyme (page 2, lignes 108 et 112), représentant des sels de terres rares et d'acides tertiaires monocarboxyliques (plus précisément: d'acides trialkylacétiques);

c) un composé contenant un ou plusieurs "ions halogénures", par exemple du bromure de diéthylaluminium (page 3, lignes 14 et 15); et, obligatoirement

d) un constituant que l'on obtient en "préformant" le système précité et en le faisant vieillir en présence de faibles quantités d'un diène conjugué (page 7, lignes 36 à 41).

7. Le catalyseur selon le brevet en litige, dont les constituants **exclusifs** A, B, et C (voir le terme "comprenant" dans la revendication 1)\* correspondent largement, sans toutefois les recouvrir exactement, aux constituants b), a) et c) mentionnés dans le document (1b) - cf. la formule générale (1) figurant dans la revendication 1 et la mention du triéthylaluminium (page 4, ligne 29) et de

\* N.d.t.: "comprenant" est le terme utilisé dans la traduction française du fascicule de brevet produite par la demanderesse. "Constitué par" serait plus exact.

nium (Seite 4, Zeile 29) und Diäthylaluminiumhydrid (Seite 4, Zeile 38) bzw. von der Lewis-Säure Diäthylaluminiumbromid (Seite 4, Zeile 57) -, jedenfalls durch das Fehlen der Komponente d) oder, anders ausgedrückt, dadurch, daß die Herstellung des Katalysators nach Streitpatent durch Zugabe und Mischen seiner Bestandteile (A, B und C) zum Polymerisationsansatz, d.h. ohne Präformieren sowie Altern in Gegenwart von Dien erfolgt. Vergleicht man also die Lehre des Streitpatents ausschließlich mit der in (1b) beschriebenen **Weiterentwicklung** des dort ohne Quellenangabe referierten Standes der Technik, so ergibt sich deren Neuheit aus dem genannten Unterschied.

8. Die Beschwerdeführerin hat nun aber darauf hingewiesen, daß in (1b) auch ein Stand der Technik dargestellt wird, wonach ein einschlägiges Katalysatorsystem aus

- a') einem Trialkylaluminium oder Alkylaluminiumhydrid,
- b') einer Verbindung eines Metalls der Gruppe IIIB des Periodischen Systems und
- c') einem Alkylaluminiumhalogenid

bestehen kann. Es wird dort (vgl. Seite 1, Zeilen 22 bis 29) also ein Katalysatorsystem offenbart, das ebenso wie dasjenige des Streitpatents aus bloß drei Komponenten besteht, wobei unstreitig die Komponenten a') und c') des in (1b) referierten Standes der Technik den Komponenten a) bzw. c) der in (1b) beschriebenen Weiterentwicklung bzw. den Komponenten B bzw. C des Streitpatents entsprechen. Die Beschwerdeführerin meint nun, da es sich bei der Lehre von (1b) um eine **Weiterentwicklung** des darin dargestellten, vorstehend wiedergegebenen Standes der Technik handle, so seien die spezifischen Ausführungen beispielsweise von Seite 2, Zeilen 105 bis 116, mit der allgemeinen Darstellung des in (1b) referierten Standes der Technik auf Seite 1, Zeilen 22 bis 29, zu einer Gesamtoffenbarung zu kombinieren, die dann den Gegenstand des Streitpatents neuheitsschädlich vornehme.

9. Die Kammer teilt diese Auffassung nicht:

9.1. Vorweg und lediglich am Rande sei bemerkt, daß die Darstellung des referierten Standes der Technik auf Seite 1, Zeilen 22 bis 29, von (1b) nichts darüber aussagt, ob es sich bei dem angesprochenen Katalysator um einen präformierten oder einen in situ hergestellten handelt. Selbst wenn die von der Beschwerdeführerin vorgenommene Kombination zulässig wäre, erschiene es daher immer noch zweifelhaft, ob damit der Gegenstand des Streitpatents neuheitsschädlich getroffen wäre; immerhin bedürfte es hierzu auch noch der Einbeziehung der Offenbarung von Seite 3, Zeilen 64 bis 73, von (1b). Dieser Frage braucht jedoch angesichts der folgenden Überlegungen nicht nachgegangen zu werden:

ylaluminium bromide (page 4, line 57) - nonetheless differs from that described in (1b) at least in the absence of component (d), or - put otherwise - in that the catalyst of the patent in suit is prepared by adding and mixing its components (A, B and C) to the polymerisation formulation, hence without advance preparation or ageing in the presence of diene. If therefore the teaching of the patent in suit is compared solely with the **development** by (1b) of the prior art referred to without indication of source therein, the teaching may be said to be novel in the light of the difference referred to.

8. The appellants, however, have pointed out that (1b) also refers to a prior art in which an appropriate catalytic system may consist of

- (a') a trialkyl aluminium or alkyl aluminium hydride,
- (b') a compound of a metal of Group IIIB in the periodic table, and
- (c') an alkyl aluminium halide.

The citation thus discloses (cf. page 1, lines 22 to 29) a catalyst system which, like that described in the patent in suit, consists of only three components, components (a') and (c') in the prior art referred to in (1b) clearly corresponding to components (a) and (c) in the development of that prior art described in (1b) and to components B and C in the patent in suit. The appellants hold that, since the teaching in (1b) is a **development** of the prior art referred to therein and described above, the specific statements for example on page 2, lines 105 to 116 must be read in conjunction with the general account of the prior art referred to in (1b), page 1, lines 22 to 29, as an overall disclosure which would then anticipate the subject-matter of the contested patent.

9. The Board does not share this view.

9.1 Firstly the Board would point out - though not directly relevant - that the account of the prior art referred to in (1b), page 1, lines 22 to 29, does not mention whether the catalyst in question is prepared in advance or in situ. Even if the combination desired by the appellants were permissible it would still be doubtful whether it would prejudice the novelty of the subject-matter of the patent in suit; this would, after all, require the inclusion of the disclosure on page 3, lines 64 to 73, of (1b). However, this question may be left aside for the following reasons:

l'hydrure de diéthylaluminium (page 4, ligne 38) ou du bromure de diéthylaluminium comme acide de Lewis (page 4, ligne 57) - se distingue en tout cas de ce catalyseur antérieur en ce qu'il ne comporte pas de constituant d) ou, en d'autres termes, en ce qu'il est préparé par l'ajout et le mélange de ses constituants (A, B, C) à la charge de polymérisation, donc, sans devoir être "préformé" ni "vieilli" en présence de diènes. Par conséquent, si l'on compare l'enseignement du brevet en litige uniquement avec le **perfectionnement** apporté dans le document (1b) à un état de la technique auquel il est fait référence sans indication de source, c'est cette différence qui constitue la nouveauté.

8. Or, la requérante fait observer que le document (1b) expose également un état de la technique selon lequel un système catalytique correspondant peut comporter

- a') un trialkylaluminium ou hydrure d'alkylaluminium,
- b') un composé d'un métal du groupe IIIB de la classification périodique et
- c') un halogénure d'alkylaluminium.

Ce document divulgue donc (cf. page 1, lignes 22 à 29) un système catalytique qui, comme celui du brevet en litige, comporte uniquement trois constituants, les constituants a') et c') selon l'état de la technique auquel il est fait référence dans le document (1b) correspondant incontestablement aux constituants a) et c) utilisés pour le perfectionnement décrit dans ledit document et aux constituants B et C selon le brevet en litige. La requérante estime donc qu'étant donné que l'enseignement du document (1b) concerne un **perfectionnement** apporté par rapport à l'état de la technique susmentionné exposé dans ledit document, les indications spécifiques données par exemple à la page 2, lignes 105 à 116, doivent être combinées avec l'état de la technique auquel il est fait référence de manière générale à la page 1, lignes 22 à 29 de ce même document (1b), ce qui conduit à la divulgation globale, qui détruit la nouveauté de l'objet du brevet en litige.

9. La Chambre ne partage pas ce point de vue:

9.1 Tout d'abord, il convient de remarquer au passage que, dans l'exposé de l'état de la technique auquel il est fait référence, page 1, lignes 22 à 29 du document (1b), il n'est indiqué nulle part si le catalyseur en question est "préformé" ou préparé in situ. C'est pourquoi, même à supposer que la combinaison effectuée par la requérante puisse être admise, il n'en demeurerait pas moins contestable qu'elle détruit par là-même la nouveauté du brevet en litige, car ceci impliquerait que l'on prenne également en compte ce qui est exposé à la page 3, lignes 64 à 73 du document (1b). Il n'est toutefois pas nécessaire de s'attarder davantage sur cette question, et ceci pour les raisons suivantes:

9.2. Grundsätzlich gehört zur Offenbarung eines vorveröffentlichten Dokuments - hier: (1b) - natürlich nicht nur das, was darin als Erfindungslehre beschrieben, sondern auch das, was darin als Stand der Technik referiert wird, im gegebenen Fall also auch die Ausführungen von Seite 1, Zeilen 22 bis 29. Wenn es jedoch darum geht, bei der Neuheitsprüfung in eine - wie hier hinsichtlich b') - ganz allgemein gehaltene Darstellung des Standes der Technik spezifische Ausführungen der im gleichen Dokument beschriebenen Erfindungslehre hineinzulesen, so ist dies nicht schlechthin, sondern nur dann zulässig, wenn der fachmännische Leser dem Dokument eine solche Kombination tatsächlich entnommen hätte.

9.3. Dies wäre z.B. dann der Fall, wenn die Darstellung des Standes der Technik mit einer Quellenangabe verbunden wäre und sich aus dem Originaldokument eine einschlägige spezifische Offenbarung ergäbe oder wenn die Darstellung des Standes der Technik eine direkte Bezugnahme auf die betreffende Stelle der Erfindungsbeschreibung enthielte; auch auf Grund seines allgemeinen Fachwissens könnte sich dem fachmännischen Leser eine solche Kombination eines spezifischen Merkmals der Erfindungsbeschreibung mit der allgemein gehaltenen Schilderung des Standes der Technik unter Umständen aufdrängen. Ohne das Vorliegen solcher oder ähnlicher besonderer Umstände kann jedoch nicht angenommen werden, daß der Fachmann dem Dokument eine entsprechend kombinierte Lehre entnommen hätte.

9.4. Zusammenfassend läßt sich das Folgende festhalten: Informiert eine Entgegenhaltung ausführlich über die Weiterentwicklung eines dort ohne Referenzangabe nur ganz allgemein dargestellten Standes der Technik, so ist es bei der Neuheitsprüfung unzulässig, diese allgemeinen Angaben mit solchen spezifischen Ausführungen zu kombinieren, die lediglich im Zusammenhang mit der Erläuterung zur Weiterentwicklung beschrieben sind, sofern ein Fachmann diese Kombination der Entgegenhaltung nicht entnommen hätte.

9.5. Im vorliegenden Fall ist die Definition der Komponente b') auf Seite 1, Zeilen 26 bis 28, von (1b) außerordentlich breit; unter sie fallen **beliebige** Verbindungen unterschiedlichster Natur jeweils einer ganzen Anzahl von Metallen. Eine Quellenangabe oder Bezugnahme im Sinne von Satz 1, erster Halbsatz, des Unterabschnittes 9.3 fehlt. Die Beschwerdeführerin hat auch nicht dargetan, warum - auf Grund seines allgemeinen Wissensstandes oder sonstwie - ein fachmännischer Leser von (1b) die darin enthaltene Darstellung des Standes der Technik so verstanden haben sollte, daß mit den "Verbindungen" von Metallen der Gruppe IIIB ausgerechnet Salze Seltener Erden mit **tertiären** Monocarbonsäuren oder konkret mit der in anderem Zusammenhang auf Seite 2, Zeile 94, erwähnten Neodecansäure gemeint wären.

9.2. It goes without saying that disclosure in a prior publication - in this case (1b) - always includes not only what it presents as the teaching of the invention but also what it refers to as the prior art - which in this case are the statements on page 1, lines 22 to 29. However, when examining for novelty to read into an account of the state of the art couched in very general terms - as here in the case of (b') - specific details of the inventive teaching of the same document is permissible only where a person skilled in the art would when reading this document in fact have made this combination.

9.3. This would, for instance, be the case were a source to be cited for the prior art described and a specific, relevant disclosure to be derived from the original document or were the description of the prior art to refer directly to the appropriate passage in the description of the invention; such a combining of a specific feature from the description with the general description of the prior art could in certain circumstances be obvious to a skilled person merely in the light of his general technical knowledge. In the absence of such or similar circumstances, however, one cannot assume that a skilled person would necessarily have derived from the document a teaching based on a combination of this kind.

9.4. In summary therefore: if a citation gives detailed information about a further development of a prior art described only in very general terms without quoting a specific source, it is not permissible in examining for novelty to combine these general statements with the specific statements made solely in order to explain the said development unless a person skilled in the art would have made the combination when reading the citation.

9.5. In the present case the definition of component (b') on page 1, lines 26 to 28, of (1b) is extremely broad, covering **any** of a range of widely differing compounds of a variety of metals. There is no indication of source as referred to in the first half of the first sentence of point 9.3. Nor have the appellants explained why, in the light of his general knowledge or in any other way, a skilled person reading (1b) would have understood the reference in connection with the prior art to "compounds" of metals of Group IIIB as meaning precisely salts of rare earths with **tertiary** monocarboxylic acids or specifically with the neodecanoic acid mentioned in another context on page 2, line 94.

9.2. En principe, l'exposé d'un document antérieur - ici, le document (1b) - englobe non seulement bien sûr ce qu'il décrit comme étant l'enseignement de l'invention, mais aussi l'état de la technique auquel ce document fait référence, dans la présente espèce les explications fournies page 1, lignes 22 à 29. Si toutefois, lors de l'examen de la nouveauté, l'on en vient, comme c'est le cas dans la présente espèce en ce qui concerne b'), à interpréter un exposé tout à fait général de l'état de la technique en se servant des indications spécifiques données dans la description de l'invention figurant dans le même document, il s'agit là d'une combinaison qui ne peut être admise systématiquement, mais seulement à la condition que l'homme du métier en ait effectivement trouvé l'idée dans ledit document.

9.3. Tel serait le cas par exemple si l'exposé de l'état de la technique était accompagné d'une indication des sources et si l'on pouvait trouver dans le document source une divulgation spécifique et pertinente, ou si, dans l'exposé de l'état de la technique, il était fait directement référence au passage correspondant de la description de l'invention; ou encore si, pour l'homme du métier qui lirait le document en faisant appel à ses connaissances techniques générales, une telle combinaison entre une caractéristique spécifique figurant dans la description de l'invention et l'exposé général de l'état de la technique pouvait, le cas échéant, s'imposer à l'évidence. Sauf dans de tels cas ou des cas similaires, il n'est pas possible d'admettre que l'homme du métier aurait trouvé dans ledit document l'idée d'une telle combinaison.

9.4. En résumé, il convient de poser ce principe: si une antériorité fournit des informations détaillées sur un perfectionnement apporté par rapport à un état de la technique qu'elle ne présente que de façon tout à fait générale et sans la moindre référence, il n'est pas permis, lors de l'examen de la nouveauté, de combiner lesdites indications générales avec ces indications spécifiques, données uniquement dans le but d'expliquer le perfectionnement apporté, dès lors que l'homme du métier n'aurait pas trouvé dans l'antériorité l'idée de cette combinaison.

9.5. Dans la présente espèce, la définition du constituant b') donnée à la page 1 du document (1b), lignes 26 à 28, est extrêmement large et peut s'appliquer aux composés les plus divers de toute une série de métaux. L'on ne trouve aucune indication de source ni de référence au sens donné ci-dessus à ces expressions au point 9.3., début de la première phrase. La requérante n'a pas non plus démontré pourquoi un homme du métier qui lirait l'exposé de l'état de la technique figurant dans le document (1b) devrait comprendre, en faisant appel à ses connaissances générales ou de toute autre manière, que par "composés" de métaux appartenant au groupe IIIB, il y a lieu précisément d'entendre des sels de terres rares et d'acides **tertiaires** monocarboxyliques, et notamment de l'acide néodécanoïque mentionné à un autre propos à la page 2, ligne 94 dudit document.

Im übrigen vorliegenden, nicht im einzelnen abgehandelten Stand der Technik sind ebenfalls nirgends im Zusammenhang mit einer Verwendung in Dienpolymerisationskatalysatoren Trialkylelessigsäuren oder deren Salze mit Seltenen Erden erwähnt. Es ist daher für die Kammer nicht ersichtlich, wieso ein Fachmann dem Dokument (1b) **Drei-komponenten-Dienpolymerisationskatalysatoren** mit einem Gehalt an Salzen Seltener Erden gerade mit **Trialkylelessigsäuren** hätte entnehmen sollen.

9.6. Der Gegenstand des Streitpatentes muß daher auch unter Berücksichtigung des in Abschnitt 8 wiedergegebenen Vortrages der Beschwerdeführerin als neu gelten.

...

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird mit der Auflage an die Vorinstanz zurückverwiesen, das europäische Patent 11 184 mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Unterlagen aufrechtzuerhalten.

Nor is the use in catalysts for diene polymerisation of trialkyl acetic acids or of their salts with rare earths mentioned anywhere in the remainder of the prior art which is not discussed in detail. The Board therefore fails to see how a skilled person should have deduced from (1b) **three-component diene polymerisation catalysts containing salts of rare earths specifically with trialkyl acetic acids.**

9.6 Even taking into account the appellants' arguments set out in section 8, therefore, the subject-matter of the patent in suit must be regarded as novel.

...

#### Order

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

1. The contested decision is set aside.
2. The matter is remitted to the department of first instance with the order that European patent No. 11 184 be maintained on the basis of the documents handed over during the oral proceedings.

Dans le reste de l'état de la technique, qui n'est pas traité dans le détail, il n'est également nulle part question, à propos de l'utilisation comme catalyseurs pour la polymérisation des diènes, d'acides trialkylacétiques ni de sels de terres rares issus de ces acides. La Chambre ne voit donc pas comment un homme du métier aurait pu, en lisant le document (1b), avoir l'idée de catalyseurs à **trois** constituants pour la polymérisation des diènes, catalyseurs comportant des sels de terres rares, et précisément des sels de terres rares issus d'acides **trialkylacétiques.**

9.6. C'est pourquoi, même en tenant compte des arguments de la requérante, tels qu'ils sont reproduits au point 8, l'objet du brevet en litige doit être considéré comme nouveau.

...

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour maintien du brevet européen n° 11 184 sur la base des pièces produites lors de la procédure orale.

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 25. September 1987 T 385/86 - 3.4.1<sup>\*)</sup> (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer  
Mitglieder: H. Reich  
E. Persson

Anmelder: Bruker  
Medizintechnik GmbH

Stichwort: Nicht-invasive  
Meßwertermittlung/BRUKER

Artikel: 52 (4) EPÜ

Schlagwort:  
"Diagnostizierverfahren -  
Zwischenergebnisse" - "Auslegung  
von Rechtssätzen -  
Ausnahmevorschrift"

### Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 25 September 1987 T 385/86 - 3.4.1<sup>\*)</sup> (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer  
Members: H. Reich  
E. Persson

Applicant: Bruker  
Medizintechnik GmbH

Headword: Non-invasive  
measurement/BRUKER

Article: 52(4) EPC

Keyword: "Diagnostic method -  
Interim results" - "Interpretation of  
legal provisions - Exclusion clause"

### Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 25 septembre 1987 T 385/86 - 3.4.1<sup>\*)</sup> (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer  
Membres: H. Reich  
E. Persson

Demandeur: Bruker  
Medizintechnik GmbH

Référence: Détermination non  
invasive de valeurs/BRUKER

Article: 52(4) CBE

Mot clé: "Méthode de diagnostic-  
résultats intermédiaires" -  
"Interprétation de règles juridiques -  
disposition dérogatoire"

<sup>\*)</sup> Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

<sup>\*)</sup> This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

<sup>\*)</sup> Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.



**Leitsätze**

I. Als Diagnostizierverfahren sind nur solche Verfahren vom Patentschutz auszunehmen, deren Ergebnis unmittelbar gestattet, über eine medizinische Behandlung zu entscheiden. Verfahren, die lediglich Zwischenergebnisse liefern, sind noch keine Diagnostizierverfahren im Sinne des Artikels 52 (4) Satz 1 EPÜ, selbst wenn sie beim Stellen einer Diagnose verwertbar sind.

II. Ein Verfahren, bei dem eine Wechselwirkung mit dem menschlichen oder tierischen Körper auftritt, ist gewerblich anwendbar, wenn es der technisch vorgegebene Fachmann ohne medizinische Fachkenntnisse und Fähigkeiten mit dem gewünschten Erfolg anzuwenden vermag.

III. Artikel 52 (4) Satz 1 EPÜ ist als Ausnahmevorschrift eng auszulegen. Am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen im Sinne dieser Vorschrift wird ein Diagnostizierverfahren nur dann, wenn sowohl die Untersuchungsphase als auch die Feststellung des Symptoms anhand des Untersuchungsergebnisses am lebenden menschlichen oder tierischen Körper erfolgt.

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die am 17. Mai 1983 eingereichte europäische Patentanmeldung 83 104 834.3 mit der Veröffentlichungsnummer 0 095 124 ist am 3. Juni 1986 von der Prüfungsabteilung 061 zurückgewiesen worden. Der Entscheidung lagen gemäß Hauptantrag die ursprünglichen Ansprüche 1 bis 14 zugrunde, von denen die beiden unabhängigen Ansprüche 1 und 2 lauten:

"1. Verfahren zur nicht-invasiven Ermittlung chemischer und/oder physikalischer Zustände innerhalb des gesamten, unversehrten, lebenden, tierischen oder menschlichen Körpers unter Verwendung Magnetischer Resonanz mit einem homogenen Konstantmagnetfeld und einem Hochfrequenzmagnetfeld, wobei einzelne Bereiche des Körpers durch eine hochauflösende Magnetische-Resonanz-Messung ausgemessen werden und frei wählbare, an beliebigen Orten innerhalb des lebenden Körpers liegende Meßpunkte durch Anwendung einer auf aus wählbare Volumenbereiche begrenzten magnetischen Resonanz (LMR, Local Magnetic Resonance, Lokalisierte Magnetische Resonanz) untersucht werden, dadurch gekennzeichnet, daß aus einem Parameter des gemessenen Kernresonanzspektrums die Temperatur innerhalb der ausgewählten Volumenbereiche ermittelt wird.

2. Verfahren zur nicht-invasiven Ermittlung chemischer und/oder physikalischer Zustände innerhalb des gesamten, unversehrten, lebenden, tierischen oder menschlichen Körpers unter Verwendung Magnetischer Resonanz mit einem homogenen Konstantmagnetfeld und einem Hochfrequenzmagnetfeld, wobei einzelne Bereiche des Körpers durch eine hochauflösende Magnetische-Resonanz-Messung aus-

**Headnote**

I. The only diagnostic methods to be excluded from patent protection are those whose results immediately make it possible to decide on a particular course of medical treatment. Methods providing only interim results are thus not diagnostic methods in the meaning of Article 52(4), first sentence EPC, even if they can be utilised in making a diagnosis.

II. A method involving interaction with the human or animal body is susceptible of industrial application if it can be used with the desired result by a technician without specialist medical knowledge and skills.

III. As an exclusion clause, Article 52(4), first sentence, EPC must be narrowly construed. A diagnostic method is practised on the human or animal body in the meaning of this provision only if both examination and establishing the symptoms on the basis of the examination results are performed on a living human or animal body.

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No. 83 104 834.3 filed on 17 May 1983 and published as No. 0 095 124 was refused by the Examining Division on 3 June 1986. According to the main request the decision was based on original Claims 1 to 14, the two independent Claims 1 and 2 of which are worded as follows:

"1. A method for the non-invasive determination of chemical and/or physical conditions inside a whole, intact, living animal or human body using magnetic resonance with a homogeneous, steady magnetic field and a high-frequency magnetic field, in which high-resolution magnetic resonance measurements are carried out on individual areas of the body and freely-selectable measuring points at any desired location within the living body are examined using local magnetic resonance (LMR) restricted to selectable areas of the body's volume, characterised in that the temperature within the selected areas of volume is determined from a parameter of the nuclear magnetic resonance spectrum measured.

2. A method for the non-invasive determination of chemical and/or physical conditions inside a whole, intact, living animal or human body using magnetic resonance with a homogeneous, steady magnetic field and a high-frequency magnetic field, in which high-resolution magnetic resonance measurements are carried out on individual areas of the body and freely-selectable measuring points at any desired location within the

**Sommaire**

I. Seules doivent être exclues de la brevetabilité, en tant que méthodes de diagnostic, les méthodes dont le résultat permet directement de prendre une décision au sujet d'un traitement médical. Les méthodes qui fournissent uniquement des résultats intermédiaires ne constituent pas encore des méthodes de diagnostic au sens de l'article 52(4), première phrase CBE, même si elles peuvent servir à poser un diagnostic.

II. Une méthode dans laquelle survient une interaction avec le corps humain ou animal est susceptible d'application industrielle lorsque l'homme du métier ne disposant pas de connaissances ni de qualifications médicales est en mesure de l'appliquer avec le succès désiré.

III. L'article 52(4), première phrase CBE doit être interprété stricto sensu en tant que disposition dérogatoire. Au sens de cette disposition, une méthode de diagnostic n'est considérée comme appliquée au corps humain ou animal que si la phase d'exploration et la mise en évidence du symptôme au moyen du résultat de l'exploration s'effectuent toutes deux à même l'organisme humain ou animal vivant.

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 83 104 834.3, déposée le 17 mai 1983 et publiée sous le n° 0 095 124, a été rejetée le 3 juin 1986 par décision de la Division d'examen 061. La décision a été rendue sur la base des revendications initiales 1 à 14 contenues dans la requête principale, les revendications indépendantes 1 et 2 s'énonçant comme suit:

"1. Méthode de détermination non invasive d'états chimiques et/ou physiques à l'intérieur du corps humain ou animal entier, intact et vivant, utilisant la résonance magnétique avec un champ magnétique homogène et constant et un champ magnétique à haute fréquence, et dans laquelle certaines régions de l'organisme sont soumises à des mesures de résonance magnétique à haute résolution et des points de mesure pouvant être librement choisis à l'intérieur de l'organisme vivant sont explorés à l'aide d'une résonance magnétique localisée (LMR, Local Magnetic Resonance), caractérisée en ce que la température au sein des régions choisies est déterminée à partir d'un paramètre du spectre de résonance nucléaire mesuré.

2. Méthode de détermination non invasive d'états chimiques et/ou physiques à l'intérieur du corps humain ou animal entier, intact et vivant, utilisant la résonance magnétique avec un champ magnétique homogène et constant et un champ magnétique à haute fréquence, et dans laquelle certaines régions de l'organisme sont soumises à des mesures de résonance magnétique à haute résolution et des points de

gemessen werden und frei wählbare, an beliebigen Orten innerhalb des lebenden Körpers liegende Meßpunkte durch Anwendung einer auf auswählbare Volumenbereiche begrenzten magnetischen Resonanz (LMR, Local Magnetic Resonance, Lokalisierte Magnetische Resonanz) untersucht werden, dadurch gekennzeichnet, daß aus einem Parameter des gemessenen Kernresonanzspektrums der pH-Wert innerhalb der ausgewählten Volumenbereiche festgestellt wird."

...

II. Die Zurückweisung des Hauptantrags wurde mit Artikel 52 (4) EPU begründet. Wie sich aus der Anspruchsformulierung, dem Aufgabenwortlaut und weiteren Angaben in der Beschreibung ergebe, seien die Ansprüche 1 und 2 jeweils auf ein Diagnostizierverfahren abgestellt, das am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werde. Denn die beanspruchten Verfahren gäben dem untersuchten lebenden Körper eigene Werte als Meßwerte wieder und deckten somit Normabweichungen auf.

...

III. Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin unter gleichzeitiger Entrichtung der Gebühr am 10. Juli 1986 Beschwerde eingelegt und diese in einem am 2. Oktober 1986 eingegangenen Schriftsatz begründet.

...

#### Entscheidungsgründe

...

3. Es ist zunächst zu untersuchen, ob der sachliche Inhalt der unabhängigen Ansprüche 1 und 2 unter den Wortlaut des Artikels 52 (4) Satz 1 EPÜ fällt, wonach Diagnostizierverfahren, die am menschlichen Körper vorgenommen werden, als nicht gewerblich anwendbare Erfindungen gelten und somit nicht patentierbar sind.

3.1 Im Hinblick auf Diagnostizierverfahren gibt die Entstehungsgeschichte des Artikels 52 (4) EPÜ folgende Anhaltspunkte für die Ermittlung von Sinn und Zweck dieser Vorschrift:

Nach einem ersten Vorschlag sollten Verfahren, die im Labor für Diagnosezwecke verwendet werden, soweit sie eine ärztliche Behandlung umfaßten, auf keinen Fall patentfähig sein (Dokument BR/135/71, Seite 48, Punkt 93). Der demnach zunächst vorgesehene generelle Ausschluß sämtlicher Diagnostizierverfahren führte zu Einwendungen beteiligter Kreise dahingehend, daß die Entwicklung der Technik sehr wohl zu Diagnostizierverfahren geführt habe, die keinen spezifisch medizinischen Charakter hätten (Dokument BR/169/72, Seite 9, Absatz 2). Später wurde dann, einem Vorschlag der französischen Delegation folgend, der Begriff "Diagnostizierverfahren" noch durch den Zusatz "die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden" präzisiert (Dokument BR/177/72, Seite 5, Punkt 9c). Ferner wird in den "Begründungen" anläßlich der Ratifizierung

living body are examined using local magnetic resonance (LMR) restricted to selectable areas of the body's volume, characterised in that the pH value within the selected areas of volume is determined from a parameter of the nuclear magnetic resonance spectrum measured."

...

II. The main request was refused on the basis of Article 52(4) EPC, it being evident from the wording of the claims, the statement of the problem to be solved and other information given in the description that Claims 1 and 2 were in each case directed to a diagnostic method practised on the human or animal body which would reproduce the values measured on the living body under examination and thus reveal any deviations from the norm.

...

III. The applicants filed an appeal against this decision on 10 July 1986, at the same time paying the appeal fee, and submitted a statement of grounds on 2 October 1986.

#### Reasons for the Decision

...

3. The first question to be considered is whether the substance of independent Claims 1 and 2 falls under the first sentence of Article 52(4) EPC, which states that diagnostic methods practised on the human or animal body shall not be regarded as inventions susceptible of industrial application and are therefore not patentable.

3.1 As regards diagnostic methods, the *travaux préparatoires* for Article 52(4) EPC provide the following pointers as to its meaning and purpose:

According to an initial proposal, processes used in the laboratory for the purpose of diagnosis were definitely not to be patentable where they involved treatment by doctors (see BR/135/71, page 48, point 93). The subsequent proposal of a general exclusion of all diagnostic methods brought objections from interested circles who claimed that advances in technology had indeed led to the evolving of diagnostic methods which were not of a specifically medical nature (see BR/169/72, page 9, second paragraph). Following a proposal from the French delegation, the term "diagnostic methods" was later defined more precisely by the addition of the words "applied to the human or animal body" (see BR/177/72, page 5, point 9c). Moreover, in the "Grounds given with regard to the ratification of international patent conventions" it is stated that the exclusion made by Ar-

mesure pouvant être librement choisie à l'intérieur de l'organisme vivant sont explorés à l'aide d'une résonance magnétique localisée (LMR, Local Magnetic Resonance), caractérisée en ce que le pH au sein des régions choisies est déterminé à partir d'un paramètre du spectre de résonance nucléaire mesuré."

...

II. La requête principale a été rejetée au motif qu'elle contrevenait à l'article 52(4) CBE. Ainsi qu'il ressort de la formulation des revendications, de l'énoncé des problèmes et d'autres indications figurant dans la description, les revendications 1 et 2 visent chacune une méthode de diagnostic qui s'applique au corps humain ou animal. En effet, grâce aux méthodes revendiquées, on obtient des valeurs mesurées qui, étant propres à l'organisme vivant exploré, permettent de détecter les écarts par rapport à la normale.

...

III. Le 10 juillet 1986, la demanderesse a formé un recours contre cette décision en acquittant la taxe correspondante à la même date; le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 2 octobre 1986.

...

#### Motifs de la décision

...

3. Il convient tout d'abord d'examiner la question de savoir si la teneur des revendications indépendantes 1 et 2 tombe sous le coup de l'article 52(4), première phrase CBE qui dispose que les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle, ce qui les exclut de la brevetabilité.

3.1 En ce qui concerne les méthodes de diagnostic, la genèse de l'article 52(4) CBE fournit les éléments suivants quant au sens et à la finalité de cette disposition:

Il fut proposé au départ d'exclure de toute manière de la brevetabilité les méthodes de laboratoire utilisées en vue de l'établissement de diagnostics, dans la mesure où elles impliquent l'intervention de médecins (doc. BR/135/71, p. 48, point 93). Ensuite, il fut prévu d'exclure purement et simplement de la brevetabilité toutes les méthodes de diagnostic, ce qui suscita des réserves de la part de milieux intéressés, qui estimaient que le développement de la technique avait conduit à des méthodes de diagnostic ne présentant pas de caractère médical spécifique (doc. BR/169/72, p. 9, 2e alinéa). Ultérieurement, il fut décidé de suivre une proposition de la délégation française visant à préciser la notion de "méthodes de diagnostic" par l'adjonction des mots "appliquées sur l'homme ou l'animal" (doc. BR/177/72, p. 5, point 9c)).

internationaler Patentübereinkommen" festgestellt, daß die in Artikel 52 (4) EPÜ vorgesehene Ausnahme mit der geltenden Rechtsprechung und Literatur in Einklang stehe und aus ethischen Gründen vorgesehen worden sei (Dokument R/1181d/74, Seite 18, Absatz 3). Schließlich wurde auf der Münchner Diplomatischen Konferenz durch eine Neuformulierung klargestellt, daß es sich bei den in Artikel 52 (4) genannten Verfahren um eigentliche Erfindungen handelt, denen nur die gewerbliche Anwendbarkeit fehlt, vgl. "Berichte der Münchener Diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens" (München, 10. September bis 5. Oktober 1973), herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, Seite 28, insbesondere Nr. 24.

3.2 Aus alledem geht hervor, daß durch die Vorschrift des Artikels 52 (4) Satz 1 EPÜ nur solche Verfahren von der Möglichkeit eines Patentschutzes ausgenommen werden sollen, die Heilzwecken dienen, damit niemand an der Ausübung der Heilkunst durch Patentrechte gehindert werden kann. Artikel 52 (4) Satz 1 ist, wie jede Ausnahmeregelung, eng auszulegen, was hier durch den Satz 2 dieses Absatzes noch unterstrichen wird, wonach das Patentierungsverbot nicht für Erzeugnisse gelten soll, die in solchen Verfahren zur Anwendung kommen.

Nach Überzeugung der Kammer sind deshalb als Diagnostizierverfahren nur solche Verfahren vom Patentschutz auszunehmen, deren Ergebnis unmittelbar gestattet, über eine medizinische Behandlung zu entscheiden. Zur Beantwortung der Frage, ob ein Verfahren ein Diagnostizierverfahren im Sinne des Artikels 52 (4) Satz 1 ist, muß daher geprüft werden, ob das beanspruchte Verfahren alle Schritte enthält, die beim Stellen einer ärztlichen Diagnose auszuführen sind. Verfahren, die lediglich Zwischenergebnisse liefern, sind noch keine Diagnostizierverfahren im Sinne des Artikel 52 (4) Satz 1, selbst wenn sie beim Stellen einer Diagnose verwertbar sind.

3.3 Die systematische Auflistung der einzelnen zu einer Diagnose führenden Verfahrensschritte in der einschlägigen Literatur umfaßt sowohl die Aufnahme der Krankheitsgeschichte, das Betrachten, Betasten und Abhören von Körperpartien sowie die Vielzahl der medizinisch-technischen Untersuchungen und Tests (Untersuchungsphase, Datensammlung), als auch den Vergleich der gewonnenen Untersuchungsdaten mit Normwerten, die Feststellung einer signifikanten Abweichung (Symptom) bei diesem Vergleich und schließlich die Zuordnung der Abweichung zu einem bestimmten Krankheitsbild (deduktive medizinische Entscheidungsphase); vgl. Brockhaus Enzyklopädie, Band 4, 1968, Seite 684; The New Encyclopaedia Britannica, Macropaedia, 1977, Band 5, Seite 684; La Grande Encyclopédie Larousse, 1973, Band 7, Seite 3833. Fehlt

article 52(4) EPC is in line with existing case law and literature and was ethically motivated (see R/1181/74, page 18, third paragraph). Finally, it was made quite clear at the Munich Diplomatic Conference by a change in the wording that the methods referred to in Article 52(4) were in fact inventions but were simply not susceptible of industrial application - see "Minutes of the Munich Diplomatic Conference for the setting up of a European system for the grant of patents" (Munich, 10 September to 5 October, 1973) published by the Government of the Federal Republic of Germany, page 28, and in particular point 24.

3.2 All this shows that the first sentence of Article 52(4) EPC is intended to exclude from the possibility of patent protection only methods of therapeutic treatment, so that no-one can be hampered in the practice of medicine by patent legislation. Like any exclusion clause, Article 52(4), first sentence, must be narrowly construed, a fact underscored by the statement in the second sentence that the exclusion from patentability does not apply to products for use in such methods.

The Board is therefore convinced that the only diagnostic methods to be excluded from patent protection are those whose results immediately make it possible to decide on a particular course of medical treatment. This means that to answer the question whether a method is a diagnostic method for the purposes of Article 52(4), first sentence, it is necessary to ascertain whether the method claimed contains all the steps involved in reaching a medical diagnosis. Methods providing only interim results are thus not diagnostic methods in the meaning of Article 52(4), first sentence, even if they can be utilised in making a diagnosis.

3.3 The systematic list of the steps leading to a diagnosis contained in the relevant literature includes recording the case history, observing, palpating and auscultating various parts of the body and carrying out numerous medical and technical examinations and tests - the examination and data gathering phases - and comparing the test data with normal values, recording any significant deviation (symptom) and, finally, attributing the deviation to a particular clinical picture (deductive medical decision phase) - cf. Brockhaus Enzyklopädie, Vol. 4, 1968, page 684; The New Encyclopaedia Britannica, Macropaedia, 1977, Vol. 5, page 684; La Grande Encyclopédie Larousse, 1973, Vol. 7, page 3833. Even if only one of the last three steps is lacking, there is no diagnostic method but at best a method of data acquisition or data pro-

En outre, il est indiqué dans les motifs invoqués à l'appui de la ratification de conventions internationales sur les brevets que l'exclusion imposée par l'article 52(4) CBE concorde avec la jurisprudence et la doctrine, et qu'elle a été prévue pour des raisons éthiques (doc. R/1181/74, p. 18, 3<sup>e</sup> alinéa). Finalement, lors de la Conférence diplomatique de Munich, le fait que les méthodes citées à l'article 52(4) CBE constituent des inventions effectives, si ce n'est qu'elles ne se prêtent pas à une application industrielle, a été explicité par un nouveau texte (cf. Procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, p. 30, notamment point 24 (Munich, 10 septembre - 5 octobre 1973), publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne).

3.2 Il ressort de ce qui précède que l'article 52(4), première phrase CBE ne vise à exclure de la brevetabilité que les méthodes à finalité thérapeutique, afin que nul ne puisse être entravé dans l'exercice de la médecine par des droits découlant de brevets. A l'instar de toute disposition dérogatoire, l'article 52, paragraphe 4, première phrase CBE doit être interprété au sens strict, comme le souligne d'ailleurs la deuxième phrase de ce même paragraphe, où il est énoncé que l'exclusion de la brevetabilité ne s'applique pas aux produits utilisés pour la mise en œuvre de ces méthodes.

Aussi, la Chambre est-elle convaincue que seules doivent être exclues de la brevetabilité, en tant que méthodes de diagnostic, les méthodes dont le résultat permet directement de prendre une décision au sujet d'un traitement médical. Pour savoir si une méthode constitue une méthode de diagnostic au sens de l'article 52(4), première phrase CBE, il y a donc lieu de vérifier si la méthode revendiquée comprend effectivement toutes les étapes dont l'exécution est nécessaire à l'établissement d'un diagnostic médical. Les méthodes qui fournissent uniquement des résultats intermédiaires ne constituent pas encore des méthodes de diagnostic au sens de l'article 52(4), première phrase CBE, même si elles peuvent servir à poser un diagnostic.

3.3 L'énumération systématique dans la littérature médicale des temps successifs d'un diagnostic englobe l'anamnèse, l'inspection du malade, la palpation et l'auscultation, ainsi que les nombreuses explorations et analyses médico techniques (phase d'investigation, recueil de renseignements), auxquels viennent s'ajouter la comparaison des résultats des examens avec les valeurs normales, la constatation d'un écart significatif (symptôme) lors de cette comparaison et, enfin, l'attribution de cet écart à un certain tableau clinique (phase de décision médicale déductive); cf. Brockhaus Enzyklopädie, vol. 4, 1968, p. 684; New Encyclopaedia Britannica, Macropaedia, 1977, vol. 5, p. 684; Grande Encyclopédie Larousse, 1973, vol. 7, p. 3833. Si l'un au moins des trois derniers éléments fait défaut, il ne s'agit pas d'une méthode de diagnos-

wenigstens einer der drei letzten Verfahrensschritte, so liegt kein Diagnostizierverfahren vor, sondern allenfalls ein Verfahren, zum Beispiel der Datenermittlung oder -verarbeitung, das in einem Diagnostizierverfahren verwendbar ist.

3.4 Im vorliegenden Fall ist das Ergebnis der beanspruchten Maßnahmen ein quantitativer Wert einer isolierten physikalischen Zustandsgröße, nämlich der Temperatur oder des pH-Wertes innerhalb eines ausgewählten Volumenbereichs in einem menschlichen oder tierischen Körper.

Die Vorinstanz hat es für den Tatbestand eines Diagnostizierverfahrens als hinreichend angesehen, daß die beanspruchten Verfahren dem Körper eigene Werte als Meßwerte wiedergeben und somit Normabweichungen aufdecken können, die beim Stellen einer Diagnose verwendbar sind. Dem kann sich die Kammer aus den oben dargelegten Gründen nicht anschließen. Vielmehr ist zu untersuchen, ob diese Meßwerte bereits unmittelbar die Diagnose liefern.

3.4.1 Die im Anspruch 1 enthaltenen Maßnahmen führen zu einem bestimmten quantitativen Wert der Körpertemperatur. Der Vorinstanz ist zwar darin zuzustimmen, daß ein solcher Meßwert eine zum Stellen einer Diagnose verwendbare Information implizit enthält. Es kommt jedoch nicht auf die außerhalb des Anspruchs liegenden Möglichkeiten an, die der Meßwert eröffnet, sondern entscheidend ist, ob bereits der Meßwert selbst die Krankheit explizit erkennen läßt. Das ist im vorliegenden Fall zu verneinen. Allein anhand des gemessenen Istwerts der Körpertemperatur ist noch nicht das Vorhandensein oder die Abwesenheit einer bestimmten Krankheit feststellbar. Hierzu müßte erst noch festgestellt werden, ob der gemessene Temperatur-Istwert eine signifikante Abweichung von einem als normal, d.h. nicht-pathologisch geltenden Temperatur-Sollwert darstellt, und welchem Krankheitsbild der quantitative Wert der Soll-Ist-Abweichung zugeordnet werden kann. Erst bei Einbeziehung derartiger Differenzier- und Vergleichsschritte in den Anspruch würde aus dem beanspruchten Meßverfahren für eine am menschlichen oder tierischen Körper gemessene, physikalische Zustandsgröße (Temperatur) ein Diagnostizierverfahren im Sinne des Artikels 52 (4) Satz 1 EPÜ werden, und zwar unabhängig davon, ob die zuletzt genannten Schritte von einem Arzt oder etwa in einer Datenverarbeitungsanlage vorgenommen werden.

3.4.2 Die voranstehenden Ausführungen gelten ebenso für den Patentanspruch 2. Das Verfahrensprodukt ist auch hier ein reiner Meßwert, der über die quantitative Größe des pH-Werts innerhalb eines auswählbaren Bereichs des Körpervolumens Auskunft gibt, aber nicht über das Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein einer bestimm-

cessing that can be used in a diagnostic method.

3.4 In the present case the result of the measures claimed is a quantitative expression of an isolated physical variable, namely the temperature or pH value within a given volume of a human or animal body.

In the view of the department of first instance the fact that the product of the measures claimed are measurements of the body's own values which thus show up a divergence from the norm that can be used to make a diagnosis was sufficient to constitute a diagnostic method. For the reasons stated above the Board is unable to concur. On the contrary it is still necessary to consider whether the measurements obtained immediately indicate the diagnosis.

3.4.1 The measures claimed in Claim 1 result in the obtaining of a specific value for body temperature. While the department of first instance is correct in stating that such a value implicitly contains information which is of use in making a diagnosis, it is not a matter of the possibilities outside the scope of the claim that the value opens up. What is decisive is whether the nature of the disease is already immediately clear from that very value, which in the present case is not so. The presence or absence of a particular disease cannot be determined solely from the value of the body temperature as measured. For this it would first be necessary to establish whether the actual temperature measured differs significantly from a reference temperature value regarded as normal, i.e. non-pathological, and to what clinical picture the quantitative variance can be attributed. Only if these operations of differentiation and comparison were to be incorporated into the claim would the claimed method of measuring a physical variable (temperature) on the human or animal body become a diagnostic method in the meaning of Article 52(4), first sentence, EPC, and would then be so regardless of whether these operations were performed by a doctor or by computer.

3.4.2 The above arguments also apply to Claim 2. Here too the result of the procedure is simply a measurement giving information about the pH level inside a given area of the body's volume, but not about the presence or absence of a particular disease. Moreover, as the appellants have stated verbally, there is in the current state of clinical medicine

tic, mais tout au plus d'une méthode de détermination ou de traitement de données par exemple, qui peut être utilisée dans une méthode de diagnostic.

3.4 Dans la présente espèce, le résultat des démarches revendiquées est une valeur quantitative d'une variable physique isolée, à savoir la température ou le pH au sein d'une région choisie à l'intérieur d'un organisme humain ou animal.

La première instance a considéré que l'existence d'une méthode de diagnostic était suffisamment prouvée, puisque, grâce aux méthodes revendiquées, on obtient des valeurs mesurées qui, étant propres à l'organisme exploré, permettent de détecter les écarts par rapport à la normale, écarts qui sont utilisables pour l'établissement d'un diagnostic. La Chambre ne partage pas cette opinion pour les motifs susmentionnés. La question qu'il convient de se poser est par contre de savoir si ces valeurs mesurées fournissent directement le diagnostic.

3.4.1 La démarche sur laquelle porte la revendication 1 conduit à l'obtention d'une certaine valeur quantitative de la température corporelle. S'il est vrai que l'on approuvera la première instance, pour autant qu'elle estime qu'une telle valeur mesurée contient implicitement une information utilisable pour poser un diagnostic, ce qui importe néanmoins, ce ne sont pas les possibilités offertes en dehors du cadre de la revendication par la connaissance de la valeur mesurée, mais bien la question de savoir si cette valeur permet à elle seule d'identifier explicitement la maladie. Il y a lieu de répondre ici par la négative. La valeur mesurée ou réelle de la température corporelle ne permet pas encore à elle seule d'établir la présence ou l'absence d'une maladie déterminée. Il faudrait pour cela vérifier tout d'abord si l'écart entre la valeur de température mesurée et une valeur de température théorique considérée comme normale, c'est-à-dire non pathologique, est significatif et décider dans quel tableau clinique il convient de ranger la valeur quantitative de cet écart. Ce n'est qu'à condition d'inclure dans la revendication de telles étapes de différenciation et de comparaison que l'on peut faire de la méthode de mesure d'une variable physique (température) sur le corps humain ou animal, telle que revendiquée, une méthode de diagnostic au sens de l'article 52(4), première phrase CBE, et ce, indépendamment de la question de savoir si les étapes susmentionnées sont exécutées par un médecin ou le cas échéant par un ordinateur.

3.4.2 Les arguments qui précèdent sont également valables pour la revendication 2. Le résultat de la méthode est, dans ce cas également, une simple valeur mesurée qui fournit une information quantitative sur le pH à l'intérieur d'une région choisie de l'organisme, mais non sur la présence ou l'absence d'une maladie. En outre, la requérante

ten Krankheit. Darüber hinaus sind gemäß dem Vortrag der Beschwerdeführerin aus heutiger Sicht in der klinischen Medizin nicht einmal irgendwelche Möglichkeiten einer solchen Zuordnung von pH-Werten zu bestimmten Krankheitsbildern erkennbar.

3.5 Zu demselben Ergebnis gelangt man, wenn man, ausgehend davon, daß Art. 52 (4) Satz 1 EPU verhindern soll, daß der Arzt bei der Ausübung seiner Heilkunst durch Patentrechte behindert werden kann, untersucht, ob die Merkmale der Ansprüche 1 bzw. 2 Verfahren definieren, die nicht als gewerblich anwendbar gelten können, weil sie ausschließlich von einem Arzt in Ausübung seiner Heilkunst ausführbar sind.

3.5.1 Das vorliegend verwendete Konstantmagnetfeld und das Hochfrequenzmagnetfeld stellen Naturkräfte dar, die kausal den Erfolg - die Kernresonanz - auslösen. Aus diesem Grunde hat die Einwirkung auf die lebende Substanz technischen Charakter. Die Wechselwirkung der technischen Maßnahmen mit dem Körper, d.h. das Umklappen der Kernspins in der lebenden Materie stellen keinen Eingriff in die lebende Substanz dar. Sie führen zu keinerlei bleibenden Veränderungen der Körpermaterie. Ferner hinterlassen sie, soweit bisher bekannt, auch keine schädlichen Nebenwirkungen. Aus diesem Grunde ist die Kammer überzeugt, daß ein Fachmann für magnetische Kernresonanzspektroskopie die beanspruchten Maßnahmen im gewerblichen Rahmen eines Laborbetriebes ohne medizinische Fachkenntnisse und Fähigkeiten auszuführen vermag.

3.5.2 Die Verfahrensschritte, für die Schutz begehrt wird, umfassen somit keinerlei Maßnahmen, die den Charakter einer ärztlichen Behandlung haben oder die zu ihrer Durchführung einen Arzt erfordern. Der Techniker ist vielmehr in der Lage, mit Hilfe der beanspruchten Maßnahmen selbständig eine Arbeitsgrundlage für die nachfolgende Diagnosetätigkeit des Arztes zu schaffen. Da während der Untersuchungsphase die Anwesenheit eines Arztes nicht erforderlich ist und ihm ferner ein vom lebenden Körper losgelöstes Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt wird, sind die beanspruchten Verfahren ebenso wie Laboruntersuchungen an dem Körper entnommenen Blut- oder Gewebeproben gewerblich anwendbar.

Ein Verfahren, bei dem eine Wechselwirkung mit dem menschlichen oder tierischen Körper auftritt, ist gewerblich anwendbar, wenn es der technisch vorgebildete Fachmann ohne medizinische Fachkenntnisse und Fähigkeiten mit dem gewünschten Erfolg anzuwenden vermag. Das ist im vorliegenden Fall zu bejahen.

3.6 Aus den vorstehend in Punkt 3.2 bis 3.5.2 dargelegten Gründen gelangt die Kammer zu der Überzeugung, daß die in den unabhängigen Ansprüchen 1 und 2 enthaltenen Merkmale kein Diagnostizierverfahren, sondern ein, u.a. vielleicht auch in Diagnostizierverfahren einsetzbares, technisches Meßverfahren kennzeichnen.

no way of attributing pH values to a specific clinical condition.

3.5 The same answer is arrived at if, working on the assumption that the first sentence of Article 52(4) EPC is intended to prevent a doctor from being hampered in the practice of medicine by patent legislation, the characterising features of Claims 1 and 2 are examined to see whether they define methods which cannot be considered susceptible of industrial application because they can only be carried out by a doctor in the exercise of his healing skills.

3.5.1 The steady magnetic field and the high-frequency magnetic field used in the present case are natural forces which trigger the nuclear magnetic resonance. The effect on living matter is therefore of a technical nature. The impact of these technical measures with the body, i.e. the spin-flip in the living matter, does not constitute invasion of the living substance nor lead to any permanent changes in the body matter. Nor, so far as is known, do they leave any harmful side-effects. The Board is therefore convinced that a person skilled in nuclear spin resonance spectroscopy could implement the measures claimed in a commercial laboratory environment without specialist medical knowledge or skills.

3.5.2 The various steps for which protection is sought do not therefore include any measures having the character of medical treatment or requiring a doctor to carry them out. In fact it is a technician who, using the method claimed, is able, quite independently, to produce a working basis for the doctor's subsequent activity of diagnosis. Since the examination phase does not require the presence of a doctor who, moreover, has at his disposal a piece of equipment detached from the living body, the measures claimed are susceptible of industrial application, just like laboratory tests carried out on blood or tissue samples taken from the body.

A method involving interaction with the human or animal body is susceptible of industrial application if it can be used with the desired result by a technician without specialist medical knowledge and skills. This is so in the present case.

3.6 For the reasons stated in points 3.2 to 3.5.2 above, the Board is satisfied that the features claimed in independent Claims 1 and 2 characterise not a diagnostic method but a technical method of measurement which might be useful *inter alia* in diagnosis.

affirme que l'état actuel des connaissances en médecine clinique ne permet de distinguer aucune possibilité d'attribuer ainsi des valeurs du pH à des tableaux cliniques donnés.

3.5 On aboutit au même résultat lorsque, l'article 52(4), première phrase CBE étant censé empêcher que le médecin soit entravé dans l'exercice de son art par des droits découlant de brevets, l'on examine la question de savoir si les caractéristiques des revendications 1 et 2 définissent des méthodes qui ne peuvent être considérées comme susceptibles d'application industrielle, au motif qu'elles peuvent uniquement être mises en œuvre par un médecin dans l'exercice de son art.

3.5.1 Le champ magnétique constant et le champ magnétique à haute fréquence utilisés en l'espèce constituant des forces naturelles qui engendrent la résonance nucléaire recherchée, l'effet exercé sur la substance vivante revêt un caractère technique. L'interaction des opérations techniques et de l'organisme, c'est-à-dire le retournement des spins dans la matière vivante, ne représente pas une effraction dans cette dernière. Elle ne modifie pas durablement la matière organique. En l'état actuel des connaissances, elle ne suscite pas non plus d'effets secondaires nuisibles. La Chambre est donc convaincue qu'un spécialiste en spectroscopie à résonance magnétique nucléaire est à même d'exécuter les démarches revendiquées, sans connaissances ni aptitudes médicales, dans le cadre professionnel d'un laboratoire.

3.5.2 Par conséquent, les étapes de la méthode pour laquelle la protection est recherchée ne comprennent aucune démarche présentant le caractère d'un traitement médical ou nécessitant l'intervention d'un médecin pour leur exécution. Par contre, le technicien peut, seul de son côté, en suivant les démarches revendiquées, offrir au médecin une base de travail pour son activité diagnostique ultérieure. La présence d'un médecin n'étant pas requise pendant l'exploration, et un moyen de travail détaché de l'organisme vivant étant mis à sa disposition, les méthodes revendiquées sont susceptibles d'application industrielle, à l'instar des méthodes d'examen de laboratoire portant sur des prélèvements sanguins ou tissulaires.

Une méthode dans laquelle survient une interaction avec le corps humain ou animal est susceptible d'application industrielle lorsque l'homme du métier ne disposant pas de connaissances ni d'aptitudes médicales est en mesure de l'appliquer avec le succès désiré. Tel est le cas dans la présente espèce.

3.6 Compte tenu des motifs exposés aux points 3.2 à 3.5.2, la Chambre est convaincue que les caractéristiques figurant dans les revendications indépendantes 1 et 2 définissent non pas une méthode de diagnostic, mais une méthode de mesure technique susceptible d'être utilisée le cas échéant notamment dans une méthode de diagnostic.

3.7 ...

3.8 Dieses Ergebnis ist auch im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung des Europäischen Patentamts.

So ist in der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des EPA "zweite medizinische Indikation" vom 5. Dezember 1984 (ABI. EPA 1985, 60-63) unter Punkt 22 der Begründung ausdrücklich betont, daß es der Zweck des Artikels 52 (4) EPÜ sei, nur die nicht-kommerziellen und nicht-industriellen Tätigkeiten auf dem Gebiet der Human- und Veterinärmedizin von patentrechtlichen Beschränkungen freizuhalten.

Ferner hat sich die Technische Beschwerdekammer 3.2.1 des EPA in ihren unveröffentlichten Entscheidungen T 61/83, T 208/83, T 18/84 und T 45/84 dahingehend geäußert, daß ein Diagnostizierverfahren im Sinne des Artikels 52 (4) Satz 1 EPÜ nicht nur das Untersuchungsverfahren, das die Grundlage für die Diagnose liefert, sondern auch das die Diagnose bildende Ergebnis enthalten muß.

3.9 Die oben dargelegte Auffassung der Kammer steht auch nicht im Widerspruch zu einer einheitlichen Rechtsauffassung in den Vertragsstaaten. Ein Vergleich der jüngeren Rechtsprechung in den Vertragsstaaten läßt nämlich keine einheitliche Auslegung des Begriffs "Diagnostizierverfahren" erkennen.

Während die Cour d'Appel de Paris (PIBD, 1983, Nr. 329, Seite III - 189) den Begriff Diagnostizierverfahren eng auslegt, zeigen Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts (GRUR International 1983, Seite 316), des Deutschen Bundespatentgerichts (GRUR 1985, Seite 278) und des Schwedischen Patentbeschwerdegerichts (vgl. Törnroth et al. - Patentlagsstiftningen, 1980, Seite 54 und GRUR International 1985, Seite 617) eher eine weite Auslegung dieses Begriffs.

4. Die Vorinstanz hat in der angefochtenen Entscheidung nur begründet, warum ihrer Meinung nach die beanspruchten Maßnahmen den Charakter eines Diagnostizierverfahrens aufweisen. Sie hat jedoch nicht im einzelnen dargelegt, ob und warum das beanspruchte Verfahren "am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen" wird. Offensichtlich geht sie davon aus, daß dieses Tatbestandsmerkmal durch die Einwirkung der Magnetfelder auf den Körper zur Erzeugung einer magnetischen Resonanz vorhanden ist. Die Kammer hält es, obwohl sie in den beanspruchten Verfahren keine Diagnostizierverfahren sieht, dennoch für angebracht zu prüfen, ob bereits die bei einem derartigen Meßverfahren vorhandene Wechselwirkung von Naturkräften mit dem lebenden Körper den Tatbestand "am ... Körper vorgenommen" erfüllt.

4.1 Als Ausnahmevorschrift ist Artikel 52 (4) Satz 1 EPÜ, wie schon oben dargelegt, eng auszulegen. Aus der Sicht der Kammer führt dies zu der Forderung, daß bei einem unter den Wortlaut des Artikels 52 (4) Satz 1 EPÜ fallenden Tatbestand sowohl die Unter-

3.7 ...

3.8 This finding also accords with European Patent Office case law to date.

Thus in the "second medical indication" decision of the EPO's Enlarged Board of Appeal dated 5 December 1984 (OJ EPO 1985, 64-66) point 22 of the reasons for the decision expressly states that the intention of Article 52(4) EPC is only to free from restraint non-commercial and non-industrial medical and veterinary activities.

Furthermore, in its unpublished decisions T 61/83, T 208/83, T 18/84 and T 45/84, EPO Technical Board of Appeal 3.2.1 stated that a diagnostic method in the meaning of Article 52(4), first sentence, EPC must contain not only the method of examination providing the basis for the diagnosis, but also the result constituting the diagnosis.

3.9 The opinion of the Board set out above does not, moreover, conflict with a uniform interpretation of the law on the part of the Contracting States, since a comparison of the more recent case law there shows no such consistent interpretation of the term "diagnostic methods" to exist.

While the Paris Court of Appeal construes the term "diagnostic methods" narrowly (PIBD, 1983, No. 329, page III - 189), decisions of the Swiss Federal Supreme Court (GRUR International 1983, page 316), the German Federal Patent Court (GRUR 1985, page 278) and the Swedish Patent Appeal Court (cf. Törnroth et al. - Patentlagsstiftningen, 1980, page 54 and GRUR International 1985, page 617) apply a somewhat broader interpretation.

4. When issuing the contested decision the department of first instance only gave the reasons why in its opinion the claimed measures constituted a diagnostic method. It failed to explain in detail whether and why the method was "practised on the human or animal body", obviously assuming that this was the case because of the magnetic fields' effect on the body of producing magnetic resonance. Although the Board of Appeal does not see any diagnostic method in the methods claimed, it nevertheless considers it appropriate to consider whether the very interaction of natural forces with the living body involved in such a method of measurement fulfils the condition of being "practised on the... body".

4.1 As explained above, since the first sentence of Article 52(4) EPC, is an exclusion clause, it must be narrowly construed. From the Board's point of view this means that where the facts show a particular subject-matter to be covered by the first sentence of Article

3.7 ...

3.8 Ce qui précède concorde également avec la jurisprudence de l'Office européen des brevets.

Dans la décision rendue le 5 décembre 1984 par la Grande Chambre de recours de l'OEB ("Deuxième indication médicale", JO OEB 1985, 67 - 70), il est expressément mentionné au point 22 des motifs que "le but poursuivi par l'article 52(4) CBE est d'exclure des restrictions résultant de la brevetabilité les activités non commerciales et non industrielles dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire".

Dans ses décisions non publiées, T 61/83, T 208/83, T 18/84 et T 45/84, la chambre de recours technique 3.2.1 a en outre pris position à ce sujet, en ce sens qu'une méthode de diagnostic répondant aux conditions de l'article 52(4), première phrase CBE doit indiquer non seulement le procédé d'exploration qui fournit la base du diagnostic, mais aussi le résultat constituant le diagnostic.

3.9 Le point de vue de la Chambre, tel qu'il ressort des considérations ci-dessus, ne saurait d'ailleurs être en contradiction avec une conception juridique uniforme qui prévaudrait dans les Etats contractants, une comparaison de leur jurisprudence récente ne permettant pas de dégager d'interprétation commune de la notion de "méthode de diagnostic".

Alors que la Cour d'appel de Paris (PIBD, 1983, n° 329, p. III - 189) interprète au sens strict la notion de méthode de diagnostic, le Tribunal fédéral suisse (GRUR International 1983, p. 316), le Tribunal fédéral allemand des brevets (GRUR 1985, p. 278) et le Tribunal suédois d'appel en matière de brevets (cf. Törnroth et al. - Patentlagsstiftningen, 1980, p. 54 et GRUR International 1985, p. 617) ont tendance à en donner une interprétation plutôt large.

4. Dans la décision attaquée, la première instance n'a fait qu'expliquer pourquoi les démarches revendiquées présentaient à son avis le caractère d'une méthode de diagnostic, sans fournir aucune précision quant à la question de savoir si et, le cas échéant, pourquoi la méthode revendiquée est effectivement "appliquée au corps humain ou animal". Elle tient ce fait manifestement pour acquis, considérant que les champs magnétiques exercent leur effet sur l'organisme pour engendrer une résonance magnétique. Bien qu'elle ne discerne aucune méthode de diagnostic dans les méthodes revendiquées, la Chambre juge toutefois qu'il convient de vérifier si l'interaction de forces naturelles avec l'organisme vivant produite dans un tel procédé de mesure remplit déjà la condition "appliquée au corps ...".

4.1. Comme exposé ci-dessus, l'article 52(4), première phrase CBE doit être interprété au sens strict, en tant que disposition dérogatoire. De l'avis de la Chambre, cela a pour conséquence que, dans un cas visé par l'article 52(4), première phrase CBE, la phrase d'explo-

suchungsphase (Istwert-Ermittlung) als auch die Feststellung des Symptoms anhand des Untersuchungsergebnisses (d.i. die Abweichung der ermittelten Istwerte von Normwerten) am lebenden menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden müssen.

4.2 Es ist deshalb zu überprüfen, ob die mit den Maßnahmen nach Anspruch 1 ermittelte Temperatur oder der gemäß Anspruch 2 ermittelte pH-Wert ohne weiteres direkt an Körperpartien ablesbar sind.

Bei den Maßnahmen der Ansprüche 1 bzw. 2 wirken ein Konstantmagnetfeld und ein Hochfrequenzmagnetfeld auf die Körperpartie ein. Entspricht ein Energiequantum des Hochfrequenzmagnetfeldes der Energiedifferenz zwischen zwei benachbarten Kernspinstellungen der Körpermaterie (Resonanz), so wird es vom Kern absorbiert und bewirkt eine Änderung der Kernspinstellung im Konstantmagnetfeld. Dieses Umlappen des Kernspins ist entweder als Absorptionslinie im Frequenzspektrum des Hochfrequenzmagnetfeldes nach seinem Durchdringen durch den Körper oder als induziertes Spannungssignal in einer außerhalb des Körpers angeordneten Spule meßbar. Die Kernumgebung führt zu einer Schwächung des Konstantmagnetfeldes am Kernort, die die Resonanzfrequenz um einen Betrag verschiebt, der einen für die Temperatur bzw. für den pH-Wert charakteristischen Wert hat. Die Maßnahmen der unabhängigen Ansprüche 1 bzw. 2 führen zu einem Meßwert, der erst außerhalb des Körpers im hochauflösenden Resonanzspektrum, das auf einem Bildschirm oder Schreiberblatt in der Endstufe des Untersuchungsgerätes erscheint, wahrnehmbar ist.

Die gesammelten Daten über Temperatur und pH-Wert sind also auf einem vom Körper losgelösten Datenträger erst nach weiteren technischen Schritten, die außerhalb des Körpers vorgenommen werden, wahrnehmbar. Jeder weitere Schritt, der gegebenenfalls durch Vergleiche mit einem Normwert eine anormale Abweichung aufdeckt, setzt hier nicht die Präsenz des Körpers voraus. Aus diesem Grunde definieren nach Meinung der Kammer die Merkmale des Anspruchs 1 ebensowenig wie die des Anspruchs 2 ein Verfahren, "das am menschlichen Körper vorgenommen wird".

4.3 Die Vornahme eines Diagnostizierverfahrens am menschlichen oder tierischen Körper im Sinne des Artikels 52 (4) Satz 1 EPÜ setzt voraus, daß auch die als Krankheitssymptom zu wertende Abweichung von einem Normwert unmittelbar am Körper selbst wahrnehmbar ist.

4.3.1 Ein direkt am Körper vorgenommenes Verfahren würde dann vorliegen, wenn es darauf ankäme, den Umlappprozeß des Kernspins selbst zu beobachten. Typische Beispiele für ein am Körper vorgenommenes Verfahren sind nach Auffassung der Kammer: ein Allergietest, bei dem die anormale Abwei-

52(4), EPC both examination (measurement of actual value) and establishing the symptoms on the basis of the examination results - hence the deviation measured from the norm - must be carried out on a living human or animal body.

4.2 We now have to determine whether the temperature measured as claimed in Claim 1 or the pH value measured as claimed in Claim 2 are directly readable from parts of the body.

In the case of the methods claimed in Claims 1 and 2 a steady magnetic field and a high-frequency magnetic field act on the part of the body concerned. If an energy quantum of the high-frequency magnetic field matches the energy difference between two adjacent nuclear spin orientations in the body matter (resonance), it is absorbed by the nucleus and produces a change in the nuclear spin orientation in the steady magnetic field. This spin-flip can be measured either as a line of absorption in the frequency spectrum of the high-frequency magnetic field after it has penetrated the body, or as an induced voltage signal in a coil placed outside the body. The nuclear environment tends to weaken the steady magnetic field at the site of the nucleus, shifting the resonance frequency by an amount characteristic of the temperature or of the pH value. The measures described in independent Claims 1 and 2 result in a measured value only visible outside the body in the high-resolution resonance spectrum that appears on a screen or plotter page in the final stage of the diagnostic apparatus.

The data on temperature and pH value thus obtained is therefore visible on a data carrier detached from the body only after further technical measures which take place outside the body. Any further step which as a result of comparison with a norm reveals an abnormal deviation, does not require the patient's presence. The Board is therefore of the opinion that neither the features described in Claim 1 nor those in Claim 2 define a method "practised on the human body".

4.3 The practice of a diagnostic method on the human or animal body in the meaning of Article 52(4), first sentence, EPC presupposes that even a deviation from a norm that must be regarded as a symptom is directly discernible on the body itself.

4.3.1 If it were a matter of observing the spin-flip itself, the method would have to be considered as practised directly on the body. Typical examples of such methods are in the Board's opinion an allergy test in which the abnormal deviation can be detected from a change to the skin; a method for

ration (dont résulte la valeur mesurée) et la mise en évidence du symptôme à l'aide du résultat de l'exploration (c.-à-d. l'écart des valeurs mesurées par rapport aux valeurs normales) doivent s'effectuer toutes deux à même l'organisme humain ou animal vivant.

4.2 Il importe donc de vérifier s'il est possible de lire directement à certains endroits du corps la température déterminée selon la démarche de la revendication 1 ou le pH déterminé conformément à la revendication 2.

Dans les démarches faisant l'objet des revendications 1 et 2, un champ magnétique constant et un champ magnétique à haute fréquence exercent leurs effets sur la partie du corps à examiner. Lorsqu'un quantum d'énergie du champ magnétique à haute fréquence correspond à la différence d'énergie entre deux positions voisines du spin nucléaire des tissus (résonance), il est absorbé par le noyau et provoque une modification de la position du spin dans le champ magnétique constant. Ce retournement du spin est mesurable soit comme raie d'absorption du spectre des fréquences du champ magnétique à haute fréquence après sa pénétration à travers l'organisme, soit comme signal de tension induit dans une bobine disposée hors de l'organisme. L'environnement du noyau provoque un affaiblissement du champ magnétique constant à l'emplacement du noyau, qui entraîne dans la fréquence de résonance un changement dont la valeur est caractéristique de la température ou du pH. Les démarches des revendications indépendantes 1 et 2 permettent d'obtenir une valeur qui ne devient perceptible qu'à l'extérieur de l'organisme, dans le spectre de résonance à haute résolution qui apparaît sur un écran d'affichage ou sur une feuille d'enregistreur dans l'étape finale de l'appareil d'exploration.

Les données recueillies concernant la température et le pH ne sont donc perceptibles sur un support de données détaché de l'organisme qu'après d'autres opérations techniques effectuées à l'extérieur de l'organisme. Toute étape ultérieure mettant éventuellement en évidence un écart anormal par des comparaisons avec une valeur normale ne suppose pas en l'espèce la présence de l'organisme. C'est pourquoi la Chambre estime que ni les caractéristiques de la revendication 1, ni celles de la revendication 2 ne définissent une méthode "appliquée au corps humain".

4.3 L'application d'une méthode de diagnostic au corps humain ou animal au sens de l'article 52(4), première phrase CBE suppose que l'écart par rapport à une valeur normale, à interpréter comme symptôme d'une maladie, est également perceptible à même le corps.

4.3.1 On pourrait parler de méthode appliquée directement au corps, s'il s'agissait d'observer le basculement du spin lui-même. La Chambre considère que les exemples suivants sont caractéristiques d'une méthode appliquée au corps: un test de diagnostic de l'allergie, permettant de mettre en évidence

chung anhand einer Hautveränderung feststellbar ist; ein Verfahren zur Feststellung der Durchgängigkeit einer Körperhöhle, bei dem mit einem Katheter Flüssigkeit in die Gebärmutter injiziert und der Druckaufbau in der Gebärmutter beobachtet wird; ein Verfahren, bei dem Scharlachflecken direkt betrachtet oder fotografiert werden; oder eine Körperspiegelung zur Feststellung von Leberschäden.

4.3.2 Hingegen reicht es nach Auffassung der Kammer nicht aus, daß lediglich irgendeine Untersuchung zur Ermittlung des Zustands eines menschlichen oder tierischen Körpers für medizinische Zwecke durchgeführt wird; vgl. die Richtlinien für die Prüfung im EPA, Kapitel CIV, 4.3. Der ermittelte Zustand muß ohne weiteres die pathologische Abweichung darstellen. Ein gemessener Blutdruck ist ein Absolutwert, der erst nach einem Vergleich mit einem Normwert eine Abweichung erkennbar macht. Erst der Vergleich sowie die explizite Angabe, wie groß die Abweichung sein muß, um für eine bestimmte Krankheit oder Gruppe von Krankheiten charakteristisch zu sein, machen aus dem Meß- ein Diagnostizierverfahren. So macht etwa eine Durchleuchtung mittels Röntgenstrahlen den inneren Zustand nicht am Körper selbst, sondern erst nach einer außerhalb des Körpers vorgenommenen Bildwandlung der Röntgenquanten in sichtbares Fluoreszenzlicht auf einem Bildschirm wahrnehmbar. Auch hier ist ein pathologischer Zustand erst durch Vergleich der Schwärzungsstruktur mit Normwerten feststellbar.

5. Da die Prüfungsabteilung bereits bezüglich der Ansprüche 1 und 2 zu einem gegenteiligen Ergebnis gekommen war, hatte sie nicht mehr geprüft, ob die Anmeldung die weiteren Patentierungsvoraussetzungen des EPÜ erfüllt. Diese Prüfung wird nunmehr nachzuholen sein.

Die Kammer hält es deshalb für geboten, von der ihr durch Artikel 111 EPÜ gegebenen Möglichkeit Gebrauch zu machen und die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

6. Bei dieser Sachlage brauchte auf die Hilfsanträge nicht mehr eingegangen zu werden. Insbesondere sieht die Kammer keine Veranlassung, die Große Beschwerdekammer mit der Angelegenheit zu befassen. Sie sieht in ihren Schlußfolgerungen keine grundsätzlichen Unterschiede zu der in den bisher ergangenen Beschwerdeentscheidungen des EPA erfolgten Auslegung des Artikel 52 (4) Satz 1 EPÜ, soweit diese Diagnostizierverfahren betreffen.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung zur weiteren Prüfung auf der Grundlage der ursprünglichen Ansprüche 1 bis 14 zurückverwiesen.

determining the patency of a body duct whereby liquid is injected into the uterus with a catheter and the pressure build-up in the uterus observed; a method in which scarlet-fever spots are directly observed or photographed; or an endoscopic examination carried out to ascertain liver damage.

4.3.2 On the other hand, it is not in the Board's opinion sufficient simply that an investigation into the state of a human or animal body be carried out for medical purposes (see Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part C, Chapter IV, 4.3). The condition ascertained must of itself demonstrate the pathological deviation. A measurement of blood pressure is an absolute value which only reveals any irregularity when compared with a norm. It is only the comparison and the explicit indication of how great the deviation must be to be characteristic of a particular disease or group of diseases that make the measuring method a diagnostic one. Thus a radiographic examination with X-rays does not make the internal condition discernible on the body itself but only on a screen after the X-ray quanta have been converted into visible fluorescent light outside the body. And even then a pathological condition can only be ascertained when the density structure has been compared with normal values.

5. Since the Examining Division had already reached the opposite conclusion with regard to Claims 1 and 2, it did not go on to examine whether the application met the other requirements for patentability laid down in the EPC. This will now have to be done.

The Board therefore considers it necessary to make use of the possibility open to it under Article 111 EPC and to remit the case to the Examining Division for further prosecution.

6. Given the circumstances, it was no longer necessary to consider the requests in the alternative. In particular, the Board sees no need to refer the matter to the Enlarged Board of Appeal. It does not view its conclusions as differing basically from the interpretation of Article 52(4), first sentence, EPC in earlier EPO appeal decisions relating to diagnostic methods.

#### Order

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

1. The contested decision is set aside.
2. The matter is referred back to the Examining Division for further examination on the basis of the original Claims 1 to 14.

l'écart pathologique d'après une altération cutanée; une méthode visant à constater l'état d'obstruction d'un conduit organique, et qui consiste à injecter un liquide dans l'utérus au moyen d'un cathéter, puis à y observer la montée de la pression; une méthode destinée à observer directement ou à photographier les taches scarlatineuses; ou une endoscopie visant à diagnostiquer des lésions hépatiques.

4.3.2 De l'avis de la Chambre, il ne suffit pas en revanche que soit uniquement exécuté à des fins médicales un quelconque examen concernant l'état d'un corps humain ou animal (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, chapitre C IV, 4.3) L'état déterminé doit signaler d'emblée l'écart pathologique. La mesure de la tension artérielle donne une valeur absolue qui ne permet la mise en évidence d'un écart qu'après comparaison avec une valeur normale. La méthode de mesure ne devient une méthode de diagnostic que si elle est complétée, d'une part, par une telle comparaison et, d'autre part, par une indication explicite de l'amplitude de l'écart qui est caractéristique d'une maladie ou d'un groupe de maladies. De la même manière, un examen radioscopique révèle l'état intérieur de l'organisme non pas à même celui-ci, mais seulement après une conversion - effectuée à l'extérieur - du rayonnement X en images visibles sur un écran fluorescent. Dans ce cas également, un état pathologique n'est discernable qu'après comparaison de la structure de noircissement avec des valeurs normales.

5. Etant déjà parvenue à une conclusion contraire dans le cas des revendications 1 et 2, la Division d'examen n'a plus vérifié si la demande remplissait les autres conditions de brevetabilité. Cet examen devra être effectué.

La Chambre estime donc qu'elle doit faire usage de la possibilité que lui offre l'article 111 CBE, et renvoyer l'affaire à la Division d'examen.

6. Dans ces conditions, il n'est plus nécessaire d'examiner les requêtes subsidiaires. La Chambre ne voit notamment aucune raison de saisir la Grande Chambre de recours. Elle estime que ses conclusions ne divergent pas fondamentalement de l'interprétation qui est donnée de l'article 52(4), première phrase CBE dans les décisions en matière de recours rendues jusqu'à présent par l'OEB, dans la mesure où celles-ci concernent des méthodes de diagnostic.

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la Division d'examen pour poursuite de l'examen sur la base des revendications initiales 1 à 14.



**VERTRETUNG**

Liste  
der beim  
Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter

**REPRESENTATION**

List  
of professional  
representatives before the  
European Patent Office

**REPRESENTATION**

Liste  
des mandataires agréés  
près l'Office  
européen des brevets

**Belgien / Belgium / Belgique****Löschungen / Deletions / Radiations**

Mahieu, Raymond (BE) - R. 102 (1)  
Ateliers de Constructions Electriques  
de Charleroi (ACEC),  
Service des Brevets  
B.P. 4  
B—6000 Charleroi

**Schweiz / Switzerland / Suisse****Änderungen / Amendments / Modifications**

Mohnhaupt, Dietrich (DE)  
c/o Ammann Patentanwälte AG  
Schwarztor Strasse 31  
Postfach 2614  
CH—3001 Bern

Widmer, Serge (CH)  
Postfach 144  
CH—6370 Stans

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

Klenk, Michael (DE)  
Josefstrasse 29  
D—8024 Deisenhofen

Lang, Friedrich (DE)  
Hofbrunnstrasse 36  
D—8000 München 71

Laufer, Wolfgang (DE)  
Patentanwalt  
Dipl.-Chem. Dr.rer.nat. Wolfgang Laufer  
Birkenweg 16  
D—8130 Starnberg

Lutz, Johannes Dieter (DE)  
Hohentwielstrasse 41  
D—7000 Stuttgart 1

Mehl, Ernst (DE)  
Postfach 221317  
D—8000 München 22

Rupprecht, Klaus (DE)  
Kastanienstrasse 18  
D—6246 Kronberg

Schlagwein, Udo (DE)  
Anwaltsbüro  
Ruppert & Schlagwein  
Frankfurter Strasse 34  
D—6350 Bad Nauheim

Schüler, Horst (DE)  
Kaiserstrasse 69  
D—6000 Frankfurt 1

Schwarz, Klaus-Jürgen (DE)  
Patentanwalt  
Dipl.-Ing. Klaus-Jürgen Schwarz  
Gluckstrasse 7  
D—5300 Bonn 1

Wierspecker, Horst (DE)  
Einsteinstrasse 18/1  
D—7250 Leonberg-Ramtel

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

Garrido Lopez, Benito (ES)  
Calle Velazquez, 27-5. dcha  
E—28001 Madrid

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

Dubreuil, Annie (FR)  
Cabinet Dubreuil  
Le Suffren  
17 D, rue des Peupliers  
B.P. 100  
F—56108 Lorient CEDEX

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Baudin, Robert (FR) - R. 102 (1)  
Cabinet Baudin  
10, rue de la Pépinière  
F—75008 Paris

**Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni****Änderungen / Amendments / Modifications**

Anderson, John Robert Browning (GB)

Walford & Hardman Brown  
5 The Quadrant  
GB—Coventry CV1 2EL

Bowles, Sharon Margaret (GB)

Bowles Horton  
Castle House  
89 High Street  
GB—Berkhamsted, Hertfordshire HP4 2DF

Broughton, Clifford David (GB)

British Steel Corporation  
Head Office  
9 Albert Embankment  
GB—London SE1 7SN

Burrows, Anthony Gregory (GB)

Business Centre  
Avenue One  
Business Park  
GB—Letchworth Garden City, Herts. SG6 2HB

Chettle, Adrian John (GB)

Withers & Rogers  
9 The Parade  
GB—Leamington Spa, Warwickshire CV32 4DG

Couchman, Jonathan Hugh (GB)

c/o Carpmaels & Ransford  
43 Bloomsbury Square  
GB—London WC1A 2RA

Cowan, David Robert (GB)

Walford & Hardman Brown  
5 The Quadrant  
GB—Coventry CV1 2EL

Evershed, Michael (GB)

Saunders & Dolleymore  
9 Rickmansworth Road  
GB—Watford, Hertfordshire WD1 7HE

Griffin, Kenneth David (GB)

Saunders & Dolleymore  
9 Rickmansworth Road  
GB—Watford, Hertfordshire WD1 7HE

Hollinghurst, Antony (GB)

Britax Limited  
Patent Department  
GB—Chichester, West Sussex PO19 2AQ

Horton, Andrew Robert Grant (GB)

Bowles Horton  
Castle House  
89 High Street  
GB—Berkhamsted, Hertfordshire HP4 2DF

Irish, Vivien Elizabeth (GB)

Laytons  
16 Lincoln's Inn Fields  
GB—London WC2A 3ED

Jewess, Michael (GB)

Metal Box p.l.c.  
Denchworth Road  
GB—Wantage OX12 0BP

Maury, Richard Philip (GB)

G.E.C. Patent Department (Wembley Office)  
The General Electric Company p.l.c.  
Hirst Research Centre  
East Lane  
GB—Wembley, Middlesex HA9 7PP

Pratt, Richard Wilson (GB)

Bromhead & Co.  
30 Cursitor Street  
Chancery Lane  
GB—London EC4A 1LT

Wotherspoon, Graham (GB)

c/o Murgitroyd and Company  
Mitchell House  
333 Bath Street  
GB—Glasgow G2 4ER

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Clark, Stuart Vincent Edward (GB) - R. 102 (2) a)

"Blandings"  
GB—Bickleigh, Tiverton, Devon EX16 8RH

Macara, John Stuart (GB) - R. 102 (1)

Mathisen, Macara & Co.  
The Coach House  
6-8 Swakeleys Road  
GB—Ickenham, Uxbridge UB10 8BZ

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

Papakosta-Anagnostopoulou, Panagiota (GR) - R. 102 (1)

7, Mavrokordatou Street  
GR—106 78 Athens

Tzanetatos, George-Christophoros (GR) - R. 102 (2) a)

52, Asclepiou Street  
GR—114 71 Athens

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

Forattini, Amelia (IT)

Internazionale Brevetti  
Ingg. Zini Maranesi & C. S.r.l.  
Piazza Castello 1  
I 20121 Milano

**Niederlande / Netherlands / Pays-Bas****Löschungen / Deletions / Radiations**

Sijp, Cornelis (NL) - R. 102 (1)

c/o Carel van Bylandtlaan 30  
NL—2596 HR 's-Gravenhage

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

- Alfredson, Stig (SE)  
H. Albihns Patentbyrå AB  
P.O. Box 3137  
S—103 62 Stockholm
- Berg, Sven Anders (SE)  
H. Albihns Patentbyrå AB  
P.O. Box 3137  
S—103 62 Stockholm
- Ekelöf, Carl Herman (SE)  
H. Albihns Patentbyrå AB  
P.O. Box 3137  
S—103 62 Stockholm
- Ericsson, Yngve (SE)  
Agärdevägen 25  
S—151 47 Södertälje
- Fagerlin, Heléne (SE)  
H. Albihns Patentbyrå AB  
P.O. Box 3137  
S—103 62 Stockholm
- Forssell, Gunilla Angelica (SE)  
H. Albihns Patentbyrå AB  
P.O. Box 3137  
S—103 62 Stockholm
- Grennberg, Erik Bertil (SE)  
H. Albihns Patentbyrå AB  
P.O. Box 3137  
S—103 62 Stockholm
- Hagen, Sigurd Normann (SE)  
H. Albihns Patentbyrå AB  
P.O. Box 3137  
S—103 62 Stockholm
- Hammar, Ernst A. (SE)  
H. Albihns Patentbyrå AB  
P.O. Box 3137  
S—103 62 Stockholm
- Hellbom, Lars Olof (SE)  
H. Albihns Patentbyrå AB  
P.O. Box 3137  
S—103 62 Stockholm
- Hellborg, Karl Torild (SE)  
H. Albihns Patentbyrå AB  
P.O. Box 3137  
S—103 62 Stockholm
- Hjärne, Per-Urban (SE)  
H. Albihns Patentbyrå AB  
P.O. Box 3137  
S—103 62 Stockholm
- Horney, Johan (SE)  
H. Albihns Patentbyrå AB  
P.O. Box 3137  
S—103 62 Stockholm
- Kierkegaard, Lars-Olov (SE)  
H. Albihns Patentbyrå AB  
P.O. Box 3137  
S—103 62 Stockholm
- Lagman, Sven V. (SE)  
H. Albihns Patentbyrå AB  
P.O. Box 3137  
S—103 62 Stockholm
- Larsson, Karin (SE)  
H. Albihns Patentbyrå AB  
P.O. Box 3137  
S—103 62 Stockholm
- Nilsson, Nils Erik (SE)  
H. Albihns Patentbyrå AB  
P.O. Box 3137  
S—103 62 Stockholm
- Olivecrona, Birgitta (SE)  
H. Albihns Patentbyrå AB  
P.O. Box 3137  
S—103 62 Stockholm
- Palm, Marianne (SE)  
H. Albihns Patentbyrå AB  
P.O. Box 3137  
S—103 62 Stockholm
- Platt, Timothy Nathaniel (US)  
H. Albihns Patentbyrå AB  
P.O. Box 3137  
S—103 62 Stockholm
- Rost, Björn (SE)  
H. Albihns Patentbyrå AB  
P.O. Box 3137  
S—103 62 Stockholm
- Winblad, Hans Peter (SE)  
H. Albihns Patentbyrå AB  
P.O. Box 3137  
S—103 62 Stockholm

**AUS DEN  
VERTRAGSSTAATEN**

**Bundesrepublik Deutschland:  
Rechtsprechung**

**Beschluß des  
Bundespatentgerichts,  
20. Senat,  
vom 8. Februar 1988  
(20 W (pat) 37/85)\*)**

Stichwort: Doppelschutz

Art. II § 8 IntPatÜG \*\*)

§ 6 PatG 1968

§§ 21, 59, 61 PatG 1981

Art. 139(3) EPÜ

Schlagwort: "Auslegung des Verbots des Doppelschutzes" - "Kein Verbot der Doppelpatentierung" - "Rechtsschutzbedürfnis für die Durchführung des nationalen Erteilungsverfahrens" - "Rechtstitel Patent und Wirkung des Patents"

*Leitsätze*

*I. Art. II, § 8 IntPatÜG regelt abschließend und umfassend durch das Verbot des Doppelschutzes nicht nur unmittelbar das Rechtsverhältnis eines europäischen Patents zu einem auf der gleichen Offenbarung beruhenden, demselben Erfinder erteilten prioritätsgleichen deutschen Patent, sondern umfaßt mittelbar auch die Regelung, daß das europäische Patent den Anspruch auf Prüfung der entsprechenden deutschen Anmeldung nicht berühren soll - kein Verbot der Doppelpatentierung. Es besteht keine Gesetzeslücke, die über Erörterungen zum Rechtsschutzinteresse an einer Doppelpatentierung auszufüllen wäre.*

*II. Das deutsche Erteilungsverfahren ist demzufolge in allen Verfahrensschnitten ohne Berücksichtigung eines europäischen Parallelpatents ausschließlich nach den Kriterien des Patentgesetzes durchzuführen.*

**INFORMATION FROM THE  
CONTRACTING STATES**

**Federal Republic of Germany:  
Case Law**

**Decision of the  
Bundespatentgericht  
(Federal Patent Court),  
20th Senate,  
dated 8 February 1988  
(20 W (pat) 37/85) \*)**

Headword: *Doppelschutz* (Double protection)

Art. II § 8 IntPatÜG (LIPC)\*\*)

§ 6 Patent Law 1968

§§ 21, 59, 61 Patent Law 1981

Art. 139(3) EPC

Keyword: "Interpretation of the prohibition of double protection" - "No prohibition of double patenting" - "Legitimate interest in execution of the national grant procedure" - "Patent as legal title and its effect"

*Headnote*

*I. By prohibiting double protection, Article II, § 8 LIPC definitively and comprehensively lays down not only - in direct terms - the legal relationship between a European patent and a German patent sharing the same priority, involving the same disclosure and granted to the same inventor, but also - indirectly - it encompasses the provision that the European patent is not intended to affect the entitlement to examination of the corresponding German application. In other words, it does not prohibit double patenting and no legal loophole exists to be filled by considering whether the applicant has a legitimate interest in double patenting.*

*II. The German grant procedure must therefore be conducted solely according to the criteria laid down in the Patent Law at all stages without regard to a parallel European patent.*

**INFORMATIONS RELATIVES  
AUX ETATS CONTRACTANTS**

**République fédérale  
d'Allemagne: Jurisprudence**

**Décision du  
Bundespatentgericht  
(Tribunal fédéral des  
brevets), 20<sup>e</sup> Chambre,  
en date du 8 février 1988  
(20 W (pat) 37/85) \*)**

Référence: *Doppelschutz* (Protections cumulées)

Article II (8) IntPatÜG (Loi IntPatÜG)\*\*)

Article 6 de la Loi sur les brevets de 1968

Articles 21, 59, 61 de la Loi sur les brevets de 1981

Article 139(3) CBE

Mots-clés: "Interprétation de l'interdiction des protections cumulées" - "Interdiction des doubles procédures de délivrance (non)" - "Intérêt légitime à la mise en oeuvre de la procédure nationale de délivrance" - "Brevet en tant que titre juridique et effets produits par le brevet"

*Sommaire*

*I. En interdisant les protections cumulées, l'article II (8) IntPatÜG ne fixe pas seulement, de manière directe, définitive et exhaustive, le statut juridique d'un brevet européen par rapport à un brevet allemand revendiquant la même priorité, délivré au même inventeur sur la base du même exposé de l'invention, mais stipule également, de manière indirecte, que l'existence d'un brevet européen ne saurait affecter le droit à l'examen de la demande allemande correspondante (pas d'interdiction des doubles procédures de délivrance). Il n'existe pas dans la législation de lacune qu'il conviendrait de combler en examinant l'intérêt légitime à la mise en oeuvre de doubles procédures de délivrance.*

*II. En conséquence, pour la mise en oeuvre à toutes les étapes de la procédure allemande de délivrance, il convient d'appliquer exclusivement les critères posés par la loi allemande sur les brevets, sans tenir compte de l'existence d'un brevet européen parallèle.*

\*) Amtlicher Leitsatz. Die Entscheidung wird im Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1988, Heft 8/9 veröffentlicht. Rechtsbeschwerde wurde nicht eingelegt.

\*\*) Gesetz über internationale Patentübereinkommen vom 21. Juni 1976.

\*) Translation of the official headnote. The decision will be reported in Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1988, issue 8/9. Appeal on a point of law has not been filed.

\*\*) Law on International Patent Treaties of 21 June 1976.

\*) Traduction du texte officiel du sommaire. La décision sera publiée dans Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1988, numéro 8/9. La demanderesse n'a pas formé de pourvoi.

\*\*) Loi sur les traités internationaux en matière de brevets du 21 juin 1976.

## Vereinigtes Königreich: Gesetzgebung

### I. The Patents (Fees) Rules 1988

Mit den *Patents (Fees) Rules* 1988 vom 9. Mai 1988<sup>1)</sup> sind die Patentgebühren im Vereinigten Königreich erhöht worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung im Vereinigten Königreich werden darauf hingewiesen, daß ab **23. Juni 1988** folgende Gebührensätze gelten:

#### I.1 Jahresgebühren:

	GBP
5. Jahr	82
6. Jahr	88
7. Jahr	96
8. Jahr	104
9. Jahr	116
10. Jahr	126
11. Jahr	138
12. Jahr	152
13. Jahr	170
14. Jahr	190
15. Jahr	208
16. Jahr	230
17. Jahr	250
18. Jahr	272
19. Jahr	302
20. Jahr	334

Zuschlagsgebühr: GBP 17<sup>2)</sup> pro Monat (höchstens für 6 Monate).

I.2 Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

Umwandlungsgebühr	GBP 15
Anmeldegebühr	GBP 15
Gebühr für die vorläufige Prüfung und Recherche	GBP 90

I.3 Übersetzung europäischer Patente (UK) und europäischer Patentanmeldungen (UK):

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

GBP 25<sup>2)</sup>

Einreichung von Übersetzungen der Patentschrift nach

Artikel 65 EPÜ

GBP 25<sup>2)</sup>

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

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

## United Kingdom: Legislation

### I. The Patents (Fees) Rules 1988

The *Patents (Fees) Rules* 1988 of 9 May 1988<sup>1)</sup> increase the fees for patents.

Applicants and proprietors of European patents with effect in the United Kingdom are advised that from **23 June 1988** the following rates apply:

#### I.1 Renewal Fees

	GBP
5th year	82
6th year	88
7th year	96
8th year	104
9th year	116
10th year	126
11th year	138
12th year	152
13th year	170
14th year	190
15th year	208
16th year	230
17th year	250
18th year	272
19th year	302
20th year	334

Surcharge: GBP 17<sup>2)</sup> per month (but not exceeding 6 months).

I.2 Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

Fee for conversion	GBP 15
Filing fee	GBP 15
Fee for preliminary examination and search	GBP 90

I.3 Translation of European patents (UK) and European applications (UK):

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

GBP 25<sup>2)</sup>

Filing of translations of the patent specification under Article 65 EPC

GBP 25<sup>2)</sup>

### II. Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"

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

## Royaume-Uni: Législation

### I. The Patents (Fees) Rules 1988

Conformément aux *Patents (Fees) Rules* 1988 du 9 mai 1988<sup>1)</sup> les montants des taxes relatives aux brevets sont relevés.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet au Royaume-Uni sont informés qu'à compter du **23 juin 1988** les montants suivants sont applicables:

#### I.1 Taxes annuelles

	GBP
5 <sup>e</sup> année	82
6 <sup>e</sup> année	88
7 <sup>e</sup> année	96
8 <sup>e</sup> année	104
9 <sup>e</sup> année	116
10 <sup>e</sup> année	126
11 <sup>e</sup> année	138
12 <sup>e</sup> année	152
13 <sup>e</sup> année	170
14 <sup>e</sup> année	190
15 <sup>e</sup> année	208
16 <sup>e</sup> année	230
17 <sup>e</sup> année	250
18 <sup>e</sup> année	272
19 <sup>e</sup> année	302
20 <sup>e</sup> année	334

Surcharge: GBP 17<sup>2)</sup> par mois (six mois au maximum).

I.2 Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux.

Taxe de transformation	GBP 15
Taxe de dépôt	GBP 15
Taxe d'examen préliminaire et de recherche	GBP 90

I.3 Traduction des fascicules de brevet européen (UK) et des demandes de brevet européen (UK).

Production de traductions des revendications conformément à l'article 67(3) CBE

GBP 25<sup>2)</sup>

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

GBP 25<sup>2)</sup>

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

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

<sup>1)</sup> Statutory Instruments 1988 No. 855.

<sup>2)</sup> Unverändert.

<sup>1)</sup> Statutory Instruments 1988 No. 855.

<sup>2)</sup> Unchanged.

<sup>1)</sup> Statutory Instruments 1988 N° 855.

<sup>2)</sup> Inchangé.

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

### Budapester Vertrag

### Internationale Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen

#### National Collection of Yeast Cultures (NCYC)

#### 1. Klarstellung des Namens und der Anschrift

Gemäß einer Mitteilung der Regierung des Vereinigten Königreichs vom 2. Mai 1988 nach dem Budapester Vertrag<sup>1)</sup> lautet die vollständige und genaue Bezeichnung und Anschrift der **National Collection of Yeast Cultures (NCYC)**<sup>2)</sup> wie folgt:

**National Collection of Yeast Cultures (NCYC),  
AFRC Institute of Food Research,  
Norwich Laboratory,  
Colney Lane,  
GB - Norwich, NR4 7UA**

#### 2. Änderung des Gebührenverzeichnisses

Außerdem ist durch die Mitteilung vom 2. Mai 1988 das Gebührenverzeichnis der NCYC mit Wirkung vom **30. Juli 1988** wie folgt geändert worden<sup>3)</sup>:

	GBP
2.1 Aufbewahrung	795
2.2 Abgabe einer Probe	45
+ Versand- und Verpackungskosten für Auslandsversand	

Die Gebühren unterliegen ggf. der Mehrwertsteuer.

## INTERNATIONAL TREATIES

### Budapest Treaty

### International micro-organism depository authorities

#### National Collection of Yeast Cultures (NCYC)

#### 1. Clarification of name and address

Following notification received on 2 May 1988 from the United Kingdom Government under the Budapest Treaty<sup>1)</sup> the full and correct name and address of the **National Collection of Yeast Cultures (NCYC)**<sup>2)</sup> are the following:

**National Collection of Yeast Cultures (NCYC)  
AFRC Institute of Food Research  
Norwich Laboratory  
Colney Lane  
GB - Norwich, NR4 7UA**

#### 2. Change in the fee schedule

In addition, according to the same notification of 2 May 1988, the NCYC fee schedule has been changed **with effect from 30 July 1988** as follows<sup>3)</sup>:

	GBP
2.1. Storage	795
2.2. Furnishing of a sample	45
+ actual cost of carriage and packing for overseas destinations.	

The fees are subject to Value Added Tax where applicable.

## TRAITES INTERNATIONAUX

### Traité de Budapest

### Autorités de dépôt internationales de micro- organismes

#### National Collection of Yeast Cultures (NCYC)

#### 1. Précisions concernant le nom et l'adresse

Suivant notification reçue par le Gouvernement du Royaume-Uni le 2 mai 1988 en vertu du Traité de Budapest<sup>1)</sup>, le nom et l'adresse complets et exacts de la **National Collection of Yeast Cultures (NCYC)**<sup>2)</sup> se lisent comme suit:

**National Collection of Yeast Cultures (NCYC),  
AFRC Institute of Food Research,  
Norwich Laboratory,  
Colney Lane,  
GB - Norwich, NR4 7UA**

#### 2. Modification du barème des taxes

La notification du 2 mai 1988 a en outre modifié comme suit le barème des taxes de la NCYC, avec effet à **compter du 30 juillet 1988**<sup>3)</sup>:

	GBP
2.1 Conservation	795
2.2 Remise d'un échantillon	45
plus frais de port et d'emballage pour les envois à destination à l'étranger.	

Les taxes sont assujetties à la taxe à la valeur ajoutée, s'il y a lieu.

<sup>1)</sup> Vgl. *Industrial Property* 1988, 265 bzw. *La Propriété industrielle* 1988, 275

<sup>2)</sup> Vgl. ABl. EPA, 1982, 20, 30.

<sup>3)</sup> Die Gebühr für die Ausstellung einer Lebensfähigkeitsbescheinigung bleibt unverändert (GBP 25).

<sup>1)</sup> See *Industrial Property* 1988, 265

<sup>2)</sup> See OJ EPO, 1982, 20, 30.

<sup>3)</sup> The fee for issuance of a viability statement remains unchanged (GBP 25).

<sup>1)</sup> Cf. *La propriété industrielle* 1988, 275

<sup>2)</sup> Cf. JO OEB 1982. 20. 30.

<sup>3)</sup> La taxe de délivrance d'une déclaration sur la viabilité n'est pas modifiée (GBP 25).

  
**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.

  
**TÀXES****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>
13.-15.9.1988	Bauausschuß München	Building Committee Munich	Commission du bâtiment Munich
15.-16.9.1988	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
26.9.1988	Anlageausschuß des Pensionsreservfonds München	Investment Committee for the pension reserve fund Munich	Comité de placement du fonds de réserve pour pensions Munich
7.10.1988	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration 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
25.-26.10.1988	Arbeitsgruppe "DATIMTEX" München	DATIMTEX Working Party Munich	Groupe de travail "DATIMTEX" 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>
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 (19e série de réunions) Genève
24.-28.10.1988	Sachverständigenausschuß für biotechnische Erfindungen und gewerblichen Rechtsschutz (4. Sitzung) Genf	Committee of Experts on Biotechnological Inventions and Industrial Property (4th Session) Geneva	Comité d'experts sur les inventions biotechnologiques et la propriété industrielle (4 <sup>e</sup> session) Genève
19.12.1988	Informationsveranstaltung für nichtstaatliche Organisationen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Genf	Information Meeting for Non-Governmental Organizations on Intellectual Property Geneva	Réunion d'information sur la propriété intellectuelle destinée aux organisations non gouvernementales Genève
	<b>Dreierkonferenz</b>	<b>Trilateral Conference</b>	<b>Conférence tripartite</b>
24.10.-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

**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<sup>1)</sup>  
Fachtagung  
Frankfurt/Main

13.-14.4.1989

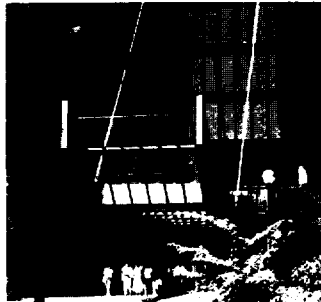
VPP<sup>1)</sup>  
Fachtagung  
Mainz

<sup>1)</sup> Deutscher Verband der Patentingenieur- und Patentassessoren e.V., Umlandstr. 1, 4100 Duisburg 46, Tel.: 0211-820-2658.

## Freie Planstellen

## Vacancies

## Vacances d'emplois



München  
Munich

Bewerbungen mit Lebenslauf werden bis 26. September 1988 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.

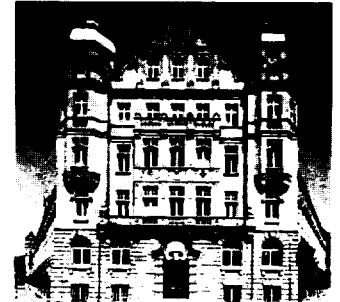


Den Haag  
The Hague  
La Haye

Applications, together with curriculum vitae, should be sent by 26 September 1988 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 et leur parvenir au plus tard le 26 septembre 1988. 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 8/1**

(Besoldungsgruppe A1/2/3). Der Prüfer in Den Haag/Berlin führt Recherchen über (europäische und nationale) Patentanmeldungen im Hinblick auf folgende Tätigkeiten durch: Analysierung der Anmeldungen, Bestimmung des Schutzbereichs, Festlegung der Recherchenstrategien, Erfassung aller Aspekte und Ausführungsarten der Erfindung, Durchführung von Recherchen in der ausgewählten Dokumentation, Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, Auswahl der relevantesten Dokumente und Aufnahme dieser Dokumente in die Recherchenberichte, die an die Prüfungsabteilungen in München weitergeleitet werden.

(Besoldungsgruppe A1/2/3). Der Prüfer in München führt die Sachprüfung europäischer Patentanmeldungen in den ihm zugewiesenen Gebieten der Technik durch. Diese Arbeit wird in Übereinstimmung mit dem Europäischen Patentübereinkommen durchgeführt und umfaßt den Dialog mit dem Anmelder oder dessen Vertreter sowie die Ausarbeitung von Empfehlungen für die aus drei Mitgliedern bestehende Prüfungsabteilung, ob auf die Anmeldung ein Patent erteilt werden soll oder ob sie zurückgewiesen werden soll. Seine Aufgaben umfassen ferner die Prüfung von Einsprüchen gegen europäische Patente.

Voraussetzungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium der Ingenieurwissenschaften (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 8/1**

(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 (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 8/1**

(Grade A1/2/3). L'examinateur de La Haye/Berlin effectue les examens de recherche concernant les demandes de brevets (européens et nationaux); il est chargé d'analyser celles-ci, de déterminer la portée de l'invention, de définir des axes de recherche, d'étudier tous les aspects et toutes les réalisations de l'invention, de conduire les recherches dans la documentation qui a été sélectionnée, d'apprécier la nouveauté et l'activité inventive, de sélectionner les documents les plus pertinents en les intégrant aux rapports transmis aux divisions d'examen à Munich.

(Grade A1/2/3). L'examinateur de Munich effectue l'examen quant au fond des demandes de brevet européen dans les domaines techniques qui lui ont été affectés. Ces tâches, qu'il exécute conformément aux dispositions de la Convention sur le brevet européen, comprennent également les prises de contact avec le demandeur ou son mandataire et la formulation de recommandations à une division d'examen composée de trois membres, quant à l'admission ou au rejet de la demande. L'examen d'oppositions aux brevets européens entre également dans ses attributions.

Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur (de mécanique, d'électromécanique, d'électrotechnique, d'électronique, de physique ou de chimie). Ils doivent posséder une excellente connaissance d'une des langues officielles de l'Office et l'aptitude à comprendre les deux autres.

Pour les postes d'examinateur à Munich, la préférence sera donnée aux candidats ayant acquis une expérience en matière de brevets pour avoir travaillé comme conseil en brevets ou comme examinateur dans un office de brevets national.

La préférence sera donnée aux candidats dont les connaissances linguistiques vont au-delà des qualifications minimales. Les candidats âgés de plus de quarante ans ne seront retenus que dans des cas exceptionnels.

**Direktor des  
Sprachendienstes,  
München —  
Kennziffer: OJ 8/2**

(Besoldungsgruppe L5) Der Stelleninhaber ist unmittelbar zuständig für die Organisation und die Leitung des Sprachendienstes des EPA, der alle im Amt anfallenden Dolmetsch- und Übersetzungsarbeiten erledigt. Der Sprachendienst ist in eine deutsche, eine englische und eine französische Abteilung untergliedert und beschäftigt derzeit rund 30 Überprüfer und Übersetzer; im Bedarfsfall werden zusätzlich freiberufliche Dolmetscher und Übersetzer herangezogen. Zu den Aufgaben des Direktors gehören die Mitwirkung bei der Einstellung und Ausbildung des Personals, seine Überwachung und fachliche Anleitung sowie die Planung und anschließende Durchführung der Arbeit (einschließlich der Entwicklung eines computerunterstützten/maschinellen Übersetzungssystems). Der Direktor erstellt die Haushaltspläne für die Direktion und nimmt die damit verbundenen Finanzbefugnisse wahr.

**Anforderungen:** Abgeschlossenes Hochschulstudium oder gleichwertige Berufserfahrung, umfangreiche Erfahrung, die auf zunehmend verantwortungsvolleren Posten in einem Sprachendienst erworben wurde, nachgewiesene Eignung zur Überwachung und Koordinierung der Arbeit von Fachpersonal, Beherrschung einer Amtssprache des EPA und sehr gute Kenntnisse in den beiden anderen.

**Tätigkeitsniveau:** Die Aufgaben des Beamten erfordern in der Praxis erprobte, umfassende berufliche Erfahrungen, die ihn befähigen, einen umfangreichen administrativen Aufgabenbereich auf der Grundlage einer Ausbildung auf Hochschulniveau zu leiten.

Die Aufgaben setzen umfassende Fachkenntnisse auch auf benachbarten Fachgebieten voraus.

Der Beamte leitet eine mehrere Fachgebiete umfassende Organisationseinheit.

Schwerpunkte der Tätigkeit liegen bei der Entwicklung der maßgebenden Leitlinien für den Dienstbereich und der Entscheidung besonders schwieriger und wichtiger Fälle.

**Director,  
Language Service,  
Munich —  
Ref.: OJ 8/2**

(Grade L5) The successful applicant will be directly responsible for the organisation and management of the Language Service of the EPO, set up to meet the interpretation and translation requirements of the organisation. At present it employs some 30 revisers and translators, being divided into English, French and German sections, and has recourse to assistance from freelance interpreters and translators. Among the duties expected of the Director are the supervision and professional guidance of staff (including involvement in their recruitment and training) and the planning and subsequent execution of work (including development of computer-assisted/machine translation). It is the Director's task to draw up budgets and execute the related financial authority.

**Requirements:** Diploma of completed studies at university level or equivalent professional experience, considerable experience in progressively responsible posts in a language service, proven ability to supervise and co-ordinate the work of professional staff, mastery of one official language of the Office and very good knowledge of the other two.

**Level of duties:** The officer's duties require extensive proven professional experience which enables him to supervise an extensive administrative field of work on the basis of an education at university level.

Extensive specialist knowledge, also in related fields, is essential for performing these duties.

The officer runs an organisational unit covering several specialised fields.

The duties primarily consist in developing the authoritative guidelines for the unit and taking decisions in particularly difficult and important cases.

**Directeur du  
service linguistique,  
Munich —  
Réf.: OJ 8/2**

(Grade L5) Le candidat retenu sera directement responsable de l'organisation et de la gestion du service linguistique de l'OEB, dont la mission consiste à répondre aux besoins de l'Organisation en matière d'interprétation et de traduction. Ce service, qui emploie actuellement quelque 30 réviseurs et traducteurs, se compose de trois sections (allemande, anglaise et française). Il a également recours à des interprètes et traducteurs freelance. Le Directeur est chargé notamment de superviser et de guider ces agents dans l'accomplissement de leurs tâches, (y compris en participant aux recrutements et à la formation), de planifier et de superviser l'exécution des travaux (y compris le développement de la traduction automatique/assistée par ordinateur). Le Directeur a également pour tâche d'établir les budgets et d'exécuter le mandat y afférent.

**Qualifications minimales:** Diplôme sanctionnant des études complètes de niveau universitaire ou expérience professionnelle équivalente, longues années d'expérience dans un service linguistique dans des postes à responsabilités de plus en plus élevées, aptitude confirmée à superviser et à coordonner le travail de professionnels, maîtrise d'une langue officielle et très bonne connaissance des deux autres.

**Niveau des responsabilités:** Pour s'acquitter de ses fonctions, ce fonctionnaire doit posséder une expérience professionnelle variée et étendue, acquise par la pratique et qui lui permette, en s'appuyant sur une formation de niveau universitaire, d'assumer la responsabilité d'un vaste domaine administratif.

L'exercice de ces fonctions requiert des connaissances spécialisées variées et étendues, même dans des domaines connexes.

Le fonctionnaire dirige une unité administrative comprenant plusieurs domaines spécialisés.

Les activités comportent notamment l'élaboration de directives concernant le fonctionnement du service et la prise de décisions dans des cas particulièrement difficiles et importants.

**Cabinet Beau de Loménie  
55, rue d'Amsterdam  
75008 PARIS**

**Recherche Ingénieur Grande Ecole**

pour activité de Conseil en Brevets d'Invention dans les domaines mécanique - électricité.

De préférence diplômé CEIPI et/ou mandataire européen. Connaissances linguistiques des langues officielles communauté européenne — Expérience 3 ans minimum —

*Adresser CV et prétentions service du personnel.*

Le propriétaire d'un important et ancien cabinet  
de Brevets d'Invention  
à Paris

**vend**

**1/3 (et éventuellement plus)  
de son cabinet**

à

**INGÉNIEUR EN BREVETS**

mandataire européen (ou susceptible de l'être)

Anglais nécessaire  
Au moins 3 ans expérience Cabinet ou Industrie  
Possibilité d'arrangements de crédit  
Annonce très sérieuse

Toutes les réponses seront traitées confidentiellement

Ecrire avec Curriculum vitae à :

**Isabelle COQUET**  
**4, rue Paul-Verlaine, 93300 Aubervilliers - FRANCE**

# Chartered Patent Agents/European Patent Attorneys

Our Group Patents & Agreements Department has two vacancies for qualified Agents/Attorneys with up to 5 years' post-qualification experience in the Chemical/Pharmaceutical field who are ambitious and keen to work on their own initiative with drive and foresight. A degree in Chemistry or Biology is also required. Opportunities exist for the right person to progress further, taking prime responsibility for the management of the patent activities of a major sector of the Company's business.

**Commercial awareness  
Technical involvement  
Patent expertise**

**Beckenham, Kent  
Up to £32K + Car**

- The Wellcome Foundation Ltd.
- Major International Pharmaceutical Group
- Research Centre at Beckenham
- Annual Turnover >£1,130m
- An Equal Opportunity Employer



**Wellcome**

The Department provides a comprehensive service on patents, research agreements and related industrial property to the worldwide Wellcome Group of companies arising from an R&D Budget of over £140m a year. We are located at our main British Research Laboratories and collaborate closely on a day-to-day basis with our counterparts in North Carolina.

In co-operation with scientists in the U.K., U.S.A. and elsewhere overseas you will be responsible for formulating patent strategy and ensuring protection on a global basis. Also involved in patent enforcement and the establishment of research agreements, you will advise commercial staff and senior management on the implications of Group patents and those of other parties.

These posts provide the opportunity for foreign travel, in addition to offering attractive salaries and an excellent benefits package including generous relocation expenses where appropriate.

**Please write with full career details to Dr Hilary Avshu, Senior Personnel Officer, The Wellcome Research Laboratories, Langley Court, Beckenham, Kent BR3 3BS, quoting reference number 182.**

»Ein vorzügliches und unentbehrliches Hilfsmittel«

(Dr. Kurt von Falck, Düsseldorf, in GRUR 1982, S. 131, zur Voraufgabe)

# Benkard

# Patentgesetz

# Gebrauchsmustergesetz

## Die Neuauflage enthält

die Kommentierung des **Patentgesetzes 1981** und des **Gebrauchsmustergesetzes 1986**. Sie trägt den Änderungen Rechnung, die beide Gesetze seit der Voraufgabe erfahren haben.

Die Bearbeiter haben unter Berücksichtigung der **neuen Rechtsprechung** und Literatur die Erläuterungen zu den bestehenden Regelungen **gründlich überarbeitet**.

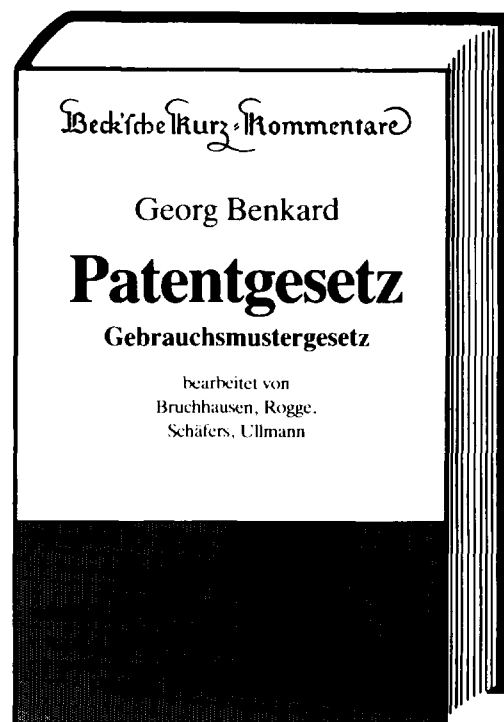
Die neuere Entwicklung auf dem Gebiet des **Internationalen Patentrechts** und des **Europäischen Patentrechts** ist erstmals auch unter Auswertung der Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts eingehend dargestellt. Mit der ausführlichen Kommentierung zum deutschen Recht erhält der Benutzer gleichzeitig eine Darstellung der zum größten Teil gleichlautenden Regelungen der europäischen Patentübereinkommen und der vereinheitlichten Regelungen anderer europäischer Staaten. Wesentlich erweiterte und **vervollständigte Register** der BGH-Entscheidungen in zeitlicher und alphabetischer Folge mit Angabe der Stichwörter und Fundstellen enthält der Anhang.

## Der Kommentar wendet sich vor allem an

Richter, Rechtsanwälte, Patentanwälte, Patentprüfer sowie Mitarbeiter des Deutschen und des Europäischen Patentamts und der Industrie.

## Die Verfasser

sind hervorragende Sachkenner der patentrechtlichen Materie. Sie verfügen über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet des Patent- und Gebrauchsmusterrechts. Sie sind mit den in der Praxis auftretenden Problemen bestens vertraut und unterbreiten für die anfallenden Streitfragen die geeigneten Lösungsvorschläge.



Kurz-Kommentar. Begründet von Dr. Georg Benkard, weil. Rechtsanwalt beim Reichsgericht, zuletzt Bundesrichter beim BGH. Fortgeführt von Dr. Karl Bruchhausen, Vors. Richter am BGH, Rüdiger Rogge, Richter am BGH, Alfons Schäfers, Ministerialdirigent im Bundesministerium der Justiz, Dr. Eike Ullmann, Richter am OLG Karlsruhe

**8., neubearbeitete Auflage. 1988**  
XXIV, 1512 Seiten. In Leinen DM 298,-  
ISBN 3-406-32787-7

**VERLAG C.H. BECK**