

## Inhalt

### Entscheidungen der Beschwerdekammern

- Juristische Beschwerdekammer:
- J../87 - Geschäftsunfähigkeit  
"Zulässigkeit der Beschwerde - fehlende Begründung" - "Hemmung der Ausschlußfrist nach Artikel 122(2) EPÜ (bejaht)" - "Unterbrechung - Fälligkeit der Jahresgebühren verschoben" - "Vertrauensschutz - falsche Auskunft des Amtes" **323**
  - J 2/87 - MOTOROLA  
"Zulässigkeit der Beschwerde (bejaht) - Einreichung einer schriftlichen Begründung - kein ausdrückliches Nichteinverständnis mit der Fassung der Patentanmeldung" - "ungültige Mitteilung" - "Wiedereinsetzungsfrist" - "Vertrauensschutz - irreführende Mitteilung" - "Gebot der einheitlichen Verfahrenspraxis in allen ähnlich gelagerten Fällen" **330**
- Technische Beschwerdekammern:
- T 226/85 - 3.3.2 - beständige Bleichmittel/UNILEVER  
"ausreichende Offenbarung - Zufallsergebnisse - Gründe für hohe Fehlerquote nicht bekannt" **336**
  - T 271/85 - 3.3.1 - Zulässigkeit der Beschwerde eines Einsprechenden/HOECHST  
"Zulässigkeit der Beschwerde eines Einsprechenden, Vorlage an Große Beschwerdekammer" **341**
  - T 349/86 - 3.2.1 - Übertragung des Einspruchs/DELTA  
"Übertragung von Rechten - Parteeinstellung im Einspruchsverfahren - Erlöschen der einsprechenden Gesellschaft - juristische Person" **345**
  - T 59/87 - 3.3.1 - reibungsverringender Zusatz/MOBIL II  
"Änderung im Einspruchsverfahren - Änderung der Anspruchs-kategorie (hier: von "Stoff" und "Stoffgemisch" in "Verwendung eines Stoffes für einen bestimmten Zweck)" - "Neuheit dieses "Verwendungsanspruchs" gegenüber einer bekannten Verwendung desselben Stoffes für einen anderen Zweck" - "Befassung der Großen Beschwerdekammer mit Fragen der Anspruchsänderung und der Neuheit" **347**

## Contents

### Decisions of the Boards of Appeal

- Legal Board of Appeal:
- J../87 - Incapacity  
"Admissibility of appeal - No statement of grounds of appeal" - "Interruption of the time limit referred to in Article 122 (2) EPC (yes)" - "Interruption - Due date of renewal fees deferred" - "Principle of good faith - Erroneous information from the Office" **323**
  - J 2/87 - MOTOROLA  
"Admissibility of appeal (yes) - filing of written statement of grounds - no express disapproval of text of patent application" - "Invalid Communication" - "Time limit for restitutio" - "Principle of good faith - misleading communication" - "Procedural practice to be applied equally to all similar cases" **330**
- Technical Boards of Appeal:
- T 226/85 - 3.3.2 - Stable bleaches/UNILEVER  
"Sufficiency of disclosure - fortuitous results - unknown reasons causing high failure rate" **336**
  - T 271/85 - 3.3.1 - Admissibility of appeal by opponent/HOECHST  
"Admissibility of appeal by opponent" - "Submission to Enlarged Board of Appeal" **341**
  - T 349/86 - 3.2.1 - Transfer of opposition/DELTA  
"Transfer of rights - status of party in opposition proceedings - dissolution of opposing company - legal person" **345**
  - T 59/87 - 3.3.1 - Friction reducing additive/MOBIL II  
"Amendment in opposition proceedings - change of category (here: from "compound" and "composition" to "use of compound for a particular purpose)" - "Novelty of such a "use" claim over disclosure of same compound for different purpose - referral of questions concerning amendment and novelty to the Enlarged Board of Appeal" **347**

## Sommaire

### Décisions des chambres de recours

- Chambre de recours juridique:
- J../87 - Incapacité  
"Recevabilité du recours - absence d'un mémoire exposant les motifs du recours" - "Interruption du délai de forclusion de l'article 122(2) CBE (oui)" - "Interruption - échéance des taxes annuelles repoussée" - "Principe de la bonne foi - information erronée par l'Office" **323**
  - J 2/87 - MOTOROLA  
"Recevabilité du recours (oui) - dépôt du mémoire exposant les motifs du recours - absence de déclaration marquant expressément le désaccord sur le texte de la demande de brevet" - "Notification non valable" - "Délai prescrit pour formuler la requête en restitutio in integrum" - "Principe de la bonne foi - notification pouvant induire en erreur" - "Nécessité d'appliquer de la même façon la pratique procédurale à tous les cas similaires" **330**
- Chambres de recours techniques:
- T 226/85 - 3.3.2 - Agents stables de blanchiment/UNILEVER  
"Exposé de l'invention suffisamment clair et complet - résultats fortuits - taux d'échec élevé résultant de causes incon-nues" **336**
  - T 271/87 - 3.3.1 - Recevabilité du recours formé par un opposant/HOECHST  
"Recevabilité du recours formé par un opposant - saisine de la Grande Chambre de recours" **341**
  - T 349/86 - 3.2.1 - Transmission opposition/DELTA  
"Transmission de droits - qualité de partie à une procédure d'opposition - dissolution de la société opposante - personne morale" **345**
  - T 59/87 - 3.3.1 - Additif réduisant le frottement/MOBIL II  
"Modification au cours de la procédure d'opposition - changement de catégorie (en l'espèce: remplacement d'une revendication portant sur un "composé" et sur une "composition" par une revendication portant sur "l'utilisation d'un composé dans un but précis)" - "Nouveauté de l'objet d'une telle revendication "d'utilisation" par rapport à la divulgation de l'utilisation du même composé dans un but différent - renvoi à la Grande Chambre de recours de questions ayant trait aux modifications et à la nouveauté" **347**

## Mitteilungen des EPA

- Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 15. Juli 1988 zur Anwendung von Artikel 10b der Gebührenordnung **354**

## Vertretung

- Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter **355**

## Aus den Vertragsstaaten

- Schweiz: Rechtsprechung
  - Entscheidung des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 6. August 1985 - *Bügeleisen* "Erlaß vorsorglicher Maßnahmen wegen Verletzung eines europäischen Patents" - "Aussetzung des Verfahrens" - "Vermutung für Gültigkeit des europäischen Patents" **357**
- Frankreich: Rechtsprechung
  - Urteil der 3. Kammer des *Tribunal de grande instance* (Landgericht) Paris vom 30. Mai 1986 "Verletzung eines als Grundlage für ein europäisches Patent dienenden nationalen Patents" - "Aussetzung der Entscheidung bis zum Abschluß des Einspruchsverfahrens vor dem EPA" **357**
  - Urteil des *Tribunal de grande instance* (Landgericht) Rennes vom 23. Juni 1986 "Verletzung eines europäischen Patents" - "Aussetzung der Entscheidung bis zum Abschluß des Einspruchsverfahrens vor dem EPA" **359**
  - Urteil der 1. Zivilkammer des *Tribunal de grande instance* (Landgericht) Strasbourg vom 2. Februar 1988 "Verletzung eines europäischen Patents" - "Aussetzung der Entscheidung bis zum Abschluß des Einspruchsverfahrens vor dem EPA" **360**
- Niederlande: Rechtsprechung
  - Entscheidung des *Gerechtshof* (Berufungsgericht) Den Haag, 3. Kammer, vom 29. Oktober 1986 - *Fusilade* "Verletzung eines europäischen Patents" - "Rechte aus dem europäischen Patent" - "Nichtigserklärung eines europäischen Patents" - "Aussetzung des Verletzungsverfahrens wegen Anhängigkeit eines Nichtigkeitsverfahrens" - "prima-facie-Nichtigkeit" - "Rückwirkung der Nichtigserklärung" - "Berücksichtigung älterer nationaler Patentanmeldungen" **362**

## Information from the EPO

- Notice of the President of the EPO dated 15 July 1988 concerning the application of Article 10b of the Rules relating to Fees **354**

## Representation

- List of professional representatives before the EPO **355**

## Information from the Contracting States

- Switzerland: Case Law
  - Decision of the *Handelsgericht* (Commercial Court) of Canton Zurich of 6 August 1985 - *Bügeleisen* (flat-iron) "Provisional measures on grounds of alleged infringement of a European patent" - "Stay of proceedings" - "Presumption of European patent's validity" **357**
- France: Case Law
  - Judgment of the *Tribunal de grande instance* (First Instance Court), Paris, 3rd Chamber, dated 30 May 1986 "Infringement of a national patent serving as basis for a European patent" - "Stay of proceedings pending outcome of opposition before the EPO" **357**
  - Judgment of the *Tribunal de grande instance* (First Instance Court), Rennes, dated 23 June 1986 "Infringement of a European patent" - "Stay of proceedings pending outcome of opposition before the EPO" **359**
  - Judgment of the *Tribunal de grande instance* (First Instance Court), Strasbourg (1st Civil Chamber), dated 2 February 1988 "Infringement of a European patent" - "Stay of proceedings pending outcome of opposition before the EPO" **360**
- Netherlands: Case Law
  - Judgment of the *Gerechtshof* (Court of Appeal), The Hague, 3rd Chamber, dated 29 October 1986 - *Fusilade* "Infringement of a European patent" - "Rights conferred by a European patent" - "Revocation of a European patent" - "Stay of infringement proceedings pending outcome of revocation proceedings" - "Prima facie revocability" - "Retrospective effect of revocation" - "Consideration of prior national applications" **362**

## Communications de l'OEB

- Communiqué du Président de l'OEB, en date du 15 juillet 1988, concernant l'application du nouvel article 10ter du règlement relatif aux taxes **354**

## Représentation

- Liste des mandataires agréés près l'OEB **355**

## Informations relatives aux Etats contractants

- Suisse: Jurisprudence
  - Décision du *Handelsgericht* (Tribunal de commerce) du canton de Zurich, en date du 6 août 1985 - *Bügeleisen* (Fer à repasser) "Mesures provisionnelles ordonnées pour cause de contrefaçon d'un brevet européen" - "Suspension de la procédure" - "Présomption de validité du brevet européen" **357**
- France: Jurisprudence
  - Jugement du *Tribunal de grande instance* de Paris (3<sup>e</sup> Chambre) du 30 mai 1986 "Contrefaçon d'un brevet national servant de support à un brevet européen" - "Sursis à statuer pendant la procédure d'opposition devant l'OEB" **357**
  - Jugement du *Tribunal de grande instance* de Rennes du 23 juin 1986 "Contrefaçon d'un brevet européen" - "Sursis à statuer pendant la procédure d'opposition devant l'OEB" **359**
  - Jugement du *Tribunal de grande instance* de Strasbourg (1<sup>re</sup> Chambre civile) du 2 février 1988 "Contrefaçon d'un brevet européen" - "Sursis à statuer pendant la procédure d'opposition devant l'OEB" **360**
- Pays-Bas: Jurisprudence
  - Décision de la *Gerechtshof* (Cour d'appel) de La Haye, 3<sup>e</sup> chambre, en date du 29 octobre 1986 - *Fusilade* "Contrefaçon d'un brevet européen" - "Droits conférés par le brevet européen" - "Annulation d'un brevet européen" - "Sursis à statuer dans un litige en matière de contrefaçon en raison d'une instance en nullité" - "Nullité apparente" - "Effet rétroactif de l'annulation" - "Prise en compte de demandes nationales antérieures" **362**

**Internationale Verträge**

- PCT  
Änderung der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT **364**

**Gebühren**

- Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen

**Terminkalender****Freie Planstellen****International Treaties**

- PCT  
Amendment of the Agreement between the EPO and WIPO under the PCT **364**

**Fees**

- Guidance for the payment of fees, costs and prices

**Calendar of Events****Vacancies****Traités internationaux**

- PCT  
Modification de l'Accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT **364**

**Taxes**

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

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

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 17. August 1987  
J.../87  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder: ...<sup>\*)</sup>

Stichwort: Geschäftsunfähigkeit

Artikel: 86, 96, 108, 121, 122 EPÜ

Regel: 37(1), 65(1), 90 EPÜ

Schlagwort: "Zulässigkeit der Beschwerde - fehlende Begründung" - "Hemmung der Ausschlußfrist nach Artikel 122 (2) EPÜ (bejaht)" - "Unterbrechung - Fälligkeit der Jahresgebühren verschoben" - "Vertrauensschutz - falsche Auskunft des Amtes"

Leitsätze

I. Eine Beschwerde gilt als ausreichend begründet im Sinne des Artikels 108 Satz 3 EPÜ, wenn sie sich auf einen neuen Sachverhalt bezieht, der, wenn er sich bestätigt, der angefochtenen Entscheidung die Rechtsgrundlage entzieht.

II. Nach Regel 90 EPÜ, die von Amts wegen angewandt werden muß, wird bei Geschäftsunfähigkeit des Anmelders oder seines Vertreters das Verfahren unterbrochen und gegebenenfalls die Ausschlußfrist nach Artikel 122 (2) EPÜ gehemmt. Wird in einer Beschwerde gegen eine Entscheidung, die mit der Versäumung dieser Frist begründet worden ist, Geschäftsunfähigkeit geltend gemacht, so muß die Entscheidung aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung unter Berücksichtigung dieses neuen Sachverhalts an die erste Instanz zurückverwiesen werden.

III. Regel 90 (4) EPÜ ist dahingehend auszulegen, daß der Zahlungstag für die während der Geschäftsunfähigkeit des Anmelders oder seines Vertreters fällig gewordenen Jahresgebühren auf den Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Verfahrens verschoben wird.

IV. Stellt das EPA fest, daß eine Jahresgebühr nicht entrichtet worden ist, so entscheidet es nach Artikel 86 (3) EPÜ, daß die entsprechende Patentanmeldung als zurückgenommen gilt; dabei ist es nicht befugt, die Umstände zu würdigen, auf die die Nichtentrichtung zurückzuführen ist. Ist jedoch keine solche Entscheidung getroffen worden und kann der Anmelder oder sein Vertreter aufgrund der Auskünfte des EPA in gutem Glauben davon ausgehen, daß die Jahresgebühr ordnungsgemäß ent-

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of the Legal Board of Appeal dated 17 August 1987  
J.../87  
(Translation)

Composition of the Board:

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

Applicant: ...<sup>\*)</sup>

Headword: Incapacity

Article: 86, 96, 108, 121, 122 EPC

Rule: 37(1), 65(1), 90 EPC

Keyword: "Admissibility of appeal - No statement of grounds of appeal" - "Interruption of the time limit referred to in Article 122 (2) EPC (yes)" - "Interruption - Due date of renewal fees deferred" - "Principle of good faith - Erroneous information from the Office"

Headnote

I. An appeal is to be considered sufficiently well-founded to satisfy the requirements of Article 108, third sentence, EPC if it refers to a new circumstance which, if confirmed, will invalidate the contested decision.

II. In accordance with Rule 90 EPC, which the Office must apply of its own motion, the legal incapacity of an applicant or his representative has the effect of interrupting proceedings and, where appropriate, the time limit referred to in Article 122 (2) EPC. Thus, if such incapacity is invoked where a decision based on such a time limit is appealed, that decision must be cancelled and the matter referred back to the first instance for a fresh decision that takes account of the new circumstance.

III. Rule 90 (4) EPC has to be interpreted as deferring the payment date for renewal fees falling due during the period of incapacity of the applicant or his representative until the date proceedings are resumed.

IV. Article 86 (3) EPC provides that where the EPO finds that a renewal fee has not been paid it must rule that the patent application in question is deemed to be withdrawn without power of discretion to assess the circumstances that led to non-payment. Where, however, no such ruling is taken and on the basis of information supplied by the EPO, an applicant or his representative may in all good faith be led to believe that a renewal fee has been duly paid, such fee must be considered to be

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 17 août 1987  
J.../87  
(Texte officiel)

Composition de la Chambre:

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

Demandeur: ...<sup>\*)</sup>

Référence: Incapacité

Article: 86, 96, 108, 121, 122 CBE

Règle: 37(1), 65(1), 90 CBE

Mot clé: "Recevabilité du recours - absence d'un mémoire exposant les motifs du recours" - "Interruption du délai de forclusion de l'article 122 (2) CBE (oui)" - "Interruption - échéance des taxes annuelles repoussée" - principe de la bonne foi - information erronée par l'Office"

Sommaire

I. Un recours doit être considéré comme suffisamment motivé pour satisfaire aux exigences de l'article 108, troisième phrase CBE s'il se réfère à un fait nouveau qui, s'il est confirmé, retirera à la décision contestée son fondement juridique.

II. Conformément à la règle 90 CBE qui doit être appliquée d'office, l'incapacité du demandeur ou de son mandataire a pour effet d'interrompre la procédure et, le cas échéant, le délai de forclusion de l'article 122(2) CBE. Ainsi, si une telle incapacité est invoquée lors d'un recours contre une décision fondée sur une telle forclusion, cette décision doit être révoquée et l'affaire doit être renvoyée à la première instance pour qu'elle rende une nouvelle décision tenant compte de ce fait nouveau.

III. La règle 90 (4) CBE doit être interprétée comme repoussant à la date de la reprise de la procédure, la date de paiement des annuités venues à échéance pendant la période d'incapacité du demandeur ou de son mandataire.

IV. En vertu de l'article 86 (3) CBE, l'OEB qui constate le non-paiement d'une annuité doit décider que la demande de brevet correspondante est réputée retirée sans aucun pouvoir d'appréciation des circonstances de fait qui sont à l'origine du non-paiement. Cependant, en l'absence d'une telle décision, lorsqu'en se basant sur les informations données par l'OEB un demandeur ou son mandataire peut, en toute bonne foi, être amené à croire qu'une annuité a été régulièrement

<sup>\*)</sup> Name nicht veröffentlicht.

<sup>\*)</sup> Name not published.

<sup>\*)</sup> Nom non publié.

*richtet worden ist, so gilt sie nach dem Grundsatz "error communis facit jus" für die Zwecke des Verfahrens als entrichtet.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin reichte am ... über einen zugelassenen Vertreter die europäische Patentanmeldung Nummer ... unter Inanspruchnahme der Priorität der Patentanmeldung ... ein.

II. Die Anmeldung wurde zusammen mit dem europäischen Recherchenbericht am ... unter der Nummer ... veröffentlicht.

Da die Beschwerdeführerin bereits Prüfungsantrag gestellt und die entsprechende Gebühr entrichtet hatte, forderte ein Formalsachbearbeiter den Vertreter am ... gemäß Artikel 96 (1) und Regel 51 (1) EPU auf, dem Amt innerhalb von sechs Monaten nach der Veröffentlichung mitzuteilen, ob die Beschwerdeführerin ihre Patentanmeldung aufrechterhalte.

III. Da beim EPA innerhalb der angegebenen Frist keine Antwort einging, teilte die Eingangsstelle des EPA dem Vertreter am ... gemäß Artikel 96 (3) EPU mit, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte.

IV. Mit Schreiben vom ..., das beim EPA am ... einging, stellte ein anderer Vertreter, der mit einer am ... wirksam gewordenen Vollmacht bestellt worden war, einen Wiedereinsetzungsantrag für die Patentanmeldung. Die Wiedereinsetzungsgebühr wurde am ... und die Weiterbehandlungsgebühr am ... entrichtet, ohne daß ein förmlicher Antrag auf Weiterbehandlung (Artikel 121 (2) EPU) gestellt oder eine förmliche Erklärung über die Aufrechterhaltung des Prüfungsantrags abgegeben worden wäre.

Mit Schreiben vom ... machte der neue Vertreter zur Stützung seines Antrags geltend, die Beschwerdeführerin habe erst bei einem Telefongespräch mit dem EPA am ... erfahren, daß der von ihr zuerst beauftragte Vertreter seinen Pflichten überhaupt nicht nachgekommen sei. Dem Schreiben lagen zahlreiche Unterlagen bei, die glaubhaft machen sollten, daß sich der frühere Vertreter um die Angelegenheiten seiner Mandantin überhaupt nicht gekümmert hatte.

Der neue Vertreter gab zur Begründung seines Wiedereinsetzungsantrags an, daß die Beschwerdeführerin alle in Artikel 122 EPU geforderte Sorgfalt aufgewendet habe, als sie einen zugelassenen Vertreter mit der Bearbeitung ihrer Patentanmeldungen beauftragt habe.

V. Im übrigen wurde für die dritte Jahresgebühr, die am ... fällig geworden und vom früheren Vertreter nicht entrichtet worden war, kein Wiedereinsetzungsantrag gestellt, obwohl dies noch möglich gewesen wäre; sie wurde auch von dem neuen Vertreter nicht entrichtet, obwohl dieser die vierte und fünfte

*so paid for the purposes of the proceedings by virtue of the maxim "error communis facit jus".*

### Summary of Facts and Submissions

I. On ... the appellant filed, through a professional representative, European patent application No. ..., for which the priority of patent application No. ... was claimed.

II. The application was published with the European search report on ... under No. ....

Since the appellant had already filed the request for examination and paid the appropriate fee, a formalities officer in the Receiving Section invited the representative on ..., in accordance with Article 96 (1) and Rule 51 (1) EPC, to indicate within six months of the publication date whether the appellant desired to proceed further with the application.

III. As no reply was received by the EPO within the specified time limit, the Receiving Section informed the representative on ..., in accordance with Article 96 (3) EPC, that the application was deemed to be withdrawn.

IV. A new representative, named in an authorisation which took effect on ..., applied in a letter dated ... and received by the EPO on ... for the patent application to be re-established. Although the fee for re-establishment was paid on ... and the fee for further processing followed on ..., neither a formal request for further processing (Article 121 (2)) nor a formal declaration that the request for examination was to be maintained was filed.

By letter dated ... the new representative explained in support of his application that the appellant who had instructed the first representative to handle the patent application in suit had learned only as a result of a telephone conversation with the EPO on ... that the first representative had failed completely in his duties. Enclosed with this letter were a number of documents purporting to show that the first representative had totally neglected his client's affairs.

The new representative further stated in support of his application for re-establishment that in instructing a professional representative to handle its patents the appellant had, in accordance with Article 122 EPC, taken all due care required of it.

V. Moreover, although still possible no application for re-establishment of rights was made in respect of the renewal fee for the third year which fell due on ... and which had been paid neither by the first representative nor by the new representative, although the latter duly paid the fourth and fifth renewal fees on

*acquittée, cette annuité doit être considérée comme telle aux fins de la procédure en vertu de l'adage "error communis facit jus".*

### Exposé des faits et conclusions

I. Le ..., la requérante a déposé par l'intermédiaire d'un mandataire agréé la demande de brevet européen n° ... pour laquelle a été revendiquée la priorité d'une demande de brevet.

II. Cette demande a été publiée avec le rapport de recherche européen le ... sous le n° ....

Etant donné que la requérante avait déjà déposé la requête en examen et payé la taxe correspondante, un agent des formalités de la Section de dépôt a adressé au mandataire, le ..., la notification établie conformément à l'article 96 (1) et à la règle 51 (1) CBE d'avoir à faire parvenir dans le délai de six mois de la date de publication une déclaration indiquant que la requérante maintenait sa demande.

III. Aucune réponse n'étant parvenue à l'OEB dans le délai indiqué, la Section de dépôt de l'OEB a adressé le ... au mandataire la notification établie conformément à l'article 96 (3) CBE l'informant que la demande était considérée comme retirée.

IV. Par lettre du ... reçue à l'OEB le ..., un nouveau mandataire, désigné par un pouvoir ayant pris effet le ..., a déposé une demande de restitutio in integrum pour la demande de brevet. La taxe de restitutio in integrum a été payée le ... et la taxe de poursuite de la procédure a été payée le ... sans qu'aucune demande formelle de poursuite de la procédure (article 121 (2) CBE) ni aucune déclaration formelle de maintien de la requête en examen ait été présentée.

Dans sa lettre du ..., le nouveau mandataire a invoqué à l'appui de sa requête le fait que la requérante, qui avait confié la gestion de la demande de brevet en cause au premier mandataire, n'avait appris que par une conversation téléphonique avec l'OEB le ... que le premier mandataire avait complètement failli à sa tâche. De nombreux documents étaient annexés à cette lettre, documents tendant à établir que le premier mandataire avait totalement négligé l'ensemble des affaires de sa cliente.

Le nouveau mandataire indiquait, à titre de motif justificatif de sa requête en restitutio in integrum, qu'en confiant la gestion de ses brevets à un mandataire agréé, la requérante avait fait preuve de toute la vigilance requise de sa part, conformément à l'article 122 CBE.

V. Par ailleurs, la taxe annuelle pour la troisième année qui venait à échéance le ..., qui n'avait pas été payée par le premier mandataire, n'a pas fait l'objet d'une demande de restitutio in integrum pourtant encore possible et n'a pas été réglée par le nouveau mandataire bien que ce dernier ait régulièr-

Jahresgebühr am ... bzw. ... ordnungsgemäß entrichtet. Das Amt wies den neuen Vertreter nicht auf dieses Versäumnis hin.

VI. Mit Entscheidung vom ... wies ein Formalsachbearbeiter der Prüfungsabteilung den Wiedereinsetzungsantrag mit der Begründung zurück, er sei nicht fristgerecht innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist, nämlich erst nach dem ..., gestellt worden.

VII. Die Beschwerdeführerin legte am ... gegen diese Zurückweisungsentscheidung mit der Begründung Beschwerde ein, sie könne Regel 90 (1) c) EPÜ in Anspruch nehmen, da der frühere Vertreter infolge einer schweren Erkrankung unfähig gewesen sei, sein Mandat richtig auszuüben.

Die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet.

VIII. Mit einem Schreiben, das als "vertraulich" gekennzeichnet war und am ... beim EPA einging, reichte die Beschwerdeführerin ein am ... erstelltes ärztliches Gutachten sowie eine eidesstattliche Versicherung ein, die von zwei Zeugen am ... vor einem Notar abgegeben worden war.

IX. In einem Bescheid vom ... wies der Berichterstatter der Juristischen Beschwerdekammer die Beschwerdeführerin darauf hin, daß die Anmeldung wegen Nichtentrichtung der dritten Jahresgebühr als zurückgenommen gelte und die Beschwerde damit gegenstandslos sei.

In seiner Erwiderung auf diesen Bescheid führte der Vertreter der Beschwerdeführerin aus, daß er sich unverzüglich telefonisch mit dem Europäischen Patentamt in Verbindung gesetzt habe, nachdem er von seiner Mandantin zu ihrem neuen Vertreter bestellt worden sei, um sich nach dem Verfahrensstand der vorliegenden Anmeldung sowie anderer vom früheren Vertreter eingereichter europäischer Patentanmeldungen zu erkundigen, für die ihn die Beschwerdeführerin ebenfalls zu ihrem neuen Vertreter bestellt habe.

Das Amt habe ihm daraufhin mitgeteilt, daß die Jahresgebühren zu einigen Anmeldungen nicht entrichtet worden seien, zur vorliegenden Anmeldung jedoch nur angegeben, daß diese wegen Nichtbestätigung des Prüfungsantrags zurückgewiesen worden sei. In Anbetracht der Umstände habe er keine schriftliche Bestätigung verlangt und die Akte in dem guten Glauben weiterbearbeitet, daß die dritte Jahresgebühr ordnungsgemäß entrichtet worden sei; so habe er am ... einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Bestätigung des Prüfungsantrags gestellt und am ... die vierte Jahresgebühr entrichtet.

Die Beschwerdeführerin hat die dritte Jahresgebühr am ... entrichtet.

... and ... respectively. The office did not inform the new representative that the third-year renewal fee had not been paid.

VI. In a decision taken on ... a formalities officer acting for the Examining Division refused the application for re-establishment on the grounds that it had not been filed within the year immediately following the unobserved time limit, i.e. that it had been filed after

VII. The appellant appealed against this decision on ..., citing in support that it considered Rule 90 (1)(c) EPC to be applicable to the circumstances of its case, the previous representative having been incapable of correctly carrying out his duties vis-à-vis his clients because of a serious deterioration in the state of his health.

The fee for appeal was paid the same day.

VIII. In a letter marked "confidential" received at the EPO on ... the appellant submitted a medical report prepared on ... and also a sworn statement made by two witnesses before a notary on ...

IX. In a communication dated ... the rapporteur for the Legal Board of Appeal drew the appellant's attention to the fact that since the third renewal fee had not been paid the application would have to be deemed to be withdrawn and the appeal was hence withdrawn on basis.

Replying to that communication the appellant's representative explained that as soon as his client had appointed him as its new representative he had telephoned the European Patent Office to enquire about the position with regard to the present application and also other European patent applications filed by the previous representative and for which the appellant had appointed him as the new representative.

The Office had informed him that the renewal fees had not been paid in the case of some of the applications but on the question of the present application had simply told him that the application had been refused because the request for examination had not been confirmed. Presented with this situation the new representative had not sought written confirmation and had continued to prosecute the application, genuinely believing that the third renewal fee had been duly paid; thus, on ..., he had filed an application for re-establishment of rights in respect of the filing of confirmation of the request for examination and, on ..., had paid the fourth renewal fee. The third renewal fee was paid by the appellant on ....

ment payé les quatrième et cinquième annuités respectivement le ... et le... L'Office n'a pas informé le nouveau mandataire de ce non-paiement.

VI. Par décision rendue en date du ..., un agent des formalités de la Division d'examen a rejeté la requête en restitutio in integrum au motif qu'elle n'avait pas été présentée dans le délai d'un an à compter du délai non observé, c'est-à-dire qu'elle avait été présentée après le...

VII. Le ..., la requérante a formé un recours contre cette décision de rejet "au motif qu'elle estimait pouvoir bénéficier des termes de la règle 90 (1)(c) CBE, le précédent mandataire ayant, par suite d'une grave dégradation de son état de santé, été dans l'incapacité d'accomplir correctement sa mission pour ses clients.

La taxe de recours a été payée le même jour.

VIII. Par courrier portant la mention "confidentiel" reçu à l'OEB le ..., la requérante a déposé un rapport médical établi le ... ainsi qu'une déclaration faite sous serment devant notaire par deux témoins le....

IX. Dans une notification du ..., le rapporteur de la Chambre de recours juridique a attiré l'attention de la requérante sur le fait que, par suite du non-paiement de la troisième annuité, la demande devait être considérée comme retirée et que le recours devenait, de ce fait, sans objet.

Dans sa réponse à cette notification, le mandataire de la requérante a indiqué à ce sujet qu'au moment où il avait été désigné par sa cliente comme nouveau mandataire, il avait immédiatement pris contact par téléphone avec l'Office européen des brevets pour s'enquérir de l'état du dossier de la présente demande ainsi que d'autres dossiers de demandes de brevet européen déposées par le précédent mandataire et pour lesquelles la requérante l'avait désigné comme nouveau mandataire.

L'Office lui avait signalé le non-paiement des annuités dans certains de ces dossiers, mais, dans le cas de la présente demande, lui avait seulement indiqué que la demande avait été rejetée pour non-confirmation de la requête en examen. Compte tenu de la situation, le nouveau mandataire n'avait pas demandé de confirmation écrite et avait poursuivi le traitement du dossier croyant, de bonne foi, que la troisième annuité avait été dûment payée; c'est ainsi qu'il avait déposé le ... une requête en restitutio in integrum pour le dépôt de la confirmation de la requête en examen et payé la quatrième annuité le...

La requérante a payé la troisième annuité le...

## Entscheidungsgründe

### 1. Zulässigkeit der Beschwerde

Vor einer sachlichen Prüfung der Beschwerde muß die Kammer nach Regel 65 EPÜ feststellen, ob sie formal zulässig ist.

1.1. Im vorliegenden Fall ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zurückweisung des Wiedereinsetzungsantrags eingelegt und die Beschwerdegebühr gleichzeitig entrichtet worden; die Beschwerde gilt damit gemäß Artikel 108 Satz 1 und 2 EPÜ als eingelegt. Sie muß jedoch gemäß Artikel 108 Satz 3 EPÜ innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung schriftlich begründet werden. Fehlt diese Begründung, so ist die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen (Regel 65 (1) EPÜ).

1.2 Von der Beschwerdeführerin ist kein Schriftstück mit der Bezeichnung "Beschwerdebegründung" eingereicht worden. In der am ... eingereichten Beschwerdeschrift heißt es jedoch: "Diese Beschwerde stützt sich im wesentlichen darauf, daß die Beschwerdeführerin der Auffassung ist, Regel 90 (1) c) der Ausführungsordnung in Anspruch nehmen zu können, wonach das Verfahren vor dem EPA bei Geschäftsunfähigkeit des Vertreters unterbrochen wird." Im übrigen hat die Beschwerdeführerin der Kammer mit einem vertraulichen Schreiben, das am ... beim EPA einging, Unterlagen zugesandt, die die Geschäftsunfähigkeit des früheren Vertreters glaubhaft machen sollen.

1.3 Nach Auffassung der Kammer geht aus der Beschwerdeschrift in Verbindung mit den später eingereichten Unterlagen klar hervor, daß die Beschwerdeführerin die Aufhebung der Entscheidung des Formalsachbearbeiters der Prüfungsabteilung mit der Begründung beantragt hat, daß die in Artikel 122 (2) EPU vorgesehene Ausschlussfrist von einem Jahr in Anwendung der Regel 90 EPÜ als gehemmt hätte angesehen werden müssen. Infolgedessen hätte der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Bestätigung des Prüfungsantrags nicht als unzulässig verworfen werden dürfen, sondern als innerhalb der Frist nach Artikel 122 EPÜ gestellt gelten und sachlich geprüft werden müssen.

1.4 Nach Auffassung der Kammer genügen die von der Beschwerdeführerin angegebenen Gründe den Erfordernissen des Artikels 108 Satz 3 EPÜ, obwohl sie sich auf einen neuen Sachverhalt stützen, der von Rechts wegen eigentlich schon vor der ersten Instanz hätte geltend gemacht werden müssen; bestätigt sich nämlich dieser neue Sachverhalt, so würde der angefochtenen Entscheidung die Rechtsgrundlage entzogen (s. hierzu die Entscheidung J 22/86 vom 7. Februar 1987 "Medical Biological Sciences", Nr. 2 und 3). Die Beschwerde ist somit zulässig.

## Reasons for the Decision

### 1. Admissibility of the appeal

Before examining the merits of the appeal the Board must decide, in accordance with Rule 65 EPC, whether it is formally admissible.

1.1 In the present case the appeal was filed within two months of the decision to refuse the application for re-establishment of rights and the appeal fee was paid at the same time; the appeal was therefore validly filed under Article 108, first two sentences, EPC. However, the third sentence of that Article stipulates that a written statement setting out the grounds of appeal must be filed within four months of the date of notification of the decision. If no such statement is filed the appeal must be ruled inadmissible (Rule 65 (1) EPC).

1.2 Although no document headed "Statement of Grounds of Appeal" was filed by the appellant, the notice of appeal filed by it on ... stated: "The essential ground of the present appeal is that the applicant considers Rule 90 (1)(c) of the Implementing Regulations to be applicable to the circumstances of its case", and pointed out that proceedings before the EPO are interrupted in the event of a representative's incapacity. Moreover, the appellant sent the Board of Appeal a dossier under confidential cover received at the EPO on ... and purporting to prove the legal incapacity of the previous representative.

1.3 As a result, the Board considers it to emerge clearly from the notice of appeal, together with the supporting documents filed subsequently by the appellant, that the latter was asking for the decision of the formalities officer acting for the Examining Division to be set aside on the ground that the one-year time limit provided for in Article 122 (2) EPC ought to have been deemed to be interrupted under Rule 90 EPC. By virtue of this interruption the application for re-establishment of rights in respect of the confirmation of the request for examination had to be regarded as being filed within the time limits specified in Article 122 EPC; it ought not therefore to have been refused as inadmissible but examined as to its merits.

1.4 The Board considers that the grounds on which the appellant relies, although based on a new fact which from a legal point of view it would have been more appropriate to refer to the first instance, represent sufficient grounds of appeal to satisfy the requirements of Article 108, third sentence, EPC, given that if this new fact is confirmed the contested decision will no longer have any legal basis (in this connection see Decision J 22/86 dated 7 February 1987 "Medical Biological Sciences", points 2 and 3). The appeal is therefore admissible.

## Motifs de la décision

### 1. Recevabilité du recours

Avant d'examiner le recours au fond, la Chambre doit, conformément à la règle 65 CBE, décider s'il est formellement recevable.

1.1 Dans le cas présent, le recours a été déposé dans les deux mois de la décision de rejet de la requête en restitution in integrum et la taxe de recours a été payée simultanément, de sorte que, conformément aux dispositions de l'article 108, deux premières phrases CBE, le recours a été valablement formé. Cependant, l'article 108, troisième phrase CBE exige qu'un mémoire exposant les motifs du recours soit déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision. En l'absence d'un tel mémoire, le recours doit être déclaré irrecevable (règle 65 (1) CBE).

1.2 Aucun document intitulé "Mémoire de recours" n'a été déposé par la requérante. Toutefois, l'acte de recours qu'elle a déposé le ... indiquait: "Le motif essentiel de ce recours est que la demanderesse estime pouvoir bénéficier des termes de la règle 90, chiffre 1 c) du Règlement d'exécution précisant que la procédure devant l'OEB est interrompue en cas d'incapacité du mandataire. Par ailleurs, la requérante a adressé à la Chambre de recours, par courrier confidentiel reçu à l'OEB le ..., un dossier tendant à établir l'incapacité du précédent mandataire.

1.3 Par conséquent, la Chambre considère qu'il résulte clairement de l'acte de recours appuyé par les documents fournis ultérieurement par la requérante que celle-ci demandait la révocation de la décision de l'agent des formalités de la Division d'examen, au motif que le délai de forclusion d'un an prévu par l'article 122 (2) CBE aurait dû être considéré comme interrompu en application de la règle 90 CBE. Du fait de cette interruption, la requête en restitution in integrum pour la confirmation de la requête en examen devait être considérée comme présentée dans les délais de l'article 122 CBE et n'aurait donc pas dû être rejetée comme irrecevable mais examinée au fond.

1.4 La Chambre considère que les motifs invoqués par la requérante, bien qu'ils s'appuient sur un fait nouveau qu'il aurait été juridiquement plus approprié d'invoquer devant la première instance, constituent des motifs de recours suffisants pour répondre aux exigences de l'article 108 troisième phrase CBE, étant donné que, si ce fait nouveau est confirmé, la décision contestée n'aura plus de fondement juridique (voir sur ce point la décision J 22/86 du 7 février 1987 "Medical Biological Sciences", points 2 et 3). Le recours est donc recevable.

## 2. Sachliche Prüfung der Beschwerde

2.1 In ihrem Schreiben vom ... hat die Beschwerdeführerin die Wiedereinsetzung der betreffenden Patentanmeldung in den früheren Stand beantragt und zur Begründung geltend gemacht, sie habe alle gebotene Sorgfalt aufgewendet, als sie einen beim EPA zugelassenen Vertreter mit der Bearbeitung der Patentanmeldung beauftragt habe; man könne ihr keinen Vorwurf daraus machen, daß sie ihrem Vertreter voll vertraut habe. Gleichzeitig entrichtete sie die Wiedereinsetzungsgebühr und zwei Tage später die Weiterbehandlungsgebühr; sie hat jedoch entgegen Artikel 122 (2) Satz 2 und Artikel 121 (2) EPÜ in keinem ihrer Schreiben angegeben, für welche Frist sie die Wiedereinsetzung beantragt und die Weiterbehandlungsgebühr entrichtet hat.

2.2 Trotz dieses formalen Mangels ist die Kammer in Anbetracht des Gesamtzusammenhangs und insbesondere des Telefongesprächs, das der neue Vertreter der Beschwerdeführerin am ... mit dem EPA geführt hat, der Auffassung, daß die beiden Schreiben der Beschwerdeführerin als Antrag auf Wiedereinsetzung in die Weiterbehandlung der betreffenden Patentanmeldung ausulegen sind und daher den Artikeln 96 (1) und 121 (1) EPÜ entsprechen.

2.3 Daher entspricht der begründete Wiedereinsetzungsantrag, der innerhalb von zwei Monaten nach dem Telefongespräch gestellt worden ist, in dem der Beschwerdeführerin mitgeteilt wurde, daß der frühere Vertreter den Prüfungsantrag nicht bestätigt hatte, Artikel 122 (2) Satz 1 und 2 und (3) EPÜ.

2.4 Die Frist, die die Eingangsstelle der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom ... zur Stellung eines Weiterbehandlungsantrags gesetzt hatte, lief jedoch am ... ab. Der vorliegende Wiedereinsetzungsantrag ist also mehr als ein Jahr nach Ablauf dieser Frist gestellt worden und muß deshalb gemäß Artikel 122 (2) Satz 3 EPÜ als unzulässig angesehen werden.

2.5 Die einjährige Ausschlussfrist nach Artikel 122 (2) Satz 3 EPÜ kann jedoch in den in Regel 90 EPÜ vorgesehenen Fällen gehemmt werden. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin zur Stützung ihrer Beschwerde einen neuen Sachverhalt vorgebracht, nämlich daß der Vertreter während eines nicht genau bezeichneten Zeitraums, der sich jedoch zumindest teilweise mit dem Zeitraum vom ... bis ... decken könnte (s. S. ... des medizinischen Gutachtens von Dr. ...), geschäftsunfähig gewesen sei.

2.6 Regel 90 EPÜ muß vom EPA von Amts wegen angewandt werden; dazu bedarf es keiner besonderen Formalität. Es ist also Sache des EPA, für die Zwecke der Regel 90 (1) c) EPÜ festzustellen, ob und wie lange der frühere Vertreter geschäftsunfähig war, und aufgrund dieser Feststellung die Fristen

## 2. Examination of the merits of the appeal

2.1 By letter dated ... the appellant pointed out that it was applying for re-establishment of rights in respect of the patent application in suit, citing in support that in entrusting the prosecution of the patent application to a professional representative before the EPO it had taken all due care required by the circumstances and that it could not be reproached for having had absolute faith in its representative. At the same time it paid the fee for re-establishment and two days later paid the fee for further processing, without indicating in any correspondence the time limit for which it was seeking re-establishment and paying the latter fee, contrary to the provisions of Article 122 (2), second sentence, and Article 121 (2) EPC.

2.2 In spite of this formal deficiency, the Board considers, in the context of the present case and bearing in mind in particular the telephone conversation between the appellant's new representative and the EPO on ..., that the two letters from the appellant must be interpreted as an application for re-establishment of rights in respect of the further processing of the patent application in suit, accordingly complying with Articles 96 (1) and 121 (1) EPC.

2.3 Thus, the duly substantiated application for re-establishment that was filed within two months of that telephone conversation, in the course of which the appellant was informed that the previous representative had failed to confirm the request for examination, satisfies the requirements of Article 122 (2), first two sentences, and (3) EPC.

2.4 However, the time limit for filing a request for further processing, notified to the appellant by the Receiving Section in its communication dated ..., expired on .... The present application for re-establishment was therefore filed more than a year after that time limit had expired and must therefore be deemed to be inadmissible under Article 122 (2), third sentence, EPC.

2.5 This one-year time limit provided for in Article 122 (2), third sentence, EPC may nevertheless be interrupted in the cases provided for in Rule 90 EPC. In the present case the appellant claimed in support of its appeal the new fact that the representative was legally incapacitated at a time not clearly determined that could cover part at least of the period between ... and ... (see p. ... of Dr. ...'s medical report).

2.6 Rule 90 EPC must be applied automatically by the EPO; no specific formalities are required. For the purposes of Rule 90 (1)(c) EPC, the EPO must therefore establish whether and if so when the previous representative was legally incapacitated, and in the light of its findings specify the time

## 2. Examen au fond du recours

2.1 Dans sa lettre du ..., la requérante a indiqué qu'elle demandait la restitutio in integrum de la demande de brevet en cause en invoquant à l'appui de sa requête le fait qu'en confiant la gestion de la demande de brevet à un mandataire agréé près l'OEB, la requérante avait fait preuve de toute la vigilance requise de sa part et qu'on ne pouvait pas lui reprocher d'avoir fait pleine confiance à son mandataire. Elle a acquitté simultanément la taxe de restitutio in integrum et payé deux jours plus tard la taxe de poursuite de la procédure sans indiquer, dans aucune correspondance, quel était le délai pour lequel elle demandait la restitutio in integrum et payait la taxe de poursuite de la procédure, contrairement aux dispositions de l'article 122 (2), seconde phrase et de l'article 121 (2) CBE.

2.2 Malgré ce défaut formel, la Chambre considère, dans le contexte de cette affaire et compte tenu notamment de la conversation téléphonique qu'avait eue le nouveau mandataire de la requérante avec l'OEB le ..., que les deux lettres de la requérante doivent être interprétées comme une requête en restitutio in integrum pour la poursuite de l'examen de la demande de brevet en cause, répondant de ce fait aux conditions des articles 96 (1) et 121 (1) CBE.

2.3 Par conséquent, la requête motivée en restitutio in integrum, déposée dans les deux mois de la conversation téléphonique par laquelle la requérante a été informée de l'absence de confirmation par le précédent mandataire de la requête en examen, répond aux conditions de l'article 122 (2), deux premières phrases et de l'article 122 (3) CBE.

2.4 Cependant, le délai fixé à la requérante par la Section de dépôt dans sa lettre du ... pour le dépôt d'une requête en poursuite de la procédure expirait le... La présente requête en restitutio in integrum a donc été présentée plus d'un an après l'expiration de ce délai et doit donc être considérée comme irrecevable conformément aux dispositions de l'article 122 (2), troisième phrase CBE.

2.5 Cependant, ce délai de forclusion d'un an prévu par l'article 122 (2), troisième phrase CBE peut être interrompu dans les cas prévus à la règle 90 CBE. Or, dans le cas présent, la requérante a invoqué à l'appui de son recours le fait nouveau que le mandataire aurait été incapable à une époque non nettement définie qui pourrait couvrir une partie au moins de la période allant de ... à ... (voir page ... du rapport médical du Dr. ...).

2.6 La règle 90 CBE doit être appliquée d'office par l'OEB et aucune formalité particulière n'est requise pour sa mise en oeuvre. Il appartient donc à l'OEB de déterminer aux fins de l'application de la règle 90 (1) c) CBE si et pendant quelle période le précédent mandataire a été incapable et de définir



zu bestimmen, die möglicherweise gehemmt worden und bei Wiederaufnahme des Verfahrens weitergelaufen sind.

2.7 Unter diesen Umständen ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache zur erneuten Entscheidung unter Berücksichtigung dieses neuen Sachverhalts an die erste Instanz zurückzuverweisen.

### 3. Verspätete Entrichtung der dritten Jahresgebühr

3.1 Die dritte Jahresgebühr wurde am ... fällig und hätte unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr spätestens innerhalb der folgenden sechs Monate entrichtet werden müssen (Artikel 86 EPÜ).

Gemäß Artikel 122 (2) EPÜ hätte der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung dieser Jahresgebühr bis zum ... gestellt werden können.

3.2 Der neue Vertreter, dessen Vollmacht am ... wirksam geworden ist, hat keinen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung dieser Jahresgebühr gestellt, die er erst am ... entrichtet hat.

3.3 In dem für die Beschwerdeführerin günstigsten Fall, d. h. wenn man davon ausgeht, daß der frühere Vertreter zumindest in der Zeit vom ... bis ... geschäftsunfähig war, hätte die dritte Jahresgebühr von dem neuen Vertreter spätestens am ... oder - mit Zuschlagsgebühr - am ... entrichtet werden müssen. Nach Auffassung der Kammer ist keine andere sinnvolle Auslegung der Regel 90 (4) EPÜ möglich.

3.4 In ihrer Entscheidung J 07/83 (ABl. EPA 1984, 211) hat die Kammer diese Regel bereits dahingehend ausgelegt, daß die Frist für die Stellung des Prüfungsantrags und die Entrichtung der entsprechenden Gebühr mit dem ersten Tag der Geschäftsunfähigkeit des Vertreters oder Anmelders gehemmt wird und die Restfrist ab dem Tag der Wiederaufnahme des Verfahrens weiterläuft.

3.5 Diese Auslegung kann nicht auf die Jahresgebühren angewandt werden, für die im EPÜ keine Zahlungsfrist, sondern nur der Fälligkeitszeitpunkt festgesetzt ist. Man kann im übrigen nicht davon ausgehen, daß mit der Bestimmung in Regel 37 (1) EPÜ, daß die Jahresgebühr frühestens ein Jahr vor ihrer Fälligkeit entrichtet werden kann, eine Frist von einem Jahr für die Entrichtung der Jahresgebühr gesetzt wird; mit dieser Bestimmung soll nur verhindert werden, daß die Anmelder die Jahresgebühren zu früh entrichten.

3.6 Unter diesen Umständen ist die einzige Frist, die im Zusammenhang mit den Jahresgebühren gehemmt werden kann, die in Artikel 86 EPÜ vorgesehene Frist von sechs Monaten für die Entrichtung der Jahresgebühr mit Zuschlagsgebühr; Regel 90 (4) EPÜ ist so auszulegen, daß der Zeitpunkt der Entrichtung der Jahresgebühren, die während der Geschäftsunfähigkeit des Vertreters

limits which may have been interrupted and began again on the date proceedings were resumed.

2.7 In these circumstances the contested decision must be set aside and the matter referred back to the first instance for a further decision that takes account of this new fact.

### 3. Late payment of the third renewal fee

3.1 The third renewal fee fell due on ... and should have been paid, together with a penalty fee, within six months at the most of that date (Article 86 EPC).

Under Article 122 (2) EPC an application for re-establishment in respect of the payment of this renewal fee could have been filed up to ....

3.2 The new representative whose authorisation took effect from ... did not apply for re-establishment in respect of that renewal fee, which he did not pay until ....

3.3 In the circumstances most favourable to the appellant, i.e. where it is assumed that the previous representative was incapacitated at least during the time from ... to ... inclusive, the third renewal fee should have been paid by the new representative no later than ... or, together with a penalty fee, on .... The Board believes that there is no other reasonable interpretation of Rule 90 (4) EPC.

3.4 In its decision J 07/83 (OJ EPO 1984, 211), the Board has already interpreted this rule as meaning that the time limit for filing the request for examination and paying the examination fee is suspended with effect from the first day of the representative's or applicant's incapacity and resumed for the time it still has to run on the date proceedings begin again.

3.5 Such an interpretation cannot be applied to renewal fees for which the EPC does not prescribe a payment time limit but simply dates on which they fall due. Moreover, Rule 37(1) EPC, which stipulates that renewal fees may not be paid more than one year before they fall due, cannot be considered to provide a one-year time limit for their payment. Its purpose is simply to ensure that applicants do not pay renewal fees too far in advance.

3.6 Therefore, the only time limit affecting renewal fees that may be suspended is the six-month period for paying the renewal fee together with a penalty fee referred to in Article 86 EPC, and Rule 90 (4) EPC has to be interpreted as deferring until the date proceedings are resumed the payment date for renewal fees which have fallen due during the period of the representative's

en fonction de cette détermination les délais qui ont été éventuellement interrompus et qui ont recommencé à courir à la date de reprise de la procédure.

2.7 Dans ces conditions, il y a lieu de révoquer la décision contestée et de renvoyer l'affaire à la première instance pour qu'elle rende une nouvelle décision en tenant compte de ce fait nouveau.

### 3. Paiement tardif de la troisième annuité

3.1 La troisième annuité est venue à échéance le ... et aurait dû être réglée au plus tard avec amende, dans les six mois suivants (article 86 CBE).

Compte tenu des dispositions de l'article 122 (2) CBE, une requête en restitutio in integrum pour le paiement de cette annuité aurait pu être déposée jusqu'au...

3.2 Le nouveau mandataire dont le pouvoir prenait effet à dater du ... n'a pas déposé de requête en restitutio in integrum pour le paiement de cette annuité qu'il n'a payé que le ....

3.3 Dans les conditions les plus favorables pour la requérante, c'est-à-dire si l'on suppose que le précédent mandataire était incapable au moins pendant la période allant du ... au ... inclus, la troisième annuité aurait dû être payée par le nouveau mandataire au plus tard le ... ou, avec amende, le... La Chambre considère en effet qu'aucune autre interprétation raisonnable ne peut être donnée de la règle 90 (4) CBE.

3.4 Dans sa décision J 07/83 (JO OEB 1984, 211), la Chambre a déjà interprété cette règle comme entraînant la suspension du délai de présentation de la requête en examen et de paiement de la taxe correspondante, cette suspension prenant effet au premier jour de l'incapacité du mandataire ou du demandeur, le délai recommençant à courir pour le temps non accompli au jour de la reprise de la procédure.

3.5 Une telle interprétation ne peut être appliquée aux annuités pour lesquelles la CBE n'a pas fixé de délai de paiement, mais seulement des dates d'échéance. On ne peut, par ailleurs, considérer que la règle 37 (1) CBE, qui stipule que la taxe annuelle ne peut être acquittée plus d'un an avant son échéance, ouvrirait un délai d'un an pour le paiement de la taxe annuelle, cette disposition visant seulement à éviter que les demandeurs ne paient les taxes annuelles trop à l'avance.

3.6 Dans ces conditions, le seul délai qui puisse être suspendu en ce qui concerne les annuités est le délai de six mois prévu par l'article 86 CBE pour le paiement de l'annuité avec amende, et la règle 90 (4) CBE doit être interprétée comme repoussant à la date de reprise de la procédure la date de paiement des annuités qui sont venues à échéance pendant la période d'incapacité du man-

oder des Anmelders fällig geworden sind, auf den Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Verfahrens verschoben wird (s. hierzu Gall, Jahresgebühren für das EPA - Münchner Gemeinschaftskommentar, 7. Lieferung, Mai 1985, S. 46 - 47).

3.7 Diese Auslegung der Regel 90 (4) EPÜ kann nicht als zu streng angesehen werden, zumal die Jahresgebühren von jedermann, also nicht nur von dem bevollmächtigten Vertreter, entrichtet werden können; den Vertreter oder den Anmelder hindert also nichts daran, sie sogar schon vor Wiederaufnahme des Verfahrens zu entrichten.

3.8 Im vorliegenden Fall hat der neue Vertreter, wie unter Nummer 3.2 angegeben, die dritte Jahresgebühr erst am ... entrichtet, obwohl er sie gemäß der oben genannten Auslegung der Regel 90 (4) EPÜ mit Zuschlagsgebühr spätestens am ... hätte entrichten müssen; dies gilt natürlich nur unter der Voraussetzung, daß das EPA eine Unterbrechung des Verfahrens vom ... bis ... anerkennt.

3.9 Artikel 86 (3) EPÜ lautet wie folgt: "Werden die Jahresgebühr und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen. Das Europäische Patentamt ist allein befugt, hierüber zu entscheiden."

3.10 Nach Auffassung der Kammer ermächtigt diese Bestimmung des EPÜ das EPA nicht, bei dieser Entscheidung den Sachverhalt zu würdigen, auf den die Nichtentrichtung der Jahresgebühr zurückzuführen ist, sondern erlegt ihm die Verpflichtung auf, die Anmeldung für zurückgenommen zu erklären, wenn es feststellt, daß eine Jahresgebühr nicht entrichtet worden ist. Der Anmelder hat somit nur die Möglichkeit, einen Wiedereinsetzungsantrag nach Artikel 122 EPÜ zu stellen, um wieder in seine Rechte eingesetzt zu werden.

3.11 Das EPA hätte also nach dem ... feststellen müssen, daß die dritte Jahresgebühr zuzüglich der Zuschlagsgebühr nicht fristgerecht entrichtet worden ist, und die Entscheidung treffen müssen, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt.

3.12 Einer solchen Entscheidung würde jedoch die Rechtsgrundlage entzogen, falls das Europäische Patentamt anerkennt, daß das Verfahren vom ... bis ... unterbrochen war. In diesem Falle muß die Sachlage zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Verfahrens betrachtet werden. Wie unter Nummer 3.3 ausgeführt, hätte die dritte Jahresgebühr zu diesem Zeitpunkt oder - unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr - in den darauffolgenden sechs Monaten von der Beschwerdeführerin entrichtet werden müssen.

3.13 Die mündliche Auskunft, die das EPA dem neuen Vertreter der Beschwerdeführerin erteilt hatte und die durch den Inhalt der Akte, deren Kopie er am ... fernschriftlich angefordert hatte,

or applicant's incapacity (see in this connection, Gall, *Jahresgebühren für die EPA - Münchner Gemeinschaftskommentar*, 7. Lieferung May 1985, pp. 46-47).

3.7 This cannot be regarded as an excessively stringent interpretation of Rule 90 (4) EPC particularly as anyone, not just the professional representative, may pay renewal fees, with the result that there is nothing to stop the representative or the applicant paying them even before proceedings are resumed.

3.8 In the present case, as indicated above in point 3.2, the new representative did not pay the third renewal fee until ... whereas, according to the interpretation given above to Rule 90 (4) EPC, he ought to have paid it with a penalty no later than ... - assuming, of course, that the EPO acknowledges that proceedings were interrupted between ... and ....

3.9 Article 86 (3) EPC provides that "If the renewal fee and any additional fee have not been paid in due time the European patent application shall be deemed to be withdrawn. The European Patent Office alone shall be competent to decide this".

3.10 The Board considers that this provision in the EPC does not empower the EPO when taking such a decision to assess the circumstances of the case that led to non-payment of the renewal fee but obliges it, when it notes a failure to pay a renewal fee, to rule that the application is deemed to be withdrawn. The only way in which the applicant can then have his rights re-established is by applying for *restitutio in integrum* in accordance with Article 122 EPC.

3.11 It results from this that once ... had passed the EPO should have noted that the third renewal fee had not been paid in due time with an additional fee and should have issued a decision stating that the application was deemed to be withdrawn.

3.12 However, such a decision would have no legal basis were the European Patent Office to recognise that the proceedings had been interrupted between ... and .... Were such to be the case, the position on the day proceedings were resumed would have to be considered. As mentioned in point 3.3 above it is on that date, or within the following six months on payment of an additional fee, that the appellant should have paid the third renewal fee outstanding.

3.13 However, the oral information given to the appellant's new representative by the EPO and corroborated by the contents of the dossier, a copy of which he requested by telex on ..., led the new

dataire ou du demandeur (voir à ce sujet, Gall, *Jahresgebühren für die EPA - Münchner Gemeinschaftskommentar*, 7. Lieferung, Mai 1985, p. 46-47).

3.7 Une telle interprétation de la règle 90 (4) CBE ne peut être considérée comme étant d'une sévérité excessive étant donné notamment que les annuités peuvent être payées par quiconque et pas seulement par le mandataire habilité, de sorte que rien n'empêche le mandataire ou le demandeur de payer les annuités avant même la reprise de la procédure.

3.8 Dans le cas présent, comme indiqué au point 3.2 ci-dessus, le nouveau mandataire n'a payé la troisième annuité que le ... alors qu'il aurait dû, conformément à l'interprétation donnée ci-dessus de la règle 90 (4) CBE, la payer au plus tard, avec amende, le ... - sous réserve naturellement que l'OEB reconnaisse qu'il y a eu une interruption de procédure couvrant la période du ... au... .

3.9 L'article 86 (3) CBE stipule "Si la taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe n'a pas été acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée. Seul l'Office européen des brevets est habilité à prendre cette décision".

3.10 La Chambre estime que cette disposition de la CBE ne donne à l'OEB aucun pouvoir d'appréciation des circonstances de fait qui sont à l'origine du non-paiement de l'annuité pour prendre une telle décision, mais lui fait obligation, lorsqu'il constate l'absence de paiement d'une annuité, de décider que la demande est considérée comme retirée. La seule possibilité dont dispose alors le demandeur pour obtenir la restauration de ses droits est l'action en *restitutio in integrum* exercée dans les conditions prévues à l'article 122 CBE.

3.11 Il en résulte que l'OEB aurait dû, passé le ..., constater que la troisième annuité n'avait pas été payée avec surtaxe dans les délais et rendre une décision constatant que la demande était réputée retirée.

3.12 Une telle décision cependant n'aurait plus de base légale si l'Office européen des brevets venait à reconnaître que la procédure a été interrompue entre le ... et le... . Dans une telle éventualité, il y aurait lieu de considérer la situation au jour de la reprise de la procédure. Comme indiqué au point 3.3 ci-dessus, c'est à cette date, ou dans les six mois suivants avec surtaxe, que la troisième annuité non payée aurait dû être acquittée par la requérante.

3.13 Cependant, les informations verbales fournies par l'OEB au nouveau mandataire de la requérante, corroborées par le contenu du dossier de la demande dont il a demandé copie par

noch erhärtet worden war, ließ ihn jedoch in gutem Glauben annehmen, daß die dritte Jahresgebühr ordnungsgemäß entrichtet worden war. Man kann ihm keinen Vorwurf daraus machen, daß er keine schriftliche Bestätigung des Gebührenstands verlangt hat, da er keinen Grund zu der Annahme hatte, daß die ihm erteilte mündliche Auskunft unvollständig oder falsch sei.

3.14 Die Kammer ist daher in Anwendung des Grundsatzes "*error communis facit jus*" der Auffassung, daß die dritte Jahresgebühr als ordnungsgemäß entrichtet zu betrachten ist, falls anerkannt wird, daß das Verfahren unterbrochen war; die von der Beschwerdeführerin am ... vorgenommene Zahlung stellt also nur die Begleichung einer Schuld gegenüber dem EPA dar.

Da der neue Vertreter zu Recht davon ausgehen konnte, daß die ihm vom EPA erteilte Auskunft richtig und vollständig war, kann das EPA ihm gegenüber auch nicht geltend machen, daß die dritte Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet worden ist, ohne dabei gegen den Grundsatz "*nemini licet venire contra factum proprium*" zu verstoßen.

#### Entscheidungsformel

##### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Entscheidung des Formalsachbearbeiters der Prüfungsabteilung vom ... wird aufgehoben.

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, festzustellen, ob und wann eine Geschäftsunfähigkeit des Vertreters der Beschwerdeführerin vorlag, die zu einer Unterbrechung des Verfahrens zu der europäischen Patentanmeldung Nr. ... geführt hat, und aufgrund dieser Feststellung zu entscheiden, ob der Wiedereinsetzungsantrag der Beschwerdeführerin zulässig ist und ob ihm stattgegeben werden kann.

representative to believe in good faith that the third renewal fee had been duly paid. It cannot be held against him that he did not request written confirmation of the renewal fee position in respect of the application, as he had no reason to suppose that the oral information given to him was incomplete or erroneous.

3.14 Thus, taking as its basis the maxim "*error communis facit jus*", the Board considers that, should it be recognised that proceedings had been interrupted, the third renewal fee must be deemed to have been duly paid, the payment made by the appellant on ... quite simply being in settlement of a debt vis-à-vis the EPO.

Since the new representative was entitled to accept that the information given him by the EPO was correct and complete the EPO could not, in its dealings with the new representative, invoke the failure to pay the third renewal fee in due time without infringing the principle "*nemini licet venire contra factum proprium*".

#### Order

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

The decision of the formalities officer acting for the Examining Division dated ... is set aside.

The matter is referred back to the first instance for the latter to establish whether incapacity on the part of the appellant's representative gave rise to an interruption of the proceedings in respect of European patent application No. ... and if so, when such incapacity occurred, and to decide in the light of its findings whether the appellant's application for re-establishment of rights is admissible and can be allowed.

télex du ..., ont amené le nouveau mandataire à croire, en toute bonne foi, que la troisième annuité avait été régulièrement acquittée. On ne peut lui reprocher de ne pas avoir demandé une confirmation écrite de la situation des annuités de la demande, car il n'avait aucune raison de supposer que les informations verbales qui lui avaient été communiquées étaient incomplètes ou erronées.

3.14 Ainsi, en se fondant sur l'adage "*error communis facit jus*", la Chambre considère que, dans l'hypothèse où il serait reconnu qu'une interruption de la procédure s'est produite, la troisième annuité doit être considérée comme ayant été régulièrement acquittée, le règlement effectué par la requérante ne ... n'étant qu'une simple régularisation débitrice de sa situation vis-à-vis de l'OEB.

Etant donné que le nouveau mandataire a pu légitimement admettre que les informations qui lui avaient été communiquées par l'OEB étaient exactes et complètes, l'OEB ne pourrait, dans ses rapports avec le nouveau mandataire, invoquer le non-paiement en temps utile de la troisième annuité sans enfreindre le principe "*nemini licet venire contra factum proprium*".

#### Dispositif

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

La décision de l'agent des formalités de la Division d'examen rendue le ... est révoquée.

L'affaire est renvoyée devant la première instance pour qu'elle détermine s'il y a eu une incapacité du mandataire de la requérante ayant provoqué une interruption de la procédure relative à la demande de brevet européen n° ... et, dans l'affirmative, la période à laquelle cette incapacité s'est produite, et qu'elle décide en fonction de cette détermination si la requête en restitutio in integrum de la requérante est recevable et s'il peut y être fait droit.

#### Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 20. Juli 1987 J. 2/87 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder: Motorola, Inc.

Stichwort: MOTOROLA

Artikel: 97 (1), (2), 108, 109 (2), 113 (2), 122 EPU

Regel: 51 (4) EPÜ

#### Decision of the Legal Board of Appeal dated 20 July 1987 J 2/87 (Official Text)

Composition of the Board:

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

Applicant: Motorola, Inc.

Headword: MOTOROLA

Article: 97 (1), (2), 108, 109 (2), 113 (2), 122 EPC

Rule: 51 (4) EPC

#### Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 20 juillet 1987 J 2/87 (Traduction)

Composition de la Chambre:

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

Demandeur: Motorola, Inc.

Référence: MOTOROLA

Article: 97 (1), (2), 108, 109 (2), 113 (2), 122 CBE

Règle: 51 (4) CBE

**Schlagwort:** "Zulässigkeit der Beschwerde (bejaht) - Einreichung einer schriftlichen Begründung - kein ausdrückliches Nichteinverständnis mit der Fassung der Patentanmeldung" - "ungültige Mitteilung" - "Wiedereinsetzungsfrist" - "Vertrauensschutz - irreführende Mitteilung" - "Gebot der einheitlichen Verfahrenspraxis in allen ähnlich gelagerten Fällen"

**Keyword:** "Admissibility of appeal (yes) - filing of written statement of grounds - no express disapproval of text of patent application" - "Invalid Communication" - "Time limit for restitutio" - "Principle of good faith - misleading communication" - "Procedural practice to be applied equally to all similar cases"

**Mot-clé:** "Recevabilité du recours (oui) - dépôt du mémoire exposant les motifs du recours - absence de déclaration marquant expressément le désaccord sur le texte de la demande de brevet" - "Notification non valable" - "Délai prescrit pour formuler la requête en restitutio in integrum" - "Principe de la bonne foi - notification pouvant induire en erreur" - "Nécessité d'appliquer de la même façon la pratique procédurale à tous les cas similaires"

#### Leitsätze

*I. Die Mindestanforderungen des Artikels 108 EPÜ sind erfüllt, wenn die Beschwerdeschrift so aufgefaßt werden kann, daß sie einen Antrag auf Aufhebung der betreffenden Entscheidung mit der Begründung enthält, diese sei nicht mehr gerechtfertigt, weil die in einer früheren Mitteilung des EPA genannten Bedingungen inzwischen erfüllt worden seien.*

*II. Das EPA gewährt den europäischen Patentanmeldern Vertrauensschutz; eine Mitteilung des EPA mit einer falschen Auskunft, die den Anmelder zu einer Handlung verleitet, die die Zurückweisung seiner Patentanmeldung zur Folge hat, ist in vollem Umfang nichtig und wirkungslos.*

*III. Im Anschluß an die Entscheidung J 22/86 "Nichteinverständnis/MEDICAL BIOLOGICAL", Nummer 8 und 9, ABI. EPA 1987, 280.*

#### Headnote

*I. The minimal requirements of Article 108 EPC are satisfied when the notice of appeal can be interpreted as containing a request for rectification of the decision concerned on the grounds that due to the fact that the conditions set forth in a former Communication of the EPO were not fulfilled, the decision was no longer justified.*

*II. Principles of good faith govern the relations between the EPO and applicants for European Patents and a Communication from the EPO containing erroneous information which has misled the Appellant into an action causing the refusal of his patent application is void and of no effect in its entirety.*

*III. Decision J 22/86 "Disapproval/MEDICAL BIOLOGICAL", points 8 and 9, OJ EPO 1987, 280, followed.*

#### Sommaire

*I. Les conditions minimums exigées par l'article 108 CBE sont remplies s'il est possible de considérer que dans l'acte de recours le requérant a présenté, en vue d'obtenir l'infirmité de la décision attaquée, une requête motivée par le fait que cette décision n'est plus justifiée, les conditions énoncées dans une notification initialement émise par l'OEB ayant été satisfaites entre temps.*

*II. Les relations entre l'OEB et les demandeurs de brevets européens sont régies par le principe de la bonne foi, et une notification de l'OEB qui contient des informations erronées ayant conduit le demandeur à agir d'une manière qui a entraîné le rejet de sa demande de brevet est nulle et non avenue dans son intégralité.*

*III. Cf. décision J 22/86 "Désaccord/MEDICAL BIOLOGICAL", points 8 et 9, JO OEB 1987, 280.*

#### Sachverhalt und Anträge

I. Die Euro-PCT-Anmeldung PCT/US 82/00254 erhielt die europäische Anmeldenummer 82 901 198.0. Nach erfolgter Prüfung sandte ein Formalsachbearbeiter der Prüfungsabteilung am 27. Dezember 1984 eine "Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ" (Formblatt 2005) an die Beschwerdeführerin. Auf dem Vordruck war angegeben, daß die Beschwerdeführerin innerhalb von drei Monaten die Erteilungs- und die Druckkostengebühr entrichten und eine Übersetzung der Ansprüche in die beiden anderen Amtssprachen des EPA, die nicht Verfahrenssprache seien, einreichen müsse, falls sie mit der Erteilung des Patents in der beiliegenden Fassung einverstanden sei.

In Formblatt 2005 hieß es weiter: "Wird dieser Aufforderung nicht rechtzeitig entsprochen, so wird die Prüfung fortgesetzt; die Anmeldung kann gegebenenfalls, gestützt auf Art. 97 (1) in Verbindung mit Art. 97 (2) und Art. 113 (2) EPÜ, zurückgewiesen werden."

II. Da die Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 des EPA innerhalb dieser Frist keine Antwort von der Beschwerdeführerin erhielt, entschied sie am 28. Mai 1985, die europäische Patentanmeldung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ zurückzuweisen.

#### Summary of Facts and Submissions

I. Euro-PCT application PCT/US 82/00254 was given the European patent application number 82 901 198.0. After examination, a Formalities Officer of the Examining Division sent a "communication pursuant to Rule 51 (4) and (5) EPC" to the Appellant (Form 2005) on 27 December 1984. This standard printed form stated that if he approved the patent being granted on the basis of the annexed text, the Appellant must pay the fees for grant and printing and file a translation of the claims in the two official languages of the EPC other than the language of the proceedings within three months from the Communication.

The Form 2005 also stated that "if these acts are not carried out in due time, the examination will be resumed"; the application might be refused on the basis of Article 97 (1) in conjunction with Article 97 (2) and Article 113 (2) EPC.

II. The Formalities Section of Directorate-General 2 of the EPO, having received no answer from the Appellant within the time limit set, gave a decision refusing the European patent application in pursuance of Article 97 (1) EPC on 28 May 1985.

#### Exposé des faits et conclusions

I. La demande euro-PCT n° PCT/US 82/00254 a reçu le numéro de demande européenne 82 901 198.0. Après l'examen de la demande, un agent des formalités de la Division d'examen a envoyé à la requérante, le 27 décembre 1984, une "notification établie conformément à la règle 51 (4) et (5) CBE" (formulaire 2005). Sur ce formulaire standard pré-imprimé, il était précisé à la requérante que si elle acceptait que le brevet soit délivré sur la base du texte qui était joint en annexe, elle devait, dans un délai de trois mois à compter de la signification de cette notification, acquitter les taxes de délivrance et d'impression et produire la traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'OEB autres que celle de la procédure.

Ce même formulaire comportait encore la mention suivante: "S'il n'est pas déféré à la présente invitation en temps voulu, l'examen est repris", avec pour conséquence que la demande serait le cas échéant rejetée en application de l'article 97 (1) en liaison avec les articles 97 (2) et 113 (2) CBE.

II. N'ayant reçu aucune réponse de la requérante à l'expiration du délai fixé, la Section des formalités de la direction générale 2 de l'OEB a rendu le 28 mai 1985 une décision de rejet de la demande de brevet européen, conformément à l'article 97 (1) CBE.

III. Am 25. Juli 1985 teilte die Beschwerdeführerin dem EPA in einem Fernschreiben, das mit einem am 26. Juli 1985 beim Amt eingegangenen Schreiben bestätigt wurde, mit, daß sie mit der vorgeschlagenen Fassung einverstanden sei und eine Beschwerdegebühr sowie die Erteilungs- und die Druckkostengebühr entrichtete. Die Übersetzungen der Ansprüche ins Deutsche und Französische würden rechtzeitig eingereicht.

Die Beschwerdeführerin beantragte die erneute Zustellung des Formblatts 2005, um für die Einreichung einer Übersetzung in Italien Zeit zu gewinnen. Die Beschwerdegebühr wurde am 25. Juli 1985 entrichtet.

Am 13. August 1985 wurde die Beschwerdeführerin in einem kurzen Bescheid aufgefordert, entsprechend Artikel 108 und Regel 64 EPÜ förmlich Beschwerde einzulegen, was sie am 19. Oktober 1985 tat.

Die Beschwerdeführerin reichte zwar am 13. Dezember 1985 die oben genannten Übersetzungen beim EPA ein, versäumte jedoch, innerhalb der in Artikel 108 EPÜ vorgeschriebenen Frist von vier Monaten eine Beschwerdebegründung nachzureichen.

IV. Die Akte wurde am 10. Januar 1987 der Juristischen Beschwerdekammer zugeleitet. Auf einen Bescheid der Geschäftsstelle der Beschwerdekammer vom 20. Januar 1987 hin, in dem der Beschwerdeführerin das Aktenzeichen der Beschwerde mitgeteilt und Zweifel daran geäußert wurden, ob die Beschwerde angesichts ihrer formalen Mängel und der fehlenden Beschwerdebegründung zulässig sei, reichte die Beschwerdeführerin ein vom 1. Juni 1987 datiertes Fernschreiben ein, das mit einem beim EPA am 15. Juni 1987 eingegangenen Schreiben bestätigt wurde. Darin machte sie geltend,

(i) daß das Fernschreiben vom 25. Juli 1985 und das Bestätigungsschreiben gleichen Datums als gültige Beschwerdeschrift anzusehen seien, deren formale Mängel mit Schreiben vom 19. Oktober 1985 beseitigt worden seien;

(ii) daß keine weitere Begründung eingereicht zu werden brauche;

(iii) daß im Falle von zwei anderen europäischen Patentanmeldungen nach Ergehen der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ ähnliche Umstände vorgelegen hätten. In diesen Fällen sei nach versäumter Entrichtung der erforderlichen Gebühren und der darauf folgenden Zurückweisung in genau derselben Weise wie im vorliegenden Fall Beschwerde eingelegt worden. Auf beide Anmeldungen sei inzwischen ein Patent erteilt worden.

#### Entscheidungsgründe

##### Zulässigkeit der Beschwerde

1. Zunächst ist zu klären, ob die Beschwerde im Hinblick auf die Erfor-

III. On 25 July 1985 the Appellant sent a telex to the EPO, confirmed by letter received at the EPO on 26 July 1985, stating that the Appellant hereby approved the proposed text and was paying an appeal fee and the fees for grant and printing. It was also stated that translations of the claims into French and German would be filed in due course.

The Appellant requested that Form 2005 be re-issued in order to allow further time for filing a translation in Italy. The fee for appeal was paid on 25 July 1985.

On 13 August 1985 the Appellant was requested by a brief Communication to file a formal notice of appeal in accordance with Article 108 and Rule 64 EPC which he filed on 19 October 1985.

The Appellant filed the above-mentioned translations at the EPO on 13 December 1985 but did not file any other statement within the four-month period provided by Article 108 EPC.

IV. The file was remitted to the Legal Board of Appeal on 10 January 1987. In answer to a Communication of the Registrar of the Board of Appeal dated 20 January 1987 informing the Appellant of the reference allocated to his appeal and expressing doubt as regards the admissibility of the appeal in view of its formal deficiencies and of the absence of a statement of grounds, the Appellant submitted in a telex dated 1 June 1987 confirmed by a letter received at the EPO on 15 June 1987:

(i) that the telex of 25 July 1985 together with its confirmatory letter of the same date should be regarded as a valid notice of appeal, the formal deficiencies of which had been remedied by the letter of 19 October 1985,

(ii) that no further statement of grounds needed to be filed;

(iii) that similar circumstances obtained following the Rule 51 (4) Communication in two other European patent applications: in these applications following failure to pay the requisite fees and subsequent refusal, appeal was filed in exactly the same manner as in the present application. These two earlier applications have since been granted.

#### Reasons for the Decision

##### Admissibility of the appeal

1. The first question to be decided is whether the appeal is admissible having

III. Le 25 juillet 1985, la requérante a envoyé un télex à l'OEB, qu'elle a confirmé par une lettre reçue par l'OEB le 26 juillet 1985, dans lequel elle déclarait être d'accord avec le texte proposé et acquitter une taxe de recours ainsi que les taxes de délivrance et d'impression. Elle précisait en outre que les traductions des revendications en français et en allemand seraient produites en temps voulu.

La requérante a demandé que lui soit envoyée une nouvelle notification - formulaire 2005 - pour qu'elle puisse bénéficier d'un délai supplémentaire afin de déposer une traduction en Italie. La taxe de recours a été acquittée le 25 juillet 1985.

Dans une brève notification en date du 13 août 1985, la requérante a été invitée à introduire un recours en bonne et due forme, conformément à l'article 108 et à la règle 64 CBE, invitation à laquelle elle a déféré le 19 octobre 1985.

Le 13 décembre 1985, la requérante a déposé les traductions précitées auprès de l'OEB, mais elle n'a produit aucun autre document ou déclaration dans le délai de quatre mois prévu à l'article 108 CBE.

IV. Le dossier a été transmis à la Chambre de recours juridique le 10 janvier 1987. En réponse à une communication du greffe de la Chambre de recours juridique en date du 20 janvier 1987, indiquant le numéro attribué à son recours et exposant les doutes existant quant à sa recevabilité, du fait de ses irrégularités de forme et de l'absence d'un mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a formulé les conclusions suivantes dans un télex daté du 1<sup>er</sup> juin 1987, confirmé par une lettre que l'OEB a reçue le 15 juin 1987:

i) le télex du 25 juillet 1985, confirmé par la lettre portant la même date, doit être considéré comme un acte de recours valable, aux irrégularités formelles duquel il a été remédié par la lettre du 19 octobre 1985;

ii) le dépôt d'un mémoire supplémentaire exposant les motifs du recours est superflu;

iii) une situation similaire a prévalu à la suite de l'envoi de la notification établie conformément à la règle 51 (4), dans le cas de deux autres demandes de brevet européen au sujet desquelles le non-paiement dans les délais des taxes requises avait entraîné une décision de rejet contre laquelle un recours avait été formé exactement de la même manière que dans la présente espèce. Ces deux demandes ont depuis donné lieu à la délivrance de brevets.

#### Motifs de la décision

##### Sur la recevabilité du recours

1. Il s'agit de décider tout d'abord si le recours est recevable compte tenu des

dernisse der Artikel 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ zulässig ist.

Gemäß diesen Artikeln und dieser Regel ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung unter Angabe der Entscheidung und des Umfangs, in dem ihre Änderung oder Aufhebung begehrt wird, schriftlich einzureichen.

Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen.

2. Das Fernschreiben vom 25. Juli 1985 stellt nach Auffassung der Kammer zweifellos eine gültige Beschwerdeschrift dar, die nach der bestehenden Praxis des EPA (s. nachstehende Begründung) auch eine hinreichend deutliche Beschwerdebegründung enthält, die zumindest den Mindestanforderungen des Artikels 108 EPÜ entspricht.

Dieses Fernschreiben kann tatsächlich als ein Antrag an das EPA aufgefaßt werden, die Entscheidung aufzuheben, weil sie nach der fernschriftlich abgegebenen förmlichen Zustimmung zu der vorgeschlagenen Fassung nicht mehr gerechtfertigt sei.

Die Beschwerde ist somit zulässig.

Begründetheit der Beschwerde

3. In einer jüngeren Entscheidung (J 22/86 "Nichteinverständnis/MEDICAL BIOLOGICAL" vom 7. Februar 1987, veröffentlicht in European Patent Office Reports (EPOR), Band 2, 1987, 87\*), die nach der angefochtenen Entscheidung ergangen ist, hat die Juristische Beschwerdekammer entschieden, daß die Patentanmeldung als zurückgenommen gilt, wenn der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ nicht rechtzeitig antwortet.

Nach der oben genannten Entscheidung hat der Anmelder dann nur noch die Möglichkeit, eine Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ zu beantragen, wenn die Bedingungen hierfür erfüllt sind.

4. Im vorliegenden Fall ist zu keinem Zeitpunkt ein Antrag auf Wiedereinsetzung gestellt worden; da er wegen des Ablaufs der Jahresfrist nach Artikel 122 (2) EPÜ jetzt auch eindeutig ausgeschlossen wäre (s. Entscheidung J 16/86 "Patin" vom 1. Dezember 1986 - unveröffentlicht), müßte die Beschwerde zurückgewiesen werden, wenn kein anderer Grund zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung vorliegt.

5. Die Beschwerdeführerin hat vor der Beschwerdekammer im wesentlichen geltend gemacht, daß das EPA der Beschwerde in zwei völlig gleich gelagerten Fällen abgeholfen habe; deshalb hätte sie dies auch im vorliegenden Fall tun müssen.

regard to the requirements of Article 106-108, and Rule 64 EPC.

According to these Articles and Rule, a notice of appeal must be filed in writing within two months of the decision which is impugned identifying the decision and the extent to which amendment or cancellation of the decision is requested.

A statement setting out the grounds of appeal must be filed within four months after the date of notification of the decision.

2. There is no doubt in the Board's view that the telex of 25 July 1985 constitutes a valid notice of appeal which in view of the established procedure of the EPO (see the reasons herebelow) may be considered as also containing a sufficiently clear statement of grounds to satisfy at least the minimal requirements of Article 108 EPC.

It is in fact possible to construe this telex as a request to the EPO to rectify its decision because, due to the formal approval of the text expressed in the telex, this decision was no more justified.

Consequently the appeal is admissible.

Allowability of the appeal

3. In a recent decision (J 22/86 Disapproval/MEDICAL BIOLOGICAL dated 7 February 1987 published in European Patent Office Reports (EPOR) Volume 2, 1987, page 87\*, therefore issued since the decision under appeal, the Legal Board of Appeal has decided that when the Applicant does not answer the Communication under Rule 51 (4) EPC within the time limit set, the patent application should be deemed to have been withdrawn.

According to the above-cited decision, the only remedy then open to the Applicant is the **restitutio In Integrum** provided by Article 122 EPC if the conditions of that Article are met.

4. In the present case, since no application for **restitutio In Integrum** has ever been filed and since such application is now clearly barred by the expiry of the one-year time limit of Article 122 (2) (see decision J 16/86 "Patin" of 1 December 1986 - unpublished) the appeal should be rejected unless another ground for revoking the decision under appeal may be found.

5. Before the Board of Appeal, the Appellant has argued in substance that the EPO has effected an interlocutory revision in two exactly similar cases and that it should consequently have effected a similar revision in the present case.

conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE.

Il ressort de ces articles et de cette règle qu'un recours doit être formé par écrit dans un délai de deux mois suivant le jour de la signification de la décision attaquée, l'acte de recours devant identifier la décision et indiquer la mesure dans laquelle sa modification ou sa révocation est demandée.

Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision.

2. Pour la Chambre, il ne fait pas de doute que le télex du 25 juillet 1985 constitue un acte de recours valable qui, compte tenu de la pratique constante de l'OEB (voir les motifs ci-après), peut être considéré comme contenant un exposé suffisamment clair des motifs pour répondre en tous cas aux conditions minimums requises en vertu de l'article 108 CBE.

Il est en fait possible d'interpréter ce télex comme une requête en vue d'obtenir l'infirmité de la décision de l'OEB, cette décision n'étant plus justifiée du fait que l'accord formel quant au texte a été exprimé dans le télex.

Par conséquent, le recours est recevable.

Sur la possibilité de faire droit au recours

3. Dans une décision récente (J 22/86 "Désaccord/MEDICAL BIOLOGICAL"), en date du 7 février 1987, publiée dans les "European Patent Office reports" (EPOR), volume 2, 1987, page 87\*, donc rendue après la décision attaquée, la Chambre de recours juridique a déclaré que si le demandeur ne répond pas dans les délais prescrits à la notification établie conformément à la règle 51 (4) CBE, la demande de brevet est réputée retirée.

Selon la décision précitée, le seul remède juridique dont dispose alors le demandeur est celui de la **restitutio In Integrum**, offert par l'article 122 CBE, dans la mesure où les conditions énoncées dans cet article sont remplies.

4. Dans la présente espèce, puisqu'il n'a à aucun moment été présenté de requête en **restitutio In Integrum** et que la possibilité de le faire est évidemment exclue désormais étant donné que le délai d'un an prévu par l'article 122 (2) est passé (cf. décision J 16/86 "Patin", en date du 1<sup>er</sup> décembre 1986 - non publiée), le recours doit être rejeté, à moins que l'on puisse trouver un autre motif pour révoquer la décision attaquée.

5. Devant la Chambre de recours, la requérante a fait valoir en substance que, dans deux affaires exactement similaires, l'OEB avait accordé une révision préjudicielle et qu'ainsi il aurait dû agir de même dans la présente espèce.

<sup>\*)</sup> Auch in ABI. EPA 1987, 280 veröffentlicht.

<sup>\*)</sup> Also published in OJ EPO 1987, 280.

<sup>\*)</sup> Egalement publiée dans le JO OEB 1987, 280.

6. Die Kammer stimmt mit der Beschwerdeführerin darin überein, daß das EPA aus Gründen der Billigkeit und nach dem Grundsatz "*Tu patere legem quam fecisti*" die von ihm einmal aufgestellten Verfahrensregeln durchweg einheitlich anwenden sollte, selbst wenn sie eindeutig im Gegensatz zum Übereinkommen stehen.

7. In der angefochtenen Entscheidung ist die Patentanmeldung mit der Begründung zurückgewiesen worden, daß sie den Erfordernissen des EPÜ nicht entspreche, weil der Anmelder der der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ beigefügten Fassung nicht zugestimmt habe.

In dieser Mitteilung (Formblatt 2005) heißt es auf Seite 2:

"Zu 1. und 2.: Wird dieser Aufforderung [Entrichtung der Gebühren und Einreichung der Übersetzungen] nicht rechtzeitig entsprochen, **so wird die Prüfung fortgesetzt**".

Dieser Absatz steht in Einklang mit den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, C-VI, 15 und der üblichen Praxis des EPA (die in den beiden anderen von der Beschwerdeführerin genannten Fällen auch angewandt worden ist). Nach dieser Praxis weist der Formalprüfer der Prüfungsabteilung die Anmeldung aufgrund von Artikel 97 (1) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 97 (2) und 113 (2) EPÜ zurück, wenn der Anmelder die in der Mitteilung genannten Bedingungen nicht einhält, und hilft dann einer etwaigen Beschwerde des Anmelders gegen die Zurückweisungsentscheidung ab (s. Singer, *Münchener Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, Artikel 97, Anmerkung 16*; Gall in "*Echanges ASPI*", Nr. 29, Mai 1987, S. 9).

8. Wenn die Kammer im Anschluß an die oben genannte Entscheidung J 22/86 auch der Auffassung ist, daß die genannten Richtlinien C-VI, 15 und die Praxis mit den Erfordernissen des Übereinkommens nicht in Einklang stehen, so sind sie doch immer angewandt worden und stellen deshalb die vom EPA eingeführten Verfahrensregeln dar.

9. Die Kammer ist immer der Auffassung gewesen, daß in den von der Ausführungsordnung geregelten verfahrensrechtlichen Angelegenheiten der Grundsatz von Treu und Glauben zwischen dem Europäischen Patentamt und den europäischen Patentanmeldern gilt (s. J 10/84, ABI. EPA 1985, 71). Ein anderer von der Kammer angewandter Grundsatz besagt, daß eine Mitteilung des Amts klar und unzweideutig sein muß, wenn sie voll wirksam sein soll (s. J 13/84, ABI. EPA 1985, 34). Die Kammer hat ferner immer die Auffassung vertreten, daß der Inhalt eines Schreibens (oder einer Mitteilung) nicht isoliert, sondern im Zusammenhang auszulegen ist (s. z. B. J 24/82, ABI. EPA 1984, 467).

10. Im vorliegenden Fall wurde die Beschwerdeführerin durch die ihr am 27. Dezember 1984 zugesandte Mitteilung und deren Auslegung anhand der

6. The Board agrees with the Appellant that, as a principle of equity and in application of the principle "*Tu patere legem quam fecisti*", the EPO should apply the procedural provisions it has established equally to all cases even when these provisions are clearly contrary to the Convention.

7. The decision under appeal has rejected the patent application on the ground that it did not conform to the requirements of the EPC on account of the lack of approval by the Applicant of the text annexed to the Communication in accordance with Rule 51 (4) EPC.

This Communication (printed Form 2005) indicated (page 2):

"re 1 and 2: if these acts (payment of the fees and filing of the translations) are not carried out in due time, the **examination will be resumed** ...

This paragraph is in accordance with the Guidelines for Examination in the European Patent Office at C-VI, 1.5 and with the usual practice of the EPO (which has been applied in the two other cases mentioned by the Appellant). According to this practice, in case of failure of the Applicant to conform with the conditions set forth in the Communication, the Formalities Officer of the Examining Division rejects the application in pursuance of Article 97 (1) combined with Article 97 (2) and Article 113 (2) of the EPC and grants an interlocutory revision when the Applicant appeals from the decision of refusal (see Singer, *EPÜ Münchener Gemeinschaftskommentar, Artikel 97, Anmerkung 16*; Gall in "*Echanges ASPI*" No. 29 - May 1987, page 9).

8. Although the Board, following the above cited decision J 22/86 considers that the mentioned Guidelines C-VI, 15 and practice are not consistent with the requirements of the Convention, these Guidelines and practice have been consistently applied and have therefore constituted the rules of practice implemented by the EPO.

9. This Board has always held that principles of good faith govern the relations between the EPO and applicants for European patents over procedural matter laid down in the Implementing Regulations (see J 10/84, OJ EPO 1985, 71). Another principle applied by the Board is that a Communication from the Office must be clear and unambiguous in order to produce its full effect (see J 13/84, OJ EPO 1985, 34). The Board has also always considered that the content of a letter (or Communication) is not to be interpreted in isolation but in its context (see for example J 24/82, OJ EPO 1984, 467).

10. In the present case, the Communication sent to the Appellant on 27 December 1984, interpreted in the light of the Guidelines and of the standard prac-

6. La Chambre estime tout comme la requérante que, pour des raisons d'équité, et conformément au principe "*Tu patere legem quam fecisti*", l'OEB doit appliquer de la même façon dans tous les cas d'espèce les règles procédurales qu'il a établies, même si elles sont clairement en contradiction avec la Convention.

7. Dans la décision attaquée, la demande de brevet a été rejetée pour non-conformité aux conditions requises par la CBE, la demanderesse n'ayant pas exprimé son accord quant au texte annexé à la notification établie conformément à la règle 51 (4) CBE.

Dans cette notification (formulaire pré-imprimé 2005), il était mentionné ce qui suit (page 2):

"ad 1. et 2.: s'il n'est pas déféré à la présente invitation (paiement des taxes et production des traductions) en temps voulu, **l'examen est repris...**"

Cette mention est conforme aux "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets", C-VI, 15 et elle correspond à la pratique habituelle de l'OEB (qui a été suivie dans les deux autres affaires évoquées par la requérante). Selon cette pratique, si les conditions énoncées dans la notification ne sont pas remplies, l'agent des formalités de la division d'examen rejette la demande conformément à l'article 97 (1) en liaison avec les articles 97 (2) et 113 (2) CBE, et il accorde une révision préjudicielle si le demandeur forme un recours contre la décision de rejet (cf. Singer, *EPÜ Münchener Gemeinschaftskommentar Article 97, rem. 16*; Gall, "*Echanges ASPI*", n° 29, mai 1987, page 9).

8. Bien que la Chambre, s'alignant sur la décision J 22/86 mentionnée précédemment, estime que les Directives, C-VI, 15 et la pratique ne sont pas compatibles avec les exigences de la Convention, ces Directives et cette pratique ont été régulièrement observées, pour constituer de ce fait des règles appliquées par l'OEB.

9. La Chambre a toujours considéré que la bonne foi est le principe qui régit les relations entre l'OEB et les demandeurs de brevets européens, en matière de procédure fixée par le règlement d'exécution (cf. décision J 10/84, JO OEB 1985, 71). Suivant un autre principe appliqué par la Chambre, une notification émanant de l'Office doit, pour produire son plein effet, être formulée en termes clairs et non équivoques (cf. décision J 13/84, JO OEB 1985, 34). De même, la Chambre a toujours estimé que le contenu d'une lettre (ou d'une notification) ne doit pas être examiné isolément, mais interprété par rapport à son contexte (cf. par exemple la décision J 24/82, JO OEB 1984, 467).

10. Dans la présente espèce, la notification envoyée le 27 décembre 1984, interprétée à la lumière des Directives et de la pratique courante de l'OEB, a



Richtlinien und der beim EPA üblichen Praxis zu der Annahme verleitet, sie könne die durch die Nichtbeantwortung der Mitteilung entstandenen Rechtsfolgen wieder rückgängig machen, wenn sie gegen die Zurückweisungsentscheidung Beschwerde einlege.

Es ist darauf hinzuweisen, daß die Beschwerdeführerin aus der Tatsache, daß innerhalb der Monatsfrist nach Artikel 109 (2) EPÜ noch keine Entscheidung zu ihren Gunsten getroffen worden war, nicht hätte schließen können, daß die Abhilfe abgelehnt worden ist, da das EPA in den beiden anderen von ihr erwähnten Fällen die Abhilfeentscheidung dem Beschwerdeführer nicht innerhalb dieser Frist, sondern erst sehr viel später mitgeteilt hatte. Der Beschwerdeführerin ist eigentlich erst durch das Schreiben der Geschäftsstelle der Beschwerdekammer vom 20. Januar 1987 bewußt geworden, daß ihrer Beschwerde nicht abgeholfen worden ist.

11. Die Kammer hält die Mitteilung des Formalsachbearbeiters der Prüfungsabteilung, die der Beschwerdeführerin am 27. Dezember 1984 zugeht, für irreführend, weil sie füglich dahingehend ausgelegt werden konnte, daß die Anmelderin durch bloße Einreichung einer rein formalen Beschwerde wieder in ihre Rechte eingesetzt werden könnte, falls sie diese Mitteilung unbeantwortet ließe.

Im vorliegenden Fall hatte diese irreführende Information entscheidenden Einfluß auf die Entscheidung der Beschwerdeführerin, die Mitteilung nicht rechtzeitig zu beantworten, sondern später gegen die Zurückweisungsentscheidung, die daraufhin erfolgen würde, Beschwerde einzulegen.

Nachdem die Mitteilung in einem wichtigen, ja entscheidenden Punkt ungültig ist, muß sie insgesamt als nichtig und unwirksam gelten, so daß eine neue Mitteilung ergehen muß. Die angefochtene Entscheidung, der diese Mitteilung zugrunde liegt, muß daher widerrufen werden.

12. Es ist darauf hinzuweisen, daß zwischen dieser und der oben genannten früheren Entscheidung, mit der die entsprechende Mitteilung nicht für ungültig erklärt wurde, kein Widerspruch besteht. Der Unterschied liegt einfach darin, daß in dem früheren Fall die in der Mitteilung enthaltene irreführende Information keine entscheidende Auswirkung auf das Verhalten des Beschwerdeführers hatte, der den Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Erfüllung der Formerfordernisse der Regel 51 (4) EPÜ rechtzeitig gestellt hatte.

In dem damaligen Fall konnte die Mitteilung daher mit Ausnahme des bestandenen Teils als gültig angesehen werden.

of the EPO has led the Appellant into believing that the legal consequences of his omission to answer the Communication would be retracted if he appealed from the decision of refusal.

It should be noted that the Appellant could not have deduced from the absence of a favourable decision within the one month time limit of Article 109 (2) EPC that an interlocutory revision had been refused since the two other cases mentioned by the Appellant show that the EPO does not in fact communicate to the Appellant its decision to grant an interlocutory revision within such time limit but much later. The Appellant has in fact only been made aware that an interlocutory revision had not been granted by the letter of the Registrar of the Board of Appeal of 20 January 1987.

11. The Board considered that the Communication of the Formalities Officer of the Examining Division sent to the Appellant on 27 December 1984 was misleading in that it could be very reasonably interpreted as allowing an applicant to obtain a re-establishment of his rights, if he did abstain from answering this Communication, by simply filing a purely formal appeal.

In the present case, this misleading information had a determining effect on the decision of the Appellant not to answer the Communication in due time but to appeal later on from the subsequent decision of refusal of the patent application.

Consequently, the Communication being vitiated in one essential and determining element must be considered as void and of no effect in its entirety and a new Communication should be issued. Therefore, the decision under appeal based on this Communication must be revoked.

12. It should be noted that there is no contradiction between the present decision and the above-cited decision which has not invalidated the corresponding Communication. This difference is simply due to the fact that, in the former case, the misleading information contained in the Communication had had no determining effect on the attitude of an Appellant who had filed in due time an application for **restitutio in integrum** in respect of the failure to observe the time limit for complying with the formal requirements of Rule 51 (4) EPC.

The Communication could thus be in the former case considered as valid except for the incriminated part.

conduit la requérante à croire que les conséquences juridiques du fait qu'elle s'abstenait de répondre à la notification disparaîtraient si elle se pourvoyait contre la décision de rejet.

Il convient de faire observer que la requérante ne pouvait pas déduire de l'absence d'une décision favorable dans le délai d'un mois prévu à l'article 109(2) CBE qu'une révision préjudicielle avait été refusée, puisqu'en fait, comme le montrent les deux autres affaires citées par la requérante, l'OEB ne notifie pas au requérant sa décision d'accorder une révision préjudicielle dans ce délai, mais beaucoup plus tard. En réalité, ce n'est que grâce à la lettre du greffe de la Chambre de recours, en date du 20 janvier 1987, que la requérante a pu apprendre que la révision préjudicielle n'avait pas été accordée.

11. La Chambre considère que la notification envoyée le 27 décembre 1984 à la requérante par l'agent des formalités de la Division d'examen pouvait induire en erreur dans la mesure où il était très raisonnablement possible de l'interpréter comme signifiant qu'il suffit à un demandeur qui ne répond pas à la notification, de former un recours de pure forme pour être rétabli dans ses droits.

En l'occurrence, ces informations ambiguës ont joué un rôle déterminant dans la décision de la requérante de ne pas répondre à la notification dans les délais et de former ultérieurement un recours contre la décision de rejet de la demande de brevet rendue en conséquence.

Cette notification présentant donc une irrégularité en ce qui concerne un élément essentiel et déterminant, il convient de la considérer comme nulle et non avenue dans son intégralité, et une nouvelle notification doit être émise. La décision attaquée, qui a été rendue sur la base de cette notification, doit être annulée.

12. Il importe de faire observer que la présente décision n'est pas en contradiction avec celle mentionnée précédemment, dans laquelle il n'avait pas été constaté que la notification en cause n'était pas valable. En effet, cette différence est due au simple fait que, dans cette autre affaire, les informations ambiguës contenues dans la notification n'avaient pas joué un rôle déterminant dans l'attitude adoptée par le requérant, qui avait formulé dans les délais une requête en **restitutio in integrum** quant au délai prescrit pour satisfaire aux conditions de forme énoncées à la règle 51 (4) CBE.

Dans cette affaire précédente, on avait donc pu considérer que la notification était valable, sauf dans la partie incriminée.



**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Entscheidung des Leiters der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 vom 28. Mai 1985 wird aufgehoben.
2. Die Mitteilung der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 des Europäischen Patentamts vom 27. Dezember 1984 wird für nichtig und wirkungslos erklärt.
3. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, eine neue Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ ergehen zu lassen.

**Order**

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

1. The decision of the Head of the Formalities Section of Directorate-General 2 dated 28 May 1985 is set aside.
2. The Communication of the Formalities Section of Directorate-General 2 of the European Patent Office dated 27 December 1984 is declared to be void and of no effect.
3. The case is remitted to the first instance with the order to issue a new Communication under Rule 51 (4) and (5) EPC.

**Dispositif**

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

1. La décision rendue le 28 mai 1985 par le chef de la Section des formalités de la direction générale 2 est annulée.
2. La notification en date du 27 décembre 1984 de la Section des formalités de la direction générale 2 de l'Office européen des brevets est déclarée nulle et non avenue.
3. L'affaire est renvoyée à la première instance avec ordre d'émettre une nouvelle notification établie conformément à la règle 51 (4) et (5) CBE.

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.2  
vom 17. März 1987  
T 226/85 - 3.3.2\*)  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon  
Mitglieder: G. Szabo  
R. Schulte

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**

1. Unilever PLC
2. Unilever NV

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**

- I. Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
- II. Blendax-Werke R. Schneider GmbH & Co.

**Stichwort: beständige  
Bleichmittel/UNILEVER**

**Artikel: 54, 56, 57, 83, 84 EPÜ**

**Schlagwort: "ausreichende  
Offenbarung - Zufallsergebnisse -  
Gründe für hohe Fehlerquote nicht  
bekannt"**

*Leitsatz*

*Obwohl ein Herumexperimentieren in gewissen Grenzen vertretbar ist, muß bei ausreichender Offenbarung - z. B. auf einem noch unerforschten Gebiet oder wenn wie hier große technische Schwierigkeiten vorliegen - die Beschreibung oder das allgemeine Fachwissen eine brauchbare Anleitung liefern, die den Fachmann nach Auswertung anfänglicher Fehlschläge oder -*

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.2 dated  
17 March 1987  
T 226/85 - 3.3.2\*)  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Lançon  
Members: G. Szabo  
R. Schulte

**Patent proprietor/Respondent:**

1. Unilever PLC
2. Unilever NV

**Opponent/Appellant:**

- I. Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
- II. Blendax-Werke R. Schneider GmbH & Co.

**Headword: Stable  
bleaches/UNILEVER**

**Article: 54, 56, 57, 83, 84 EPC**

**Keyword: "Sufficiency of disclosure-  
fortuitous results - unknown reasons  
causing high failure rate"**

*Headnote*

*Even though a reasonable amount of trial and error is permissible when it comes to the sufficiency of disclosure, e.g. in an unexplored field or - as it is in this case - where there are many technical difficulties, there must then be available adequate instructions in the specification or on the basis of common general knowledge which would lead the skilled person necessarily and di-*

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.2, en  
date du 17 mars 1987  
T 226/85 - 3.3.2\*)  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon  
Membres: G. Szabo  
R. Schulte

**Titulaire du brevet/intimé:**

1. Unilever PLC
2. Unilever NV

**Opposant/requérant:**

- I. Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
- II. Blendax-Werke R. Schneider GmbH & Co.

**Référence: Agents stables de  
blanchiment/UNILEVER**

**Article: 54, 56, 57, 83, 84 CBE**

**Mot clé: "Exposé de l'invention  
suffisamment clair et complet -  
résultats fortuits - taux d'échec élevé  
résultant de causes Inconnues"**

*Sommaire*

*S'agissant d'apprécier si l'invention est exposée de manière suffisamment claire et complète, il convient d'admettre les tâtonnements dans une mesure raisonnable, par exemple lorsqu'il s'agit d'un domaine encore inexploré ou lorsque, comme en l'espèce, de nombreuses difficultés techniques se présentent. Toutefois, l'homme du métier doit pouvoir disposer d'indications adéquates,*

\*) 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.

bei Zufallsversuchen - mit einer gewissen statistischen Erwartungsquote zwangsläufig und ohne Umwege zum Erfolg führt (im Anschluß an die Entscheidung T 14/83, "Vinylchloridharze," ABI EPA 1984, 105).

rectly towards success through the evaluation of initial failures or through an acceptable statistical expectation rate in case of random experiments (following decision T 14/83, "Vinylchloride resins," OJ EPO 1984, 105).

tirées de la description ou de ses propres connaissances générales, qui le conduiront nécessairement et directement au succès par le biais de l'évaluation des échecs initialement rencontrés ou encore par le biais d'un taux acceptable de probabilité statistique dans le cas d'expériences aléatoires (cf. décision T 14/83 "Résines de chlorure de vinyle" JO OEB 1984, 105).

### Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 9942 wurde am 27. April 1983 mit 8 Ansprüchen auf die am 28. September 1979 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 79 302 043.9 erteilt, für die die Priorität einer Voranmeldung vom 2. Oktober 1978 in Anspruch genommen wurde. Anspruch 1 lautete wie folgt: "Fließfähiges Scheuermittel aus einem anionischen Tensid, einem wasserlöslichen, polaren Niotensid, einem Elektrolyten, einem chlorabspaltenden Bleichmittel und einem suspendierten, körnigen Abrasivstoff, dadurch gekennzeichnet, daß das polare Niotensid ein Aminoxid und das chlorabspaltende Bleichmittel Natriumhypochlorit enthält, wobei die Gesamtkonzentration der Tenside 0,1 bis 0,5 mol/kg, bezogen auf das Gesamtmittel ohne den Abrasivstoff, und das Molverhältnis anionisches Tensid: Aminoxid 60:40 bis 20:80 beträgt, wobei das Mittel bei einer Lagerdauer von 30 Std. bei 50 °C höchstens die Hälfte des anfangs vorhandenen Chlors verliert und den Abrasivstoff zu suspendieren vermag, ohne daß sich einen Monat lang bei 37 °C eine Schicht nicht suspendierten Materials absetzt"

II. Gegen das europäische Patent wurden zwei zulässige Einsprüche eingelegt, in denen der Widerruf des Patents mit der Begründung beantragt wurde, daß es wegen mangelnder erfinderscher Tätigkeit nicht patentierbar sei. Die Beschwerdeführerin I (Einsprechende 2) nannte ferner mangelnde Neuheit, die Beschwerdeführerin II (Einsprechende 1) unzureichende Offenbarung als weitere Einspruchsgründe. Die Beschwerdeführerin II legte die Ergebnisse von Vergleichsversuchen vor, um darzulegen, daß die beanspruchten Mittel weder den Vorteil der Stabilität, d. h. keine Sedimentation, aufwiesen, noch - wie angegeben - die Hälfte des Chlors nach der angegebenen Lagerzeit beibehielten. ...

III. Die Einspruchsabteilung wies die Einsprüche mit einer am 26. Juli 1985 zugestellten Entscheidung zurück. ...

Auch eine unzureichende Offenbarung sei nicht zu erkennen, da die in der Beschreibung angegebenen Verfahren eine ausreichende Anleitung böten und der Fachmann genügend Anhaltspunkte dafür habe, was im Falle eines Fehlschlags zu tun sei. Verunreinigungen und die unbedeutenderen Komponenten könnten zwar die Eigenschaften der Mittel entscheidend beeinflussen, doch ließen sich diese Probleme durch einige Versuche lösen. Die Versuche hätten

### Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 9942 was granted on 27 April 1983 with 8 claims in response to the European patent application No. 79 302 043.9 filed on 28 September 1979 claiming the priority of the earlier application of 2 October 1978. Claim 1 is worded as follows: "A pourable scouring cleanser composition comprising an anionic surfactant, a water-soluble polar nonionic surfactant, an electrolyte, a chlorine-releasing bleaching agent and a suspended particulate abrasive characterised in that the polar nonionic surfactant comprises an amine oxide and the chlorine-releasing bleaching agent comprises sodium hypochlorite, the total surfactant concentration being from 0.1 to 0.5 moles/kg based on the total composition other than the abrasive, and the molar ratio anionic surfactant: amine oxide is from 60:40 to 20:80, the composition showing a loss of no more than half the initial available chlorine in a storage period of 30 hours at 50°C and being capable of suspending abrasive without allowing a layer of unsuspended material to settle for 1 month at 37°C."

II. Two admissible notices of opposition were filed against the European patent requesting that it be revoked on the ground of non-patentability because of lack of inventive step. The first Appellant (second Opponent) also raised lack of novelty, and the second one (first Opponent) insufficiency, as further grounds. In the latter case comparative test results were submitted purporting to show that the claimed compositions neither possessed the advantage of stability, i.e. absence of sedimentation, nor did they retain, as promised, half the chlorine after the specified storage. ...

III. The Opposition Division rejected the oppositions in a decision notified on 26 July 1985. ...

Insufficiency was not recognisable either, since the methods given in the specification gave adequate guidance, and the skilled person would have had enough information to deduce what action should be taken in case of failure. Whilst impurities and minor components might make a critical difference to the properties of the compositions such problems could be resolved by some testing. In any case the tests did not strictly correspond to the examples

### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 79 302 043.9 déposée le 28 septembre 1979 et revendiquant la priorité d'une demande antérieure en date du 2 octobre 1978, a abouti le 27 avril 1983 à la délivrance du brevet européen n° 9942 sur la base de huit revendications. La revendication 1 s'énonce comme suit: "Composition de nettoyage à récurer versable comprenant un agent tensio-actif anionique, un agent tensio-actif non ionique polaire soluble dans l'eau, un électrolyte, un agent de blanchiment libérant du chlore et un abrasif particulaire en suspension, caractérisé en ce que l'agent tensio-actif non ionique polaire comprend un amine-oxyle et en ce que l'agent de blanchiment libérant du chlore comprend de l'hypochlorite de sodium, la concentration totale d'agent tensio-actif étant de 0,1 à 0,5 mole/kg sur la base de la composition totale en dehors de l'abrasif, et le rapport molaire agent tensio-actif anionique: amine-oxyle est de 60:40 à 20:80, la composition présentant une perte ne dépassant pas la moitié du chlore actif initial dans une période de stockage de 30 h à 50°C et étant capable de garder en suspension un abrasif sans laisser une couche de matière non suspendue se déposer pendant 1 mois à 37°C."

II. Le brevet européen a fait l'objet de deux oppositions recevables tendant à sa révocation pour défaut d'activité inventive. Le premier requérant (deuxième opposant) a allégué en outre l'absence de nouveauté et le deuxième requérant (premier opposant) l'insuffisance de l'exposé de l'invention. Dans ce dernier cas, des résultats d'essais comparatifs ont été présentés en vue de montrer que les compositions revendiquées ne présentent pas l'avantage d'être stables, c'est-à-dire de ne pas produire de dépôt et que, contrairement à l'énoncé de la revendication, elles ne retiennent pas la moitié du chlore à l'issue de la période de stockage spécifiée.

III. La Division d'opposition a rejeté les oppositions par une décision qui a été signifiée le 26 juillet 1985.

L'insuffisance de l'exposé de l'invention n'est pas non plus évidente, puisque les méthodes présentées dans la description comportent des indications appropriées et que l'homme du métier aurait eu à sa disposition suffisamment d'informations pour savoir quelles mesures il convient de prendre en cas d'échec. S'il est vrai que des impuretés et des composants secondaires peuvent modifier de façon importante les propriétés des compositions, de tels pro-

sich jedenfalls nicht streng an die Beispiele gehalten (z. B. seien keine Duftstoffe enthalten gewesen), und dies könne der Grund dafür sein, daß nicht dieselben Ergebnisse erzielt worden seien.

IV. Die Beschwerdeführerinnen (die früheren Einsprechenden) legten am 24. August bzw. 30. September 1985 gegen die Entscheidung Beschwerde ein ...

#### Entscheidungsgründe

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

2. Die Anfechtung des Patents wegen unzureichender Offenbarung gemäß Artikel 100 b) EPÜ geht natürlich auf Artikel 83 EPÜ zurück, der vorschreibt, daß die Erfindung "so deutlich und vollständig zu offenbaren [ist], daß ein Fachmann sie ausführen kann." Dies wird so ausgelegt, daß es im wesentlichen möglich sein muß, alle Ausführungsarten der in dem am weitesten gefaßten Anspruch definierten Erfindung anhand der Offenbarung auszuführen.

3. Die ursprünglich von einer der Beschwerdeführerinnen vorgelegten Versuche haben möglicherweise deshalb zu keinem brauchbaren Mittel geführt, weil sie sich nicht genau an die Beispiele gehalten haben. Es ist jedoch unbedingt darauf hinzuweisen, daß nicht nur die in den Beispielen genannten besonderen Ausführungsarten reproduzierbar sein müssen, sondern auch alle anderen unter den Schutzzumfang des Anspruchs fallenden, wenn das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung erfüllt sein soll. Zwar werden im vorliegenden Fall unbrauchbare Varianten durch die beiden in dem Anspruch enthaltenen funktionellen Erfordernisse automatisch ausgeschlossen; dies darf jedoch nicht dazu führen, daß der Fachmann geeignete Ausführungsarten nur unter großen Schwierigkeiten finden kann, wenn er nach der Anleitung in der Beschreibung vorgeht.

4. In der Regel sollte sich bei Ausführung der wesentlichen, konkreten technischen Merkmale der Ansprüche der Erfolg einstellen, sofern sich der Fachmann genau an die Anweisungen in der Beschreibung hält und sein Fachwissen richtig einsetzt, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Wo es wirklich schwierig ist, die Erfindung nur durch ihre Bestandteile zu definieren, kann die Definition in den problematischen Randbereichen durch funktionelle Begrenzungen "abgerundet" werden. Die Kammer schließt sich in dieser Hinsicht den Richtlinien für die Prüfung im EPA, C-III, 4.7 an. Die angegebenen Ergebnisse müssen unmittelbar durch einfache Erprobung nachgewiesen werden können. Solche Absicherungen sind jedoch kein Ersatz dafür, daß in die Definition alle wesentlichen Merkmale als für die

(e.g. no perfume component was incorporated) and this might account for lack of success in reproducing the same results.

IV. The Appellants (former Opponents) filed appeals against the decision on 24 August and 30 September 1985, respectively, ...

#### Reasons for the Decision

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

2. An attack on the ground of insufficiency under Article 100(b) EPC is, of course, based on Article 83 EPC which requires that the disclosure of the invention must be "sufficiently clear and complete for it to be carried out by the person skilled in the art". It is understood that this means that substantially any embodiment of the invention, as defined in the broadest claim, must be capable of being realised on the basis of the disclosure.

3. The tests originally submitted by one of the Appellants might have failed to provide a successful composition since they did not strictly correspond to the Examples. It is, however, important to note that for sufficiency not only the exemplified specific embodiments must be reproducible but any embodiment which falls within the ambit of the claim. Whilst it is true in the present case that unsuccessful variants are automatically excluded by the two functional requirements incorporated in the claim, this cannot lead to a situation where the skilled person is in great difficulties to find proper embodiments by following the instructions of the specification.

4. Normally the realisation of the essential and tangible technical features of the claims should ensure success provided the skilled person faithfully follows the instructions of the specification and uses his knowledge properly to achieve what is required. In cases where there are genuine difficulties to define the invention by its components alone, it has been possible to "round up" the definition at its problematic edges by functional limitations. The Board supports the Guidelines for Examination in the EPO, C.III 4.7, in this respect. The results referred to must be easy to ascertain directly by test. Such safeguards must not, however, replace the incorporation of all essential features in the definition, the necessary and sufficient criteria for the invention. Whilst this is basically a mat-

blèmes peuvent être résolus en procédant à quelques essais. En tout état de cause, les essais réalisés ne correspondaient pas strictement aux exemples donnés (par ex., aucun composant sous forme de parfum n'a été incorporé, ce qui pourrait expliquer l'échec des essais visant à reproduire les mêmes résultats).

IV. Les opposants ont formé un recours contre cette décision respectivement les 24 août et 30 septembre 1985...

#### 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. Une opposition invoquant l'insuffisance de l'exposé de l'invention en vertu de l'article 100 b) CBE se fonde bien entendu sur l'article 83 CBE, qui dispose que l'invention doit être exposée de manière "suffisamment claire et complète pour que l'homme du métier puisse l'exécuter". Cela signifie en substance que toute réalisation de l'invention telle que définie dans la revendication principale doit pouvoir être exécutée sur la base de l'exposé.

3. Les essais présentés à l'origine par l'un des requérants auraient pu ne pas aboutir à l'obtention d'une composition appropriée dans la mesure où ils ne correspondaient pas strictement aux exemples donnés. Il importe toutefois de noter qu'il ne suffit pas, pour qu'une invention soit exposée de manière suffisamment claire et complète, que les réalisations exemplifiées de cette invention soient reproductibles; il faut aussi que toute réalisation entrant dans le champ de la revendication puisse être reproduite. S'il est vrai dans la présente espèce que les deux caractéristiques fonctionnelles contenues dans la revendication excluent automatiquement les variantes vouées à l'échec, on ne peut en conclure qu'en suivant les instructions contenues dans la description, l'homme du métier rencontrera de grandes difficultés pour parvenir aux réalisations appropriées.

4. Normalement, la mise en oeuvre des caractéristiques techniques essentielles et tangibles des revendications devrait être couronnée de succès, à condition que l'homme du métier se conforme fidèlement aux instructions figurant dans la description et utilise à bon escient ses connaissances pour parvenir au but recherché. Lorsque la définition de l'invention par ses seuls composants présente de réelles difficultés, il est possible d'aplanir celles-ci en prévoyant des limites fonctionnelles. A cet égard, la Chambre s'en tient aux Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-III, 4.7. Les résultats auxquels il est fait référence doivent être faciles à vérifier directement par des essais. De telles garanties ne sauraient toutefois se substituer à la nécessité d'intégrer dans la définition toutes les caractéristi-

Erfindung notwendige, ausreichende Kriterien aufgenommen werden. Obwohl dies im Grunde unter die in Artikel 84 EPÜ geforderte Klarheit der Patentansprüche fällt, die an sich nicht als Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPÜ herangezogen werden kann, kann es doch Auswirkungen auf die Wiederholbarkeit der Erfindung haben, da der genaue Schutzbereich des Anspruchs zwangsläufig auch diesen Aspekt umfaßt.

5. Selbst wenn die Gegenwart eines Duftstoffes tatsächlich kein wesentliches Merkmal der Erfindung, sondern nur ein Begleitumstand wäre, der die Wirkung der wesentlichen Merkmale und damit ihre richtige Einstellung beeinflussen kann, müßte der Fachmann in der Lage sein, das Stoffgemisch neu einzustellen, falls er auf den Duftstoff verzichten will. Da er aufgrund seines allgemeinen Fachwissens sogar Fehler berichtigend und lückenhafte Anweisungen ergänzen können muß (vgl. T 171/84, "Redox-Katalysator", ABl. EPA 1986, 95), wird erwartet, daß er dieses Wissen auch dann einsetzt, wenn er spezifische Beispiele nachzuarbeiten oder andere unter den Schutzbereich des Anspruchs fallende Ausführungsarten auszuarbeiten versucht. Weder diesen Quellen noch den im Patent enthaltenen Anweisungen ist aber offenbar etwas zu entnehmen, was den Fachmann in die Lage versetzen würde, die Formulierung unter diesen Umständen so zu steuern, daß der gewünschte Erfolg eintritt. So zeichnet sich z. B. keine Tendenz zu anderen Komponenten ab, wenn Beispiele mit und ohne Duftkomponente miteinander verglichen werden.

6. Dieselben Überlegungen gelten für die erst zusammen mit der Beschwerdebegründung von den Beschwerdeführerinnen neu eingereichten Versuche. Sie sind jedoch zulässig, da sie zum Teil auf die in der Entscheidung der Einspruchsabteilung geäußerte Kritik an den früheren Versuchsergebnissen hin eingereicht worden sind. Dieses Mal wurde auch ein Duftstoff beigegeben, der "chlorstabil" ist, d. h. nicht nach 30 Stunden bei 50 °C mit dem Bleichmittel reagiert. Dennoch zeigten die Ergebnisse bei niedrigeren Temperaturen und längerer Lagerdauer unerwünschte Wirkungsverluste, die darauf hinweisen, daß die Korrelation zwischen kurz- und langfristigen Versuchen nicht so zuverlässig ist, wie die Beschwerdegegnerinnen behaupten.

Die Behauptung der Beschwerdegegnerin, die Beschwerdeführerin habe die Beispiele auch diesmal nicht exakt nachgearbeitet, wurde nicht durch nähere Erklärungen darüber, was falsch gemacht worden sei, erhärtet und in der mündlichen Verhandlung auch nicht aufrechterhalten. Zwar bestätigte sich die Vermutung, daß die Beschwerdeführerinnen zuvor auch Eignungstests durchgeführt hatten; dennoch zeigten die Ergebnisse, daß der Hauptzweck

ter for the clarity of claims under Article 84 EPC which is itself not available as a ground for opposition under Article 100 EPC, it can have consequences for the question of the reproducibility of the invention since the exact scope of the claim necessarily governs that aspect as well.

5. If the presence of perfume is, as suggested, not an essential feature of the invention but only a circumstance which may influence the effect of the essential features and thereby their proper adjustment, the skilled person must be in the position to readjust the composition in case he wishes to exclude the perfume from the same. In view of the fact that he could rely on his common general knowledge even to rectify errors or fill gaps in the instructions (cf. T 171/84, "Redox Catalyst" OJ EPO 1986, 95), his knowledge in this respect is also assumed to be applicable when he tries to repeat specific examples or to prepare other embodiments falling within the scope of the claim. It appears that there is no advice available from such sources, or from the instructions of the patent to enable the skilled person to steer the formulation towards success in such situations. For instance, no trend is recognisable for other components when examples with or without the perfume component are compared.

6. The same considerations apply to the newly submitted tests filed only with the Statement of Grounds by the Appellants. Nevertheless, the tests are admissible since they were presented to some extent in response to criticisms about the earlier set of results expressed in the decision of the Opposition Division. This time, perfume was also incorporated which possessed "chlorine stability", i.e. it did not interact with the bleach at 50°C after 30 hours. Nevertheless, results at lower temperatures for a longer storage time showed undesirable losses of activity suggesting that the correlation between accelerated and long-term testings was not as reliable as submitted by the Respondents.

The allegation by the Respondent that the Appellant failed again to repeat the Examples exactly, was neither supported with specific explanations as to what must have gone wrong nor was it sustained at the oral hearing. The assumption that the Appellants must have also carried out the preliminary tests for suitability was confirmed, and yet the results showed that the most important aim of the invention, the absence of sedimentation, could not be achieved at

ques essentielles qui sont les conditions nécessaires et suffisantes de l'invention. Bien qu'il s'agisse en fait de répondre à l'exigence de clarté des revendications visée à l'article 84 CBE, dont le défaut ne constitue pas en soi un motif d'opposition en vertu de l'article 100 CBE, cela n'est pas sans conséquences pour la reproductibilité de l'invention, qui dépend nécessairement de l'étendue exacte de la revendication.

5. Si, comme cela est suggéré, la présence de parfum n'est pas une caractéristique essentielle de l'invention, mais uniquement un élément susceptible d'influer sur l'effet produit par les caractéristiques principales et par là même sur leur ajustement, l'homme du métier doit être en mesure de réajuster la composition lorsqu'il souhaite en exclure le parfum. Compte tenu du fait qu'il pourrait s'appuyer sur ses connaissances générales même pour corriger des erreurs ou combler les lacunes de la description (cf. T 171/84, "Catalyseur redox" JO OEB 1986, 95), il est également censé appliquer ses connaissances en la matière lorsqu'il tente de reproduire des exemples spécifiques ou de préparer d'autres réalisations couvertes par la revendication. Il semble que l'homme du métier ne puisse déduire ni de ses connaissances ni des instructions contenues dans le brevet suffisamment d'informations lui permettant d'exploiter la formule avec succès en pareil cas. Par exemple, il n'est fait allusion à aucun autre composant lorsque des comparaisons sont établies entre les exemples comportant un parfum et ceux qui en sont dépourvus.

6. Les mêmes considérations s'appliquent également aux essais soumis pour la première fois par les requérants avec le mémoire exposant les motifs du recours. Ces essais sont néanmoins admissibles puisqu'ils ont été présentés en quelque sorte en réponse aux critiques formulées dans la décision de la Division d'opposition à propos des premiers résultats indiqués. Cette fois, un parfum "stable en présence de chlore", c'est-à-dire n'interagissant pas avec l'agent de blanchiment après 30 heures à 50°C, a également été incorporé. Toutefois, les résultats obtenus à des températures inférieures sur une plus longue durée de stockage ont fait apparaître une perte d'activité peu souhaitable, ce qui laisse supposer que la corrélation entre les essais accélérés et ceux à long terme n'est pas aussi fiable que l'affirment les intimés.

L'argument avancé par l'intimé selon lequel, cette fois encore, le requérant n'est pas parvenu à reproduire exactement les exemples ne s'appuie sur aucune explication particulière mettant en évidence les erreurs qui auraient été commises et n'a pas non plus été plaqué lors de la procédure orale. Il s'est avéré que les requérants ont bien effectué les essais d'aptitude préliminaires; toutefois, les résultats obtenus ont montré que le but essentiel de l'invention, à

der Erfindung, das Unterbleiben der Sedimentation, zumindest nicht mit einer statistisch annehmbaren Häufigkeit erzielt werden konnte.

7. Auch in diesem fortgeschrittenen Stadium des Beschwerdeverfahrens wurden keine Hinweise darüber gegeben, wie der Fachmann bei den Beispielen im Einzelfall hätte vorgehen müssen, um befriedigende Ergebnisse zu erzielen. Auch die Beschreibung oder das allgemeine Fachwissen bieten keine Anhaltspunkte dafür, wie die Ergebnisse durch vernünftige Einstellung der Bedingungen innerhalb der vorgegebenen Bereiche berichtigt werden könnten. Es war bekannt, daß bestimmte Bedingungen wie z. B. die Dichte und die Oberflächenbeschaffenheit des Abrasivstoffs und die Homogenität des anionischen Tensids die Stabilität beeinflussen können, doch war nicht klar, nach welchen Grundsätzen hier eine Steuerung erfolgen sollte. Unter diesen Umständen war es dem Fachmann nicht möglich, die Erfindung ohne unzumutbares Herumexperimentieren und Herumsuchen nach den richtigen Bedingungen auszuführen.

Die wiederholten Versuche, die nach dem von der Beschwerdeführerin vorgelegten Beweismaterial eine Instabilität erkennen ließen, verstärkten noch den Eindruck, daß die Fehlerquote bei der beanspruchten Formulierung sehr hoch ist; dies wurde von der Beschwerdeführerin auch nicht durch Beweismittel widerlegt, denen zu entnehmen gewesen wäre, daß die Ergebnisse der Beschwerdeführerin Zufallscharakter besitzen oder daß sich bei Zufallsversuchen zumindest eine annehmbare Erfolgsquote erzielen läßt.

8. Obwohl ein Herumexperimentieren in gewissen Grenzen vertretbar ist, muß bei ausreichender Offenbarung auf einem noch unerforschten Gebiet, oder wenn wie hier große technische Schwierigkeiten vorliegen, die Beschreibung oder das allgemeine Fachwissen eine brauchbare Anleitung liefern, die den Fachmann nach Auswertung anfänglicher Fehlschläge oder - bei Zufallsversuchen - mit einer gewissen statistischen Erwartungsquote zwangsläufig und ohne Umwege zum Erfolg führt.

Im vorliegenden Fall führen die Empfindlichkeit bzw. inhärente Instabilität des Stoffgemisches oder andere nicht spezifizierte Bedingungen dazu, daß der Fachmann die Erfindung nur vereinzelt und allenfalls mit Glück nacharbeiten kann, da die Gründe für das Fehlschlagen nicht bekannt sind. Das Patent ist deshalb in vollem Umfang nichtig, weil es die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ nicht erfüllt.

9. Die Kammer hat den Eindruck, daß es sich hier - wie auch von einer der

least in a statistically acceptable frequency.

7. There has been no guidance even at this late stage of appeal proceedings as to how the skilled person could have acted in the special circumstances of the examples to obtain satisfactory results. Nor are there instructions in the specification or available from common general knowledge as to how to rectify the results by sensibly adjusting the conditions within the available ranges. It was known that certain conditions, like the density and surface characteristics of the abrasive, and the homogeneity of the anionic surfactant might influence stability but no clear principles were available for control. In such circumstances, the skilled person was in no position to carry out the invention without an undue burden of experimentation and search for the right conditions.

The repeated results showing instability according to the Appellant's evidence also supported the impression of a very high failure rate with the claimed formulation, which was not refuted by any evidence from the Respondent showing the incidental character of the Appellant's case or at least an acceptable rate of success with a random approach.

8. Even though a reasonable amount of trial and error is permissible when it comes to the sufficiency of disclosure in an unexplored field or - as it is in this case - where there are many technical difficulties, there must then be available adequate instructions in the specification or on the basis of common general knowledge which would lead the skilled person necessarily and directly towards success through the evaluation of initial failures or through an acceptable statistical expectation rate in case of random experiments.

In the present appeal the sensitivity or inherent instability of the composition, or other unexplained circumstances are such that the skilled person can only reproduce the invention in a number of instances with some luck, if at all, in view of the unknown character of reasons which cause failure. For this reason, the patent is invalid in its entirety for not complying with the requirements of Article 83 EPC.

9. The Board has the impression, as it was also tentatively admitted by one of

savoir l'absence de sédimentation, n'a pas pu être atteint tout au moins selon une fréquence statistiquement acceptable.

7. Même à ce stade avancé de la procédure de recours, aucune indication n'a été fournie sur la façon dont l'homme du métier aurait pu agir dans les conditions particulières aux exemples donnés pour obtenir des résultats satisfaisants. Ni les instructions figurant dans la description, ni les connaissances générales en la matière ne permettent de modifier judicieusement les conditions dans les limites des plages disponibles pour corriger les résultats. Il était connu que certaines conditions, telles que la densité et les caractéristiques superficielles de l'abrasif, ainsi que l'homogénéité de l'agent tensioactif anionique sont susceptibles d'influer sur la stabilité, mais aucune règle n'a été clairement établie en vue d'effectuer des contrôles. Dans ces circonstances, l'homme du métier n'était pas en mesure d'exécuter l'invention sans consacrer une part excessive de son temps à des travaux d'expérimentation et de recherche pour déterminer les conditions adéquates.

L'obtention répétée de résultats mettant en évidence l'instabilité, comme la requérante en a fourni la preuve, confirme également l'impression que la formulation revendiquée entraîne un taux d'échec très élevé, ce que l'intimé n'a réfuté par aucune preuve démontrant que les résultats obtenus par le requérant ont un caractère fortuit ou que l'on peut au moins atteindre un taux de réussite acceptable en adoptant une approche aléatoire.

8. S'agissant d'apprécier si l'invention est exposée de manière suffisamment claire et complète, il convient d'admettre les tâtonnements dans une mesure raisonnable, lorsqu'il s'agit d'un domaine encore inexploré ou lorsque, comme en l'espèce, de nombreuses difficultés techniques se présentent. Toutefois, l'homme du métier doit pouvoir disposer d'indications adéquates, tirées de la description ou de ses propres connaissances générales, qui le conduiront nécessairement et directement au succès par le biais de l'évaluation des échecs initialement rencontrés ou encore par le biais d'un taux acceptable de probabilité statistique dans le cas d'expériences aléatoires.

Dans la présente espèce, la sensibilité de la composition ou son instabilité propre ou encore d'autres circonstances inexpliquées sont telles que l'homme du métier ne peut reproduire l'invention avec succès que dans un certain nombre de cas, si tant est qu'il y parvienne, compte tenu du fait que les causes de l'échec ne sont pas connues. Par conséquent, le brevet est nul dans son intégralité comme ne satisfaisant pas aux conditions énoncées à l'article 83 CBE.

9. La Chambre a l'impression, comme l'a également admis avec une certaine

Beschwerdeführerinnen in der mündlichen Verhandlung angedeutet wurde - um eine äußerst eindrucksvolle Erfindung handeln würde, wenn sich das filamentlose Stoffgemisch zuverlässig nacharbeiten ließe. Die Frage nach der erfinderischen Tätigkeit und - wie anfangs erwähnt - der Neuheit etwaiger geglückter Ausführungsarten des beanspruchten Gegenstands ist infolgedessen nicht mehr von Belang, so daß sich die Kammer damit nicht zu befassen braucht. Aus demselben Grund braucht auch auf den Schutzbereich des Hauptanspruchs und die im Zusammenhang mit Artikel 57 EPÜ gestellte Frage nicht eingegangen zu werden.

the Appellants at the oral hearing that if the filament-free composition had been reproducibly successful, it would have been indeed a very impressive invention. The question of inventive step, or the originally also mentioned novelty problem, in respect of any successful versions of the claimed subject-matter, has become irrelevant in view of the above findings and the Board need not deal with it. For the same reason it was not necessary to consider the scope of the main claim or the question raised in respect of Article 57 EPC.

hésitation l'un des requérants lors de la procédure orale, que si la composition exempte de filaments avait pu être reproduite avec succès, il se serait agi effectivement d'une invention particulièrement remarquable. Compte tenu des conclusions qui précèdent, la question de l'activité inventive ou le problème de la nouveauté également mentionné à l'origine en ce qui concerne les variantes de l'objet revendiqué couronnées de succès deviennent sans objet et la Chambre n'a pas à les examiner. Pour les mêmes raisons, il n'est pas nécessaire de considérer l'étendue de la revendication principale ni le point soulevé en relation avec l'article 57 CBE.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

#### Order

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

1. The decision of the Opposition Division is set aside.
2. The patent is revoked.

#### Dispositif

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

1. La décision de la Division d'opposition est annulée.
2. Le brevet est révoqué.

#### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 9. März 1988 T 271/85 - 3.3.1 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
Hoechst Aktiengesellschaft

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
Bayer Aktiengesellschaft

**Stichwort:** Zulässigkeit der Beschwerde eines Einsprechenden/HOECHST

**Artikel:** 107, 112 EPÜ

**Regel:** 58 (4) EPÜ

**Schlagwort:** "Zulässigkeit der Beschwerde eines Einsprechenden - Vorlage an Große Beschwerdekammer"

#### Leitsatz

Die Große Beschwerdekammer wird mit der Rechtsfrage befaßt, ob die Beschwerde eines Einsprechenden zulässig ist, der nach Zustellung der Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ es unterläßt, innerhalb eines Monats Stellung zu nehmen, wenn er mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden ist.

#### Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 9 March 1988 T 271/85- 3.3.1 (Translation)

Composition of the Board:

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

**Patent proprietor/Respondent:**  
Hoechst Aktiengesellschaft

**Opponent/Appellant:**  
Bayer Aktiengesellschaft

**Headword:** Admissibility of appeal by opponent/HOECHST

**Article:** 107, 112 EPC

**Rule:** 58(4) EPC

**Keyword:** "Admissibility of appeal by opponent - Submission to Enlarged Board of Appeal"

#### Headnote

The Enlarged Board of Appeal is asked to decide on the following point of law: Is the appeal of an opponent admissible in a case where, following notification of the communication pursuant to Rule 58 (4) EPC, he fails to make any observations within one month if he disapproves of the text in which it is intended to maintain the patent?

#### Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 9 mars 1988 T 271/85 - 3.3.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:

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

**Titulaire du brevet/intimé:**  
Hoechst Aktiengesellschaft

**Opposant/requérant:**  
Bayer Aktiengesellschaft

**Référence:** Recevabilité du recours formé par un opposant/HOECHST

**Article:** 107, 112 CBE

**Règle:** 58 (4) CBE

**Mot clé:** "Recevabilité du recours formé par un opposant - saisine de la Grande Chambre de recours"

#### Sommaire

La Grande Chambre de recours est saisie d'une question de droit consistant à déterminer s'il faut déclarer recevable le recours formé par un opposant qui, après que la notification prévue par la règle 58 (4) CBE lui a été signifiée, néglige de présenter ses observations dans le délai d'un mois au cas où il n'est pas d'accord sur le texte dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet.

## Sachverhalt und Anträge

I. Gegen das europäische Patent 6 613 erhob die Beschwerdeführerin Einspruch mit dem Antrag, das Patent wegen mangelnder Patentfähigkeit zu widerrufen.

II. Mit Schreiben vom 21.02.84 wurde den Beteiligten eine erste Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ zugestellt. Innerhalb der gesetzten Monatsfrist teilte die Beschwerdeführerin mit, daß sie mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden solle, nicht einverstanden sei. Daraufhin setzte die Einspruchsabteilung das Einspruchsverfahren gemäß Regel 58 (5) EPÜ fort.

III. Die Einspruchsabteilung schlug mit Bescheid vom 09.07.84 unter Berücksichtigung der Stellungnahme der Einsprechenden eine ihr möglich erscheinende Fassung des Patentanspruchs vor. Die Einsprechende und Beschwerdeführerin teilte daraufhin mit Schreiben vom 30.07.84 mit, daß sie zu diesem Bescheid keine Stellungnahme abgeben wolle. Die Patentinhaberin erklärte sich mit dem Vorschlag der Einspruchsabteilung einverstanden.

IV. Daraufhin stellte die Einspruchsabteilung eine zweite Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ vom 15.10.84 zu, mit der sie den Beteiligten mitteilte, daß sie das europäische Patent in der vorgeschlagenen Form aufrechterhalten wolle. Die Beteiligten wurden gebeten, innerhalb einer Frist von 1 Monat nach Zustellung der Mitteilung Stellung zu nehmen, wenn sie mit der Fassung, in der das europäische Patent aufrechterhalten werden solle, nicht einverstanden sind. Die Hinweise unter Nr. 3 dieser Mitteilung lauten wie folgt:

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

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

V. Mit Bescheid vom 17.04.85 erging die Mitteilung gemäß Regel 58 (5) EPÜ, mit der der Patentinhaberin mitgeteilt wurde, daß auf die Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ vom 15.10.84 kein Beteiligter Einwendungen gegen die Fassung erhoben hat, in der das Patent aufrechterhalten werden solle. Die Patentinhaberin wurde gebeten, innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach Zustellung der Mitteilung die Druckkostengebühr zu entrichten und Übersetzungen der geänderten Patentansprüche einzureichen.

## Summary of Facts and Submissions

I. The appellants entered opposition to European patent No. 6 613, requesting that the patent be revoked on the grounds of non-patentability.

II. A first communication pursuant to Rule 58 (4) EPC was issued to the parties by letter dated 21 February 1984. The appellants stated within the prescribed period of one month that they disapproved of the text in which it was intended to maintain the patent. The Opposition Division then continued examination of the opposition in accordance with Rule 58 (5) EPC.

III. In a communication dated 9 July 1984 taking account of the Opponents' reply, the Opposition Division suggested a wording of the claim which it considered possible. The opponents (appellants) replied by letter dated 30 July 1984 that they did not wish to make any observations regarding that communication. The patent proprietors agreed with the Opposition Division's suggestion.

IV. On 15 October 1984 the Opposition Division issued a second communication pursuant to Rule 58 (4) EPC informing the parties that it wished to maintain the European patent in the form proposed and inviting them to state their observations within a period of one month if they disapproved of the text. Point 3 of the Notes to this communication is worded as follows:

"3. If, within the period stipulated, **none of the parties expresses objections** to the text in which it is intended to maintain the patent, the request pursuant to Rule 58 (5) EPC will be issued. If that request is complied with, the Opposition Division will decide to maintain the patent as amended (Article 102 (3) EPC).

An opponent who expresses no objections to the text communicated is not adversely affected by the patent being maintained as amended and **hence is not entitled to appeal against the latter decision (Article 107, first sentence, EPC).**"

V. In a communication pursuant to Rule 58 (5) EPC dated 17 April 1985 the EPO informed the patent proprietor that no party had responded to the communication pursuant to Rule 58 (4) of 15 October 1984 by raising objections to the text in which it was intended to maintain the patent and requested him within a period of three months after notification of the communication to pay the printing fee and to file translations of the amended claims.

## Exposé des faits et conclusions

I. La requérante a fait opposition au brevet européen n° 6 613 en demandant la révocation de ce brevet en raison de la non-brevetabilité de son objet.

II. Par courrier en date du 21 février 1984, une première notification établie conformément à la règle 58 (4) CBE a été signifiée aux parties. Dans le délai d'un mois qui y était fixé, la requérante a fait savoir qu'elle n'était pas d'accord sur le texte dans lequel il était envisagé de maintenir le brevet. La Division d'opposition a alors poursuivi l'examen de l'opposition en application de la règle 58 (5) CBE.

III. Dans une notification en date du 9 juillet 1984, la Division d'opposition a proposé, compte tenu des observations présentées par l'opposante, une version de la revendication qui lui paraissait possible d'adopter. L'opposante/requérante a indiqué, par lettre en date du 30 juillet 1984, qu'elle ne voulait pas présenter d'observations sur cette notification. La titulaire du brevet s'est déclarée d'accord avec la proposition de la Division d'opposition.

IV. La Division d'opposition a alors émis, le 15 octobre 1984, une deuxième notification établie conformément à la règle 58(4) CBE, informant les parties qu'elle voulait maintenir le brevet européen dans la forme proposée. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois suivant la signification de cette notification si elles n'étaient pas d'accord sur le texte dans lequel il était envisagé de maintenir le brevet européen. Le point 3 des remarques accompagnant cette notification était formulé comme suit:

"3. Si, dans le délai imparti, **aucune des parties à la procédure n'émet objections** quant au texte dans lequel le brevet doit être maintenu, la notification établie conformément à la règle 58 (5) CBE est envoyée. S'il y est donné suite, la division d'opposition décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié (article 102 (3) CBE).

Le maintien du brevet tel qu'il a été modifié ne fait pas grief à l'opposant qui n'a pas formulé d'objections quant au texte tel qu'il lui a été notifié. **Par conséquent, il ne peut plus recourir contre cette décision (article 107, première phrase CBE).**"

V. Une notification en date du 17 avril 1985 établie conformément à la règle 58 (5) CBE a été envoyée à la titulaire du brevet pour l'informer que, à la suite de la notification établie conformément à la règle 58 (4) CBE, en date du 15 octobre 1984, aucune partie n'avait soulevé d'objections quant au texte dans lequel il était envisagé de maintenir le brevet. La titulaire du brevet a été invitée à acquiescer dans un délai de trois mois à compter de la signification de la notification la taxe d'impression et à produire dans le même délai les traductions des revendications modifiées.



VI. Mit einem am 19.04.85 eingegangenen Schreiben der Einsprechenden und Beschwerdeführerin vom 16.04.85 bat diese "um umgehende Zustellung der anstehenden Entscheidung der Einspruchsabteilung in dieser Sache, damit die gesetzliche Frist des Artikel 108 in Verbindung mit Artikel 106 (1) EPÜ gewahrt werden kann."

VII. Mit Schreiben vom 16.07.85 reichte die Patentinhaberin die Übersetzungen der geänderten Patentansprüche ein und entrichtete die Druckkostengebühr.

VIII. Der Leiter der Formalprüfstelle erließ am 17.10.85 eine Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in dem geänderten Umfang gemäß Artikel 102(3) EPÜ. Ein Hinweis über diese Aufrechterhaltung wurde im Europäischen Patentblatt 1985/49 am 4.12.85 bekanntgemacht.

IX. Gegen die Entscheidung vom 17.10.85 erhob die Einsprechende am 02.11.85 unter Einbeziehung einer Begründung in die Beschwerdeschrift und gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde mit dem Antrag, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin hält die Beschwerde für unzulässig (vgl. Schriftsätze vom 14.04. und 12.06.86), die Einsprechende und Beschwerdeführerin hält demgegenüber an ihrer Beschwerde fest (vgl. Schriftsätze vom 23.03. und 18.09.87).

#### Entscheidungsgründe

1. Die Zulässigkeit der vorliegenden Beschwerde hängt davon ab, ob die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Entscheidung im Sinne des Artikels 107 EPÜ beschwert ist.

2. Der Einsprechenden und Beschwerdeführerin ist im Einspruchsverfahren die Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ zugestellt worden mit der Bitte um Stellungnahme innerhalb einer Frist von einem Monat, sofern die Beschwerdeführerin mit der Fassung, in der das europäische Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden ist. Die Beschwerdeführerin hat sich innerhalb der Monatsfrist, die am 26.11.84 endete, nicht geäußert. Erst mit Schreiben vom 16.04.85 bat die Beschwerdeführerin um Zustellung einer beschwerdefähigen Entscheidung.

3. Die Frage, ob die Beschwerde eines Einsprechenden zulässig ist, der sein Nichteinverständnis mit der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang innerhalb der Monatsfrist der Regel 58 (4) EPÜ nicht erklärt hat, war bereits Gegenstand der Entscheidung der Beschwerdekammer 3.3.2 vom 23.01.87 - T 244/85 "AluminiumtrihydroxidNAW", deren Veröffentlichung im Amtsblatt vorgesehen ist<sup>1)</sup>. Diese Entscheidung hat die Beschwerde des Einsprechenden mangels Beschwer als unzulässig verworfen.

VI. In a letter dated 16 April 1985, received on 19 April 1985, the opponents (appellants) asked the Office for "immediate notification of the Opposition Division's pending decision on the matter to enable the time limit provided for in Article 108 in conjunction with Article 106(1) EPC to be observed."

VII. The patent proprietor filed the translations of the amended claims by letter dated 16 July 1985 and paid the fee for printing.

VIII. On 17 October 1985 the Head of Formalities issued a decision pursuant to Article 102(3) EPC on maintenance of the European patent as amended. A note to this effect was published on 4 December 1985 in European Patent Bulletin 1985/49.

IX. On 2 November 1985 the opponents served notice of appeal against the decision of 17 October 1985, enclosing a statement of grounds and at the same time paying the prescribed fee. In their appeal they requested that the patent be revoked in its entirety. The patent proprietors (respondents) consider the appeal to be inadmissible (cf. letters dated 14 April 1986 and 12 June 1986), whereas the opponents (appellants) stand by their appeal (cf. letters dated 23 March and 18 September 1987).

#### Reasons for the Decision

1. Under Article 107 EPC, the admissibility of the present appeal is dependent upon whether the appellants are adversely affected by the contested decision.

2. In the course of the opposition proceedings the opponents (appellants) were sent the Rule 58(4) communication and invited to state their observations within a period of one month if they disapproved of the text in which it was intended to maintain the European patent. They did not comment within the one-month period, which ended on 26 November 1984. Only in their letter dated 16 April 1985 did they request the issue of a decision open to appeal.

3. The question of the admissibility of an appeal lodged by an opponent who has not notified his disapproval of the maintenance of the patent in the amended form within a period of one month as required by Rule 58(4) EPC has already been dealt with in a decision of Board of Appeal 3.3.2 dated 23 January 1987 (T 244/85 "Aluminiumtrihydroxide/VAW") scheduled for publication in the Official Journal<sup>1)</sup>. In that case the opponents' appeal was dismissed as inadmissible because they could not claim to have been adversely affected.

VI. Par lettre en date du 16 avril 1985, reçue à l'OEB le 19 avril 1985, l'opposante/requérante a demandé "la signification, par retour du courrier, de la décision que la division d'opposition devait encore prendre au sujet du brevet, afin que puisse être observé le délai légal prévu à l'article 108 ensemble l'article 106 (1) CBE."

VII. Par courrier en date du 16 juillet 1985, la titulaire du brevet a produit les traductions des revendications modifiées et a acquitté la taxe d'impression.

VIII. Le 17 octobre 1985, le chef de la Section des formalités a décidé de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée, en application de l'article 102 (3) CBE. Mention a été publiée de ce maintien dans le Bulletin européen des brevets 1985/49 le 4 décembre 1985.

IX. L'opposante s'est pourvue le 2 novembre 1985 contre la décision en date du 17 octobre 1985, en joignant à l'acte de recours un mémoire exposant les motifs du recours et en acquittant simultanément la taxe prescrite; elle a demandé la révocation totale du brevet. La titulaire du brevet/intimée considère que le recours est irrecevable (cf. mémoires des 14 avril et 12 juin 1986), tandis que l'opposante/requérante maintient son recours (cf. mémoires des 23 mars et 18 septembre 1987).

#### Motifs de la décision

1. La recevabilité du présent recours dépend de la question de savoir si la décision attaquée n'a pas fait droit aux prétentions de la requérante au sens de l'article 107 CBE.

2. La notification prévue par la règle 58 (4) CBE a été signifiée au cours de la procédure d'opposition à l'opposante/requérante, à qui il était demandé de présenter ses observations dans un délai d'un mois si elle n'était pas d'accord sur le texte dans lequel il était envisagé de maintenir le brevet européen. La requérante ne s'est exprimée au cours de ce délai qui se terminait le 26 novembre 1984. Ce n'est que par un courrier en date du 16 avril 1985 que la requérante a demandé que lui soit signifiée une décision susceptible de recours.

3. La question de savoir si le recours formé par un opposant qui n'a pas fait part dans le délai d'un mois prévu par la règle 58 (4) CBE de son désaccord avec le maintien du brevet sous une forme modifiée est recevable, a déjà été traitée dans une décision de la chambre de recours 3.3.2, en date du 23 janvier 1987 (T 244/85 "Trihydroxyde d'aluminiumNAW"), qu'il est prévu de publier au Journal officiel<sup>1)</sup>. Cette décision a rejeté le recours comme irrecevable, l'opposant ne pouvant arguer qu'il n'a pas été fait droit à ses prétentions.



4. In ihrem Zwischenbescheid vom 11.03.87 hat sich die Beschwerdekammer auf die Entscheidung vom 23.01.87 bezogen und zum Ausdruck gebracht, daß die Beschwerde unzulässig sein dürfte.

5. Die Kammer ist der Auffassung, daß es sich bei der Frage der Zulässigkeit der Beschwerde eines Einsprechenden, der sich innerhalb der Monatsfrist der Regel 58 (4) EPÜ nicht äußert, um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung handelt, weil sie in einer größeren Zahl gleichgelagerter Fälle entscheidungserheblich ist und daher nicht nur für die Beteiligten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens, sondern für die Allgemeinheit von großem Interesse ist. Die Beantwortung der Rechtsfrage ist aber nicht nur für die Benutzer des europäischen Patentsystems bedeutsam, sondern auch für das EPA selbst, nämlich für alle Beschwerdekammern, aber auch für die erste Instanz des Einspruchsverfahrens.

Es kommt hinzu, daß nach Erlaß der Entscheidung vom 23.01.87 die Regel 51 (4) EPÜ mit Wirkung vom 01.10.87 geändert worden ist. Diese Änderung könnte auch für das Verständnis der unveränderten Regel 58 (4) EPÜ von Bedeutung sein.

6. Aus diesen Gründen hält die Kammer eine Entscheidung der Rechtsfrage durch die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) Buchstabe a EPÜ für erforderlich.

#### Entscheidungsformel

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage zur Entscheidung vorgelegt:

"Ist die Beschwerde eines Einsprechenden zulässig, der nach Zustellung der Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ es unterläßt, innerhalb eines Monats Stellung zu nehmen, wenn er mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden ist?"

4. In their interlocutory decision dated 11 March 1987 the Board of Appeal referred to the decision of 23 January 1987 and stated that the appeal should not be admissible.

5. The Board is of the opinion that the question of the admissibility or non-admissibility of an appeal by an opponent who does not give his views within the one-month period laid down in Rule 58(4) EPC involves a point of law of fundamental importance because it is relevant in a substantial number of similar cases and is therefore of great interest not only to the parties in the present appeal but to the public at large. Settling this point of law is moreover important not only to the users of the European patent system but to the EPO itself, that is to say to all the Boards of Appeal and to the department of first instance in opposition proceedings.

Furthermore, after the decision of 23 January 1987 had been issued Rule 51 (4) EPC was amended with effect from 1 October 1987. This amendment could also have a bearing on the construction of (unamended) Rule 58 (4) EPC.

6. The Board therefore considers it necessary for the Enlarged Board of Appeal to decide on this point of law pursuant to Article 112 (1) EPC.

#### Order

The following point of law is submitted to the Enlarged Board of Appeal for decision:

"Is the appeal of an opponent admissible in a case where, following notification of the communication pursuant to Rule 58(4) EPC, he fails to make any observations within one month if he disapproves of the text in which it is intended to maintain the patent?"

4. Dans sa notification intermédiaire portant la date du 11 mars 1987, la Chambre de recours s'est référée à cette décision, en date du 23 janvier 1987, et a déclaré que le recours devrait n'être pas recevable.

5. La Chambre estime que la question de la recevabilité du recours formé par un opposant qui ne s'exprime pas dans le délai d'un mois prévu par la règle 58(4) CBE est une question de droit d'importance fondamentale; en effet, elle est déterminante pour statuer dans un assez grand nombre d'affaires similaires et elle est donc d'un grand intérêt tant pour les parties à la présente procédure de recours que pour la communauté tout entière. La réponse à cette question de droit importe d'ailleurs non seulement aux utilisateurs du brevet européen, mais aussi à l'OEB lui-même, c'est-à-dire à la fois à toutes les chambres de recours ainsi qu'à la première instance dans la procédure d'opposition.

A cela s'ajoute que, postérieurement à la décision mentionnée ci-dessus, en date du 23 janvier 1987, la règle 51(4) CBE a été modifiée avec effet à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1987. Il se pourrait que cette modification soit également importante pour comprendre la règle 58 (4) CBE qui demeure inchangée.

6. Par ces motifs, la Chambre considère qu'il est nécessaire de soumettre cette question de droit à la Grande Chambre de recours pour décision, conformément à l'article 112 (1) CBE.

#### Dispositif

La question de droit suivante est soumise à la Grande Chambre de recours pour décision:

"Le recours formé par un opposant qui, après que la notification prévue par la règle 58 (4) CBE lui a été signifiée, néglige de présenter ses observations dans le délai d'un mois s'il n'est pas d'accord sur le texte dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet est-il recevable?"

<sup>1)</sup> Inzwischen veröffentlicht im ABI. EPA 1988, 216.

<sup>1)</sup> Since published in OJ EPO 1988, 216.

<sup>1)</sup> Décision publiée entre temps (JO OEB 1988, 216).

Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.2.1  
vom 29. April 1988  
**T 349/86 - 3.2.1**  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P.E.M. Delbecque  
Mitglieder: C. Payraudeau  
C.T. Wilson

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
**Delta Automotive Engineering**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
**MAN Aktiengesellschaft**

**Stichwort: Übertragung des  
Einspruchs/DELTA**

**Artikel: 112 (1) a) EPÜ**

**Artikel: 17 Verfahrensordnung der  
Beschwerdekammern**

**Regel: 60 (2) EPÜ**

**Schlagwort: "Übertragung von  
Rechten - Parteilstellung im  
Einspruchsverfahren - Erlöschen der  
einsprechenden Gesellschaft -  
juristische Person"**

*Leitsatz*

*Die Große Beschwerdekammer wird mit der Rechtsfrage befaßt, ob ein beim Europäischen Patentamt anhängiges Einspruchsverfahren nur auf die Erben des Einsprechenden übertragbar ist oder ob es auch frei oder zusammen mit dem Unternehmen oder einem Unternehmensteil des Einsprechenden übertragen werden kann, der auf einem technischen Gebiet tätig ist, auf dem die Erfindung, die Gegenstand des angefochtenen Patents ist, verwertet werden kann.*

#### **Sachverhalt und Anträge**

I. Die M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft, nachstehend Gesellschaft X genannt, legte am 25. Januar 1985 gegen das europäische Patent Nr. 15 326 Einspruch ein.

Dieser Einspruch wurde mit Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 29. Juli 1986 zurückgewiesen.

II. Am 27. September 1986 legte die MAN Aktiengesellschaft, nachstehend Gesellschaft Y genannt, als Gesamtrechtsnachfolgerin der von ihr übernommenen Gesellschaft X gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. In der Beschwerdeschrift beantragte die Beschwerdeführerin gleichzeitig die Übertragung des Einspruchsverfahrens auf die MAN Nutzfahrzeuge GmbH, nachstehend Gesellschaft Z genannt, auf die der Unternehmensteil der Gesellschaft X, in dessen Auftrag der Einspruch eingelegt worden sei, noch vor der Fusion der Gesellschaft X mit der Gesellschaft Y übertragen worden sei.

III. In der am 18. November 1986 nachgereichten Beschwerdebegründung hat die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf Übertragung des Einspruchsverfahrens mit der Begründung aufrechterhalten, daß die Übertragung

Decision of Technical Board  
of Appeal 3.2.1 dated  
29 April 1988  
T 349/86 - 3.2.1  
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: P.E.M. Delbecque  
Members: C. Payraudeau  
C.T. Wilson

**Patent proprietor/Respondent:**  
**Delta Automotive Engineering**

**Opponent/Appellant: MAN  
Aktiengesellschaft**

**Headword: Transfer of  
opposition/DELTA**

**Article: 112 (1)(a) EPC**

**Article 17 of the Rules of Procedure  
of the Boards of Appeal**

**Rule: 60 (2) EPC**

**Keyword: "Transfer of rights - status  
of party in opposition proceedings -  
dissolution of opposing company -  
legal person"**

*Headnote*

*The Enlarged Board of Appeal is asked to decide whether an opposition instituted before the European Patent Office is transferable only to the opponent's heirs or whether it may be transferred freely either with the opponent's enterprise or with a part of that enterprise operating in a technical field in which the invention to which the patent in suit relates can be exploited.*

#### **Summary of Facts and Submissions**

I. On 25 January 1985, M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft (Company X) entered an admissible opposition to European patent No. 15 326.

The opposition was rejected by a decision of the Opposition Division on 29 July 1986.

II. On 27 September 1986, M.A.N. Aktiengesellschaft (Company Y), the universal successor in title of Company X, which it had taken over, lodged an appeal against the decision of the Opposition Division. In their notice of appeal the appellants requested that the opposition be transferred to M.A.N. Nutzfahrzeuge GmbH (Company Z), to which that part of Company X's enterprise on whose behalf the opposition had been entered had been transferred before Company X had merged with Company Y.

III. In the statement of grounds for appeal filed on 18 November 1986 the appellants maintained their request for transfer of the opposition, justifying it on the ground that the transfer of part of the enterprise concerned also in-

Décision de la Chambre de  
recours technique 3.2.1, en  
date du 29 avril 1988  
T 349/86 - 3.2.1  
(Texte officiel)

Composition de la Chambre:

Président: P.E.M. Delbecque  
Membres: C. Payraudeau  
C.T. Wilson

**Titulaire du brevet/intimé:**  
**Delta Automotive Engineering**

**Opposant/requérant: MAN  
Aktiengesellschaft**

**Référence: Transmission  
opposition/DELTA**

**Article: 112 (1) a) CBE**

**Article: 17 règlement de procédure  
des chambres de recours**

**Règle: 60 (2) CBE**

**Mot-clé: "Transmission de droits -  
qualité de partie à une procédure  
d'opposition - dissolution de la société  
opposante - personne morale"**

*Sommaire*

*Il est demandé à la Grande Chambre de recours de décider si une procédure d'opposition engagée devant l'Office européen brevets est seulement transmissible aux héritiers de l'opposant ou si elle peut être cédée librement ou avec l'entreprise ou une partie de l'entreprise de l'opposant exerçant dans un domaine technique dans lequel l'invention objet du brevet contesté peut être exploitée.*

#### **Exposé des faits et conclusions**

I. Le 25 janvier 1985, la société M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft, désignée ci-après Société X, a formé une opposition recevable à l'encontre du brevet européen n° 15 326.

Cette opposition a été rejetée par décision de la division d'opposition rendue le 29 juillet 1986.

II. Le 27 septembre 1986, la société M.A.N. Aktiengesellschaft, désignée ci-après Société Y, a formé un recours contre cette décision en sa qualité d'ayant cause universel de la Société X qu'elle avait absorbée. Dans son acte de recours, la requérante a simultanément demandé que la procédure d'opposition soit transférée à une société M.A.N. Nutzfahrzeuge GmbH, désignée ci-après Société Z, à laquelle la partie d'entreprise de la Société X, pour le compte de laquelle l'opposition avait été formée, avait été cédée avant que la fusion de la Société X avec la Société Y ait eu lieu.

III. Dans le mémoire de recours déposé le 18 novembre 1986, la requérante a maintenu sa requête de transfert de la procédure d'opposition en la justifiant par le fait que la cession de la partie d'entreprise en cause comprenait

des betreffenden Unternehmensteils auch die Übertragung aller Streitsachen, Verwaltungs- und sonstiger Verfahren auf dem Gebiet der Nutzfahrzeuge einschlieÙe.

IV. Die Beschwerdeführerin hat für den Fall, daß die Kammer einer Übertragung des Einspruchsverfahrens auf die Gesellschaft Z nicht zustimmen kann, ferner beantragt, daß sie der GroÙen Beschwerdekammer die Rechtsfrage vorlegt, welche Partei in solchen Fällen die Rechtsnachfolgerin der ursprünglichen Einsprechenden in dem anhängigen Verfahren ist.

V. Die Beschwerdeführerin legte zur Stützung ihres Antrags von den betreffenden Parteien beglaubigte Abschriften des Vertrags über die Übertragung des betreffenden Unternehmensteils sowie Auszüge aus dem Handelsregister vor, aus denen sowohl diese Übertragung als auch die spätere Übernahme der Gesellschaft X durch die Gesellschaft Y hervorgehen.

Die Beschwerdegegnerin hat sich in ihrer Erwiderung gegen eine Übertragung des Einspruchs mit der Begründung ausgesprochen, daß dies dem Beitritt einer neuen Einsprechenden nach Ablauf der im Europäischen Patentübereinkommen vorgesehenen Fristen gleichkomme.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106, 107 und 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Nach Artikel 112 (1) a) EPÜ befaßt die Beschwerdekammer von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer, wenn sie eine Entscheidung zu einer wichtigen Rechtsfrage für erforderlich hält.

3. Ob und unter welchen Bedingungen ein beim Europäischen Patentamt anhängiges Einspruchsverfahren auf einen Dritten übertragen werden kann, ist eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, die im allgemeinen Interesse einheitlich beantwortet werden muß.

4. Nach Auffassung der Kammer kann Regel 60 (2) EPÜ, die vorsieht, daß im Falle des Todes des Einsprechenden das Einspruchsverfahren auch ohne die Beteiligung seiner Erben von Amts wegen fortgesetzt werden kann, mit Sicherheit so ausgelegt werden, daß das Einspruchsverfahren auf die Erben des Einsprechenden und - analog dazu - auf die übernehmende Gesellschaft übertragbar ist, wenn die einsprechende Gesellschaft bei einer Fusion in ihr aufgeht.

5. Das EPÜ äußert sich jedoch nicht dazu, ob ein Einspruchsverfahren auch unter anderen Umständen, z. B. frei oder zusammen mit dem Unternehmen oder dem Unternehmensteil, in dessen Auftrag der Einspruch eingelegt worden ist, übertragen werden kann.

cluded transfer of all matters of dispute and administrative and other procedures in the commercial vehicle field.

IV. The appellants also requested that if the Board felt unable to decide that the opposition had been transferred to Company Z, it should put to the Enlarged Board of Appeal the question of which party in such a situation was the successor in title to the initial opponent.

V. The appellants supported their request with certified copies of the pertinent parts of the contract transferring the part of the enterprise in question, together with extracts from the commercial register mentioning the transfer and the subsequent merger of Company X with Company Y.

In their reply, the respondents objected to transfer of the opposition, arguing that this would be tantamount to bringing a new opponent into the proceedings after the period allowed for opposition by the European Patent Convention had expired.

#### Reasons for the Decision

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

2. Under Article 112 (1)(a) EPC the Board of Appeal may of its own motion or following a request from a party to the appeal refer any question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required on an important point of law.

3. The question as to whether and in what circumstances an opposition instituted before the European Patent Office can be transferred to a third party is a question of fundamental legal importance which in the general interest should be definitely settled.

4. The Board considers that Rule 60(2) EPC, which states that in the event of the death of the opponent the opposition proceedings may be continued by the European Patent Office of its own motion, even without the participation of the heirs, may be read as definitely stating that an opposition may be transferred to a deceased opponent's heirs and, by analogy, to a company absorbing the opposing company by merger or takeover.

5. However, the EPC is silent on the possibility of an opposition being transferred in other circumstances, for example either freely or with the enterprise or part of the enterprise on whose behalf the opposition was instituted.

également la cession de l'ensemble des affaires contentieuses, des procédures administratives et des autres procédures dans le domaine des véhicules utilitaires.

IV. La requérante a également demandé que, dans le cas où la Chambre n'estimerait pas pouvoir décider que la procédure d'opposition avait été transférée à la Société Z, elle pose à la Grande Chambre de recours la question de savoir quelle est la partie qui, dans une telle situation, est le successeur de l'opposant initial dans la procédure engagée.

V. La requérante a fourni à l'appui de sa demande des copies certifiées conformes des parties pertinentes du contrat de cession de la partie d'entreprise en cause et des extraits du registre du Commerce mentionnant cette cession ainsi que l'absorption ultérieure de la Société X par la Société Y.

Dans sa réponse, l'intimée s'est opposée au transfert de l'opposition au motif que ceci correspondrait à l'intervention dans le débat d'une nouvelle opposante en dehors des délais prévus par la Convention sur le brevet européen.

#### Motifs de la décision

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

2. Conformément à l'article 112 (1) a) CBE, la Chambre de recours peut saisir la Grande Chambre de recours soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, lorsqu'elle considère qu'une décision est nécessaire sur un point de droit important.

3. La question de savoir si et à quelles conditions une procédure d'opposition engagée devant l'Office européen des brevets peut être transmise à un tiers constitue une question de droit d'importance fondamentale à laquelle il importe d'apporter, dans l'intérêt général, une solution uniforme.

4. La Chambre considère qu'il est possible d'interpréter la règle 60 (2) CBE, qui mentionne qu'en cas de décès de l'opposant la procédure d'opposition peut être poursuivie d'office même sans la participation de ses héritiers, comme établissant en toute certitude que la procédure d'opposition est transmissible aux héritiers de l'opposant décédé et, par analogie, à la société absorbante en cas de disparition de la société opposante à la suite d'une opération de fusion-absorption.

5. Cependant, la CBE est muette sur la possibilité de transmission d'une procédure d'opposition dans d'autres circonstances, par exemple, soit librement soit avec l'entreprise ou la partie d'entreprise pour le compte de laquelle la procédure d'opposition a été engagée.

6. Da es sich hier um eine reine Rechtsfrage handelt, die sich nicht durch Auslegung des EPU beantworten läßt, hält es die Kammer für erforderlich, die Große Beschwerdekammer damit zu befassen.

#### Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) EPÜ und Artikel 17 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (ABl. EPA 1983, 7 ff.) folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Ist ein beim Europäischen Patentamt anhängiges Einspruchsverfahren nur auf die Erben des Einsprechenden übertragbar, oder kann es auch frei oder zusammen mit dem Unternehmen oder einem Unternehmensteil des Einsprechenden übertragen werden, der auf einem technischen Gebiet tätig ist, auf dem die Erfindung, die Gegenstand des angefochtenen Patents ist, verwertet werden kann?

6. Since this is a purely legal question whose answer cannot be found in an interpretation of the EPC, the Board considers it necessary to refer the matter to the Enlarged Board of Appeal.

#### Order

For these reasons, pursuant to Article 112(1) EPC and Article 17 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (OJ EPO 1983, 7 et seq.), the following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal for a decision:

Is an opposition instituted before the European Patent Office transferable only to the opponent's heirs or can it be transferred freely either with the opponent's enterprise or with a part of that enterprise operating in a technical field in which the invention to which the patent in suit relates can be exploited?

6. S'agissant d'une question purement juridique dont la solution ne peut être trouvée dans une interprétation de la CBE, la Chambre juge nécessaire de la soumettre à la Grande Chambre de recours.

#### Dispositif

Par ces motifs, en vertu de l'article 112(1) CBE et de l'article 17 du règlement de procédure des chambres de recours (JO OEB 1983, 7), la question de droit suivante est soumise à la Grande Chambre de recours pour décision:

Une procédure d'opposition engagée devant l'Office européen des brevets est-elle seulement transmissible aux héritiers de l'opposant ou peut-elle être cédée librement ou avec l'entreprise ou une partie de l'entreprise de l'opposant exerçant dans un domaine technique dans lequel l'invention objet du brevet contesté peut être exploitée?

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 26. April 1988 T 59/87 - 3.3.1<sup>\*)</sup> (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. J. A. Jahn  
Mitglieder: J. W. Arbouw  
G. D. Paterson

Patentinhaber/Beschwerdeführer:  
Mobil Oil Corporation

Einsprechender/Beschwerdegegner:  
Chevron Research Company

Stichwort: reibungsverringender Zusatz/ MOBIL II

Artikel: 54, 64, 69, 112, 123 EPÜ

Schlagwort: "Änderung im Einspruchsverfahren - Änderung der Anspruchskategorie (hier: von "Stoff" und "Stoffgemisch" in "Verwendung eines Stoffes für einen bestimmten Zweck)" - "Neuheit dieses "Verwendungsanspruchs" gegenüber einer bekannten Verwendung desselben Stoffes für einen anderen Zweck" - "Befassung der Großen Beschwerdekammer mit Fragen der Anspruchsänderung und der Neuheit"

### Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 26 April 1988 T 59/87 - 3.3.1<sup>\*)</sup> (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K.J.A. Jahn  
Members: J.W. Arbouw  
G.D. Paterson

Patent proprietor/Appellant:  
Mobil Oil Corporation

Opponent/Respondent: Chevron Research Company

Headword: Friction reducing additive/MOBIL II

Article: 54, 64, 69, 112, 123 EPC

Keyword: "Amendment in opposition proceedings - change of category (here: from "compound" and "composition" to "use of compound for a particular purpose)" - "Novelty of such a "use" claim over disclosure of same compound for different purpose - referral of questions concerning amendment and novelty to the Enlarged Board of Appeal"

### Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 26 avril 1988 T 59/87 - 3.3.1<sup>\*)</sup> (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K.J.A. Jahn  
Membres: J.W. Arbouw  
G.D. Paterson

Titulaire du brevet/requérant:  
Mobil Oil Corporation

Opposant/intimé: Chevron Research Company

Référence: Additif réduisant le frottement/MOBIL II

Article: 54, 64, 69, 112, 123 CBE

Mot clé: "Modification au cours de la procédure d'opposition - changement de catégorie (en l'espèce: remplacement d'une revendication portant sur un "composé" et sur une "composition" par une revendication portant sur "l'utilisation d'un composé dans un but précis)" - "Nouveauté de l'objet d'une telle revendication "d'utilisation" par rapport à la divulgation de l'utilisation du même composé, dans un but différent-renvoi à la Grande Chambre de recours de questions ayant trait aux modifications et à la nouveauté"

<sup>\*)</sup> Mit der Frage der Änderung der Anspruchskategorie im Einspruchsverfahren befaßt sich auch die Entscheidung T 378/86 — 3.2.2 vom 21. Oktober 1987, die in Heft 10 des Amtsblatts veröffentlicht werden wird.

<sup>\*)</sup> Decision T 378/86 — 3.2.2 of 21 October 1987, which also concerns the question of changing the category of claims in opposition proceedings, will be published in Official Journal 10/1988.

<sup>\*)</sup> La question du changement de catégorie d'une revendication au cours de la procédure d'opposition a également été abordée dans la décision T 378/86 — 3.2.2 du 21 octobre 1987, qui sera publiée au Journal officiel 10/1988.

**Leitsatz**

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zur Entscheidung vorgelegt:

(i) Nach welchen Überlegungen soll im Hinblick auf Artikel 123(3) EPU über die Zulässigkeit von Anspruchsänderungen entschieden werden, die im Einspruchsverfahren vorgeschlagen werden und eine Änderung der Anspruchskategorie mit sich bringen (hier: von einem "Stoffanspruch" in einen Anspruch auf eine "Verwendung dieses Stoffes in einem Stoffgemisch für einen bestimmten Zweck")? Inwieweit sind insbesondere die nationalen Verletzungsvorschriften der Vertragsstaaten zu berücksichtigen?

(ii) Darf ein Patent mit Ansprüchen, die auf einen "Stoff" oder ein "diesen Stoff enthaltendes Stoffgemisch" gerichtet sind, im Einspruchsverfahren so geändert werden, daß die Ansprüche auf die "Verwendung dieses Stoffes in einem Stoffgemisch für einen bestimmten Zweck gerichtet sind?"

(iii) Ist ein Anspruch auf die Verwendung eines Stoffes für einen bestimmten nichtmedizinischen Zweck neu im Sinne des Artikels 54 EPU gegenüber einer Vorveröffentlichung, die die Verwendung dieses Stoffes für einen anderen nichtmedizinischen Zweck offenbart, so daß das einzige neue Merkmal des Anspruchs der Zweck ist, für den der Stoff verwendet wird?

**Sachverhalt und Anträge**

I. Gegen das europäische Patent Nr. 36 708 wurde am 4. Dezember 1984 Einspruch eingelegt; in der Einspruchsschrift wurde insbesondere behauptet, dem beanspruchten Gegenstand mangle es entweder an Neuheit oder aber an erfinderischer Tätigkeit im Hinblick auf eine Reihe von Entgegenhaltungen, insbesondere

(1) US-Patent Nr. 2 795 548 und

(2) US-Patent Nr. 3 117 089.

Die Patentinhaberin reichte daraufhin geänderte Ansprüche ein.

In ihrer Entscheidung vertrat die Einspruchsabteilung die Auffassung, die geänderten Ansprüche im Hauptantrag seien nach Artikel 123 EPÜ zulässig und neu, wiesen jedoch keine erfinderische Tätigkeit auf.

II. Die Patentinhaberin legte dagegen ordnungsgemäß Beschwerde ein. Sie hielt den Hauptantrag aufrecht und reichte im Beschwerdeverfahren außerdem einen Hilfsantrag ein.

III. Gegenstand des Patents ist ein Zusatz für ein Schmieröl. Er enthält

**Headnote**

The following questions concerning important points of law are referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

(i) When amended claims involving a change of category (here: from a "compound" claim to "use of that compound in a composition for specified purpose") are proposed in opposition proceedings, what considerations should be taken into account when deciding on the admissibility of such amendments having regard to Article 123 (3) EPC? In particular, how far should the national laws of Contracting States relating to infringement be considered?

(ii) Can a patent with claims directed to a "compound" and to a "composition including such compound" be amended during opposition proceedings so that the claims are directed to the "use of that compound in a composition" for a particular purpose?

(iii) Is a claim to the use of a compound for a particular non-medical purpose novel for the purpose of Article 54 EPC, having regard to a prior publication which discloses the use of that compound for a different non-medical purpose, so that the only novel feature in the claim is the purpose for which the compound is used?

**Summary of Facts and Submissions**

I. A notice of opposition to European patent No. 36 708 was filed on 4 December 1984, in which it was in particular alleged that the claimed subject-matter lacked novelty, or in the alternative, lacked an inventive step having regard to a number of documents, particularly:

(1) US Patent No. 2 795 548

(2) US Patent No. 3 117 089.

In response the patentee submitted amended claims.

In its Decision the Opposition Division held that the amended claims in the main request were admissible under Article 123 EPC, that these claims were novel, but that they lacked an inventive step.

II. An appeal was duly filed by the patentee. The Appellant maintained the main request, and during the appeal proceeding he also filed an auxiliary request.

III. The subject-matter of the patent is an additive for lubricating oil. The addi-

**Sommaire**

Les questions suivantes, qui concernent des points de droit d'importance fondamentale, sont soumises à la Grande Chambre de recours aux fins de décision:

(i) Dans le cas où il est présenté au cours d'une procédure d'opposition des modifications des revendications entraînant un changement de catégorie de ces revendications (en l'espèce: remplacement d'une revendication portant sur un "composé" par une revendication portant sur "l'utilisation dans un but déterminé de ce composé dans une composition"), quelles sont les considérations qui doivent inspirer la décision relative à l'admissibilité de ces modifications au regard des dispositions de l'article 123 (3) CBE? en particulier, dans quelle mesure convient-il de tenir compte des législations nationales des Etats contractants en matière de contre-façon?

(ii) Est-il possible, au cours de la procédure d'opposition, de modifier un brevet comportant des revendications relatives à un "composé" et à une "composition comprenant ce composé", de manière à ce que l'objet des revendications devienne "l'utilisation" dans un but précis "de ce composé dans une composition"?

(iii) Une revendication portant sur l'utilisation d'un composé dans un but précis, ne relevant pas du domaine médical, est-elle nouvelle, au sens où l'entend l'article 54 CBE, par rapport à un document antérieur qui divulgue la mise en oeuvre de ce même composé dans un but différent, ne relevant pas du domaine médical, la nouveauté de la revendication résidant de ce fait uniquement dans le but dans lequel le composé est utilisé?

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le brevet européen n° 36 708 a été contesté par un acte d'opposition, produit le 4 décembre 1984, dans lequel il était allégué en particulier que l'objet revendiqué n'était pas nouveau ou du moins n'impliquait pas d'activité inventive par rapport à un certain nombre de documents, notamment:

(1) le brevet US 2 795 548 et

(2) le brevet US 3 117 089.

La titulaire du brevet a réagi en produisant des revendications modifiées.

Dans sa décision, la Division d'opposition a estimé que les revendications modifiées produites à titre de requête principale étaient admissibles au regard de l'article 123 CBE, que leur objet était nouveau, mais qu'il n'impliquait pas d'activité inventive.

II. La titulaire du brevet a formé un recours en bonne et due forme. Elle a maintenu sa requête principale puis, durant la procédure de recours, elle a également présenté une requête à titre subsidiaire.

III. L'objet du brevet est un additif pour huile lubrifiante. Cet additif

borierte Hydroxyester-Verbindungen entsprechend der allgemeinen Strukturformel in der Beschreibung und den Ansprüchen. Der Zusatz hat hauptsächlich den Zweck, die Reibung zwischen sich bewegenden Flächen in Motoren, insbesondere Kraftfahrzeugmotoren, zu verringern.

Das Patent in der erteilten Fassung enthielt Ansprüche, die auf die Verbindungen gerichtet waren, sowie einen Anspruch auf ein Schmiermittel, das diese Verbindungen enthielt.

Der Hauptanspruch des Hauptantrags ist auf "ein Schmiermittel" mit

a) einem Hauptanteil Schmieröl und

b) mindestens 1 Gew.-% Zusatz gerichtet.

Die Beispiele in der Beschreibung offenbaren die Verwendung von 1, 2 und 4 % Zusatz. Aus der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten und erteilten Fassung geht hervor, daß der Anteil des Zusatzes 0,1 bis etwa 10 %, vorzugsweise 0,5 bis 5 %, betragen kann.

IV. Die Entgegenhaltung 2 offenbart insbesondere die Verwendung derselben oder verwandter Stoffe als Zusatz für Öle, einschließlich Schmierölen, um Rostbildung zu verhindern, wenn die Öle mit Eisenmetall in Berührung kommen. Die Beispiele in Entgegenhaltung 2 offenbaren die Verwendung von 0,1 bis 0,5 % Zusatz. Der Beschreibung zufolge ist es vorteilhaft, wenn ca. 0,001 bis ca. 10 %, vorzugsweise bis ca. 2 % Zusatz verwendet werden; es können jedoch auch größere oder kleinere Mengen verwendet werden, je nachdem, welche Menge jeweils zur Verhinderung der Rostbildung erforderlich ist.

V. Am Ende der mündlichen Verhandlung wies die Beschwerdekammer den Hauptantrag der Beschwerdeführerin zurück. Diese behauptete, der im Hauptantrag beanspruchte Gegenstand sei im Anschluß an die Entscheidung T 198/84 "Thiochloroformiate" (ABl. EPA 1985, 209) als "Auswahl" aus dem in Entgegenhaltung 2 offenbarten Bereich patentierbar.

Nach Auffassung der Kammer ist der Hauptanspruch des Hauptantrags im Hinblick auf das in Entgegenhaltung 2 offenbarte Schmiermittel mit einem Zusatz von mindestens 1 Gew.-% derselben Stoffe nicht neu.

Eine entsprechende Entscheidung ist von der Kammer am 26. April 1988 getroffen worden.

VI. Im Hauptanspruch des Hilfsantrags der Beschwerdeführerin wird der Gegenstand des Schutzbegehrens wie folgt definiert:

tive comprises borated hydroxyester compounds in accordance with generalised structural formulae set out in the description and claims. The main purpose of the additive is to reduce friction between sliding surfaces in engines, particularly automobile engines.

The patent as granted contained claims defining the compounds, and a claim defining a lubricant composition including such a compound.

The main claim of the main request defines "a lubricant composition" comprising:

(a) a major portion of a lubricating oil;

(b) at least 1 per cent by weight of the additive.

The Examples in the description disclose the use of 1, 2 and 4 per cent additive. The description as originally filed and granted states that the amount of additive may range from 0.1 to about 10 per cent, preferably from 0.5 to 5 per cent.

IV. As to the prior documents, document (2) in particular discloses the use of the same and other related compounds as an additive for oil, including lubricating oil, for the purpose of inhibiting the formation of rust when the oil is in contact with ferrous metal. The Examples in document (2) disclose the use of 0.1 to 0.5 per cent additive. The description states that it is advantageous to use from about 0.001 to about 10 per cent, preferably to about 2 per cent additive, but that greater or lesser amounts may be used, the amount being varied as required for rust inhibition.

V. At the conclusion of the oral proceedings, the Board of Appeal refused the main request of the Appellant. The Appellant argued that the claimed subject-matter in the main request was patentable as a "selection" from what is disclosed in document (2), following Decision T 198/84 "Thiochloroformates" (OJ EPO 1985, 209)."

In the Board's judgement, the main claim of the main request lacks novelty having regard to the disclosure of a lubricant composition including at least 1 per cent by weight of the same compounds as additive in document (2).

A Decision to this effect has been made by the Board on 26 April 1988.

VI. The main claim of the Appellant's auxiliary request defines the matter for which protection is sought as:

contient des composés d'hydroxyester boratés répondant aux formules générales développées énoncées dans la description et dans les revendications. Cet additif sert principalement à réduire le frottement des surfaces en mouvement dans les moteurs, les moteurs d'automobile notamment.

Le brevet a été délivré sur la base de revendications définissant ces composés et d'une revendication définissant une composition lubrifiante comprenant un tel composé.

La revendication principale faisant l'objet de la requête principale définit une "composition lubrifiante" consistant en:

(a) une majeure portion d'une huile lubrifiante;

(b) ledit additif, dans la proportion d'au moins 1 pour cent en poids.

Les exemples fournis dans la description divulguent une utilisation de l'additif dans la proportion de 1, 2 et 4 pour cent. Selon la description initiale sur la base de laquelle le brevet a été délivré, la proportion d'additif peut varier entre environ 0,1 et 10 pour cent et devrait se situer de préférence entre 0,5 et 5 pour cent environ.

IV. Les documents cités, le document (2) en particulier, divulguent l'utilisation de ces mêmes composés ou de composés apparentés comme additifs dans des huiles, notamment les huiles lubrifiantes, afin d'empêcher que de la rouille ne se forme lorsque l'huile est au contact d'un métal ferreux. Les exemples fournis dans le document (2) divulguent l'utilisation d'une quantité d'additif comprise entre 0,1 et 0,5 pour cent. Selon la description, il est avantageux d'utiliser une quantité d'additif allant environ de 0,001 à 10 pour cent et de préférence égale à 2 pour cent environ, les quantités employées pouvant toutefois, selon les besoins, être augmentées ou diminuées par rapport à ce chiffre, pour empêcher la formation de rouille.

V. A l'issue de la procédure orale, la Chambre a rejeté la requête principale de la requérante. Celle-ci, invoquant la décision T 198/84 "Thiochloroformates" (JO OEB 1985, 209), a prétendu que, puisqu'il résultait d'une "sélection" opérée parmi les divulgations du document (2), l'objet revendiqué selon la requête principale était brevetable.

La Chambre estime que, par rapport à la composition lubrifiante divulguée dans le document (2), qui contient pour au moins 1 pour cent de son poids un additif constitué des mêmes composés, la revendication principale selon la requête principale ne présente pas un caractère de nouveauté.

Le 26 avril 1988, la Chambre a rendu une décision en ce sens.

VI. Dans la revendication principale selon la requête déposée à titre subsidiaire par la requérante, l'objet pour lequel la protection est recherchée est défini comme suit:

"Verwendung von mindestens 1 Gew.-% ... (Verbindungen entsprechend den Strukturformeln), bezogen auf das Gesamtgewicht des Gemisches, als reibungsverringender Zusatz in einem Schmiermittel mit einem Hauptanteil Schmieröl"

VII. Vor einer Entscheidung über den Hilfsantrag muß die Kammer zunächst feststellen,

(i) ob der Anspruch nach einer solchen Änderung, die eine Änderung der Anspruchskategorie mit sich bringt, im Hinblick auf Artikel 123 (3) EPÜ zulässig ist;

(ii) ob der beanspruchte Gegenstand im Hinblick auf Artikel 54 EPÜ neu ist;

(iii) ob der beanspruchte Gegenstand im Hinblick auf Artikel 56 EPÜ auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

"Use of at least 1 per cent by weight based on the total composition of (defined compounds in accordance with structural formulae), as a friction reducing additive in a lubricant composition comprising a major portion of a lubricating oil".

VII. In order to decide upon the auxiliary request, the Board has to determine the following matters:

(i) whether such an amended claim, involving a change of category of claim, is admissible having regard to Article 123 (3) EPC;

(ii) whether the claimed subject-matter is novel having regard to Article 54 EPC;

(iii) whether the claimed subject-matter involved an inventive step having regard to Article 56 EPC.

"Utilisation d'une quantité (de composés définis conformément à des formules développées) représentant au moins 1 pour cent du poids total de la composition, en tant qu'additif réduisant le frottement dans une composition lubrifiante consistant en une majeure portion d'une huile lubrifiante".

VII. Afin de pouvoir statuer sur la requête subsidiaire, la Chambre doit déterminer:

(i) si une revendication ainsi modifiée, appartenant à une catégorie de revendications différente, est admissible au regard des dispositions de l'article 123 (3) CBE

(ii) si l'objet revendiqué est nouveau au regard des dispositions de l'article 54 CBE

(iii) si l'objet revendiqué implique une activité inventive au regard des dispositions de l'article 56 CBE.

### Entscheidungsgründe

1. Artikel 112 (1) a) EPÜ ermächtigt die Beschwerdekammern, von Amts wegen die Große Beschwerdekammer zu befassen, wenn sie zu einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung eine Entscheidung für erforderlich halten.

2. Im Zusammenhang mit dem Hilfsantrag stellt sich zunächst die Frage, ob der Anspruch nach einer solchen Änderung, die eine Änderung der Anspruchskategorie mit sich bringt, im Hinblick auf Artikel 123 (3) EPÜ zulässig ist; dort heißt es: "Im Einspruchsverfahren dürfen die Patentansprüche ... nicht in der Weise geändert werden, daß der Schutzbereich erweitert wird."

Aus Kapitel III EPÜ, insbesondere den Artikeln 64 und 69, geht hervor, daß der Schutzbereich des europäischen Patents in erster Linie durch die Patentansprüche bestimmt wird; außerdem wird er durch das nationale Recht der benannten Vertragsstaaten bestimmt, soweit er sich mit den Rechten aus dem Patent deckt.

Demnach hat Artikel 123 (3) EPÜ vor allem auch den Zweck, eine Änderung der Patentansprüche eines europäischen Patents im Einspruchsverfahren vor dem EPA zu verhindern, wenn sie bewirken würde, daß eine Handlung zur Patentverletzung würde, die vorher keine war.

Das EPA und die Beschwerdekammern haben über Änderungen, die eine Änderung der Anspruchskategorie nach sich ziehen, bisher in der Regel von Fall zu Fall entschieden, so daß zur richtigen Auslegung des Artikels 123 (3) EPÜ kaum eine eindeutige Rechtsprechung vorliegt. Nach Ansicht der Kammer handelt es sich hier um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung.

### Reasons for the Decision

1. Article 112 (1)(a) EPC empowers a Board of Appeal to refer any question to the Enlarged Board of Appeal of its own motion, if it considers that a decision is required on an important point of law which is raised by that question.

2. The first question to be decided in relation to the auxiliary request is whether such an amended claim, involving a change of category of claim, is admissible having regard to Article 123 (3) EPC, which provides that "The claims ... may not be amended during opposition proceedings in such a way as to extend the protection conferred".

It appears from Chapter III of the EPC, especially Articles 64 and 69 EPC, that the protection conferred by a European patent is to be determined primarily by the terms of the claims; furthermore, insofar as the protection conferred is the same as the rights conferred by a patent, it is to be determined in accordance with the national laws of the designated Contracting States.

It follows that a main object of Article 123 (3) EPC appears to be to prevent an amendment to the claims of a European patent during opposition proceedings before the EPO, if the effect of the amendment is to make an activity an infringement of the patent after amendment which would not have been an infringement before the amendment.

Decisions of the EPO, including the Boards of Appeal, in relation to amendments involving a change of category of claim have generally so far been made on an "ad hoc" basis, and there is little clear jurisprudence on the proper interpretation of Article 123 (3) EPC. In the view of this Board, this is an important point of law of general importance.

### Motifs de la décision

1. L'article 112(1)a) CBE dispose qu'une chambre de recours peut saisir d'office la Grande Chambre de recours lorsqu'il est nécessaire de rendre une décision concernant une question de droit d'importance fondamentale.

2. A propos de la requête subsidiaire, la première question qui se pose est celle de l'admissibilité d'une revendication ainsi modifiée, appartenant de ce fait à une catégorie de revendications différente, eu égard aux dispositions de l'article 123(3) CBE, qui stipule que "au cours de la procédure d'opposition, les revendications ... ne peuvent être modifiées de façon à étendre la protection".

Il ressort du chapitre III de la CBE, et plus particulièrement des articles 64 et 69, que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée avant tout par la teneur des revendications; d'autre part, dans la mesure où cette "protection" est identique aux "droits conférés" par un brevet, il y a lieu de la déterminer en fonction des législations nationales des Etats contractants désignés.

Par conséquent, il semble que l'article 123 (3) CBE vise essentiellement à empêcher la modification des revendications d'un brevet européen pendant la procédure d'opposition engagée devant l'OEB, dans le cas où un acte qui, auparavant, n'aurait pas été un acte de contrefaçon, en deviendrait un du fait de cette modification.

Jusqu'à présent, en ce qui concerne les modifications entraînant un changement de catégorie pour les revendications, les décisions de l'OEB, y compris celles des chambres de recours, ont été en général rendues au coup par coup, et il existe peu de décisions exposant clairement l'interprétation qu'il convient de donner de l'article 123 (3) CBE. Or, pour la Chambre, il s'agit là d'une question de droit d'importance fondamentale.



3. Die zweite Frage, die im Zusammenhang mit dem Hilfsantrag zu klären ist, nämlich die der Neuheit, stellt sich nur, wenn die Änderung im Hinblick auf Artikel 123 (3) EPÜ zulässig ist.

Was den Wortlaut des Hauptanspruchs des Hilfsantrags (s. Nr. VI) anbelangt, so geht aus der Zusammenfassung der Entgegenhaltung 2 in Nummer IV hervor, daß diese die Verwendung von Mengen größer als 1 Gew.-% der beanspruchten Verbindungen als Zusatz zu einem Schmiermittel offenbart, das überwiegend aus Schmieröl besteht. In der Entgegenhaltung 2 wurde, wie unter Nummer IV dargelegt, der Zusatz zur Verhinderung von Rostbildung verwendet. In den vorliegenden Ansprüchen wird er jedoch "als reibungsverringender Zusatz" verwendet.

Nun stellt sich die Frage, ob die beanspruchte Verwendung des definierten Zusatzes "als reibungsverringender Zusatz" insbesondere im Hinblick auf die Offenbarung der Entgegenhaltung 2 neu ist.

4. In der Entscheidung T 231/85 hat diese Kammer in anderer Besetzung entschieden, daß ein Anspruch auf eine neue Verwendung (als Fungizid) eines bekannten Stoffes, der bereits als Wachstumsregulator für Pflanzen bekannt war, für die Zwecke des Artikels 54 EPÜ neu sei, obwohl die neue Verwendung (Besprühen von Pflanzen) keiner anderen technischen Realisierung bedurfte.

Wenn das dieser Entscheidung zugrunde liegende Prinzip im vorliegenden Fall angewandt würde, so müßten die vorliegenden Ansprüche als neu gelten.

Andererseits wäre den vorliegenden Ansprüchen nach dem nationalen Recht vieler Vertragsstaaten die Neuheit vor allem mit der Begründung abzuspochen, daß die früher offenbarte Verwendung des Zusatzes in einem Schmierölgemisch trotz der ausdrücklichen Angabe, daß er die Rostbildung verhindern soll, zwangsläufig auch die Verwendung als reibungsverringender Zusatz einschließen würde.

In der Entscheidung Gr 01/83 "zweite medizinische Indikation" (ABI. EPA 1985, 60) verwies die Große Beschwerdekammer darauf, daß Artikel 52 (1) EPÜ einen "allgemeinen [Patentierungs-] Grundsatz" enthält und daß "unbestritten [ist], daß die neue Verwendung eines bekannten Erzeugnisses in allen Bereichen der gewerblichen Tätigkeit, außer im Falle der Verwendung bei chirurgischen, therapeutischen oder diagnostischen Verfahren als solchen, durch Patentansprüche geschützt werden kann, die auf die Verwendung gerichtet sind" (Nr. 21).

3. The second question to be decided in relation to the auxiliary request, that of novelty, only arises if the amendment is admissible having regard to Article 123 (3) EPC.

With reference to the wording of the main claim of the auxiliary request as set out in paragraph VI above, it is apparent from the summary of document (2) as set out in paragraph IV above that document (2) discloses the use of amounts greater than 1 per cent by weight of compounds as defined in the claim, as additive in a lubricant composition comprising a major portion of a lubricating oil. In document (2), as explained in paragraph IV above, the additive was used to inhibit the formation of rust. In contrast, in the claims in suit the additive is required to be used "as a friction reducing additive".

The question to be decided is whether the claimed use of the defined additive "as a friction reducing additive" is novel having regard in particular to the disclosure of document (2).

4. In Decision T 231/85, a different composition of this Board decided that a claim to a new use (as a fungicide) of a known compound, which had been previously disclosed for use as a plant growth regulator, was novel for the purpose of Article 54 EPC, even though the new use did not involve any new means of realisation (spraying on plants).

If the principle underlying this Decision was applied to the present case, the claims in suit would be held to be novel.

On the other hand, according to the national laws of many Contracting States, the claims in suit would be held to lack novelty, primarily for the reason that the previously disclosed use of the additive in a lubricating oil composition, although specifically stated to be for the purpose of inhibiting rust formation, would inherently be a use as a friction reducing additive as well.

In Decision Gr 05/83 "Second medical indication" (OJ EPO 1985, 64), the Enlarged Board of Appeal referred to the fact that Article 52 (1) EPC expresses "a general principle of patentability", and stated that "it is clear that in all fields of industrial activity other than those of making products for use in surgery, therapy and diagnostic methods, a new use for a known product can be fully protected as such by claims directed to that use" (paragraph 21).

3. La deuxième question soulevée par la requête subsidiaire, celle de la nouveauté, ne se pose que pour autant que la modification est recevable au regard des dispositions de l'article 123 (3) CBE.

Par rapport au texte de la revendication principale selon la requête subsidiaire, repris ci-dessus au point VI, il est clair que, tel qu'il est résumé ci-dessus au point IV, le document (2) divulgue l'utilisation en quantités supérieures à 1 pour cent en poids de composés tels que ceux définis dans la revendication, servant d'additif dans une composition lubrifiante consistant en une majeure portion d'une huile lubrifiante. Ainsi que cela est expliqué ci-dessus au point IV, dans le document (2), l'additif était destiné à empêcher que de la rouille ne se forme. Dans les revendications en litige, au contraire, l'additif est utilisé "pour réduire le frottement".

La question qui se pose est donc celle de savoir si, dans la présente espèce, l'utilisation revendiquée de l'additif défini comme "additif réduisant le frottement" est nouvelle, par rapport notamment à l'utilisation divulguée dans le document (2).

4. Dans sa décision T 231/85, la Chambre, dont la composition était différente à l'époque, a considéré que la revendication d'une nouvelle utilisation (comme fongicide) d'un produit connu dont l'utilisation comme régulateur de croissance avait été antérieurement divulguée remplit les conditions requises à l'article 54 CBE en matière de nouveauté, même si cette nouvelle utilisation n'implique pas de mode nouveau de réalisation (aspersion de plantes).

Si le principe sur lequel se fonde cette décision était appliqué dans la présente espèce, l'objet des revendications en litige serait considéré comme nouveau.

En revanche, d'après la législation nationale de nombreux Etats contractants, l'objet des revendications en litige serait considéré comme ne présentant pas de caractère de nouveauté, du fait essentiellement que l'utilisation de l'additif dans une composition d'huile lubrifiante, bien que présentée expressément dans le document antérieur comme destinée à empêcher la formation de rouille, est en soi également une utilisation comme additif pour la réduction du frottement.

Dans la décision Gr 06/83 "Deuxième indication médicale" (JO OEB 1985, 67, point 21), la Grande Chambre de recours a rappelé que l'article 52 (1) CBE énonce "un principe général de brevetabilité", ajoutant : "il est hors de doute que la nouvelle application d'un produit connu peut être protégée par des revendications ayant pour objet précisément cette utilisation, ceci dans tous les domaines de l'application industrielle, à l'exception de l'application de produits pour la mise en oeuvre de méthodes de traitement chirurgical, thérapeutique ou de diagnostic".



Die Große Beschwerdekammer spricht anschließend davon, daß Artikel 54 (5) EPÜ hinsichtlich der ersten Verwendung als Arzneimittel insofern eine Ausnahme von diesem allgemeinen Grundsatz macht, als die erforderliche Neuheit des Arzneimittels von der neuen pharmazeutischen Verwendung abgeleitet wird; analog dazu leitete sie die Neuheit der zweiten und jeder weiteren medizinischen Verwendung im Einzelfall von der neuen pharmazeutischen Verwendung ab. Die Kammer erklärte jedoch auch, daß "der hier festgelegte Grundsatz der Beurteilung der Neuheit der Herstellung nur für die Erfindungen bzw. Patentansprüche gerechtfertigt ist, die sich auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches für ein in Artikel 52 (4) EPÜ genanntes Verfahren beziehen" (Nr. 21).

5. Offensichtlich kann eine neue Verwendung eines bekannten Stoffes oder Stoffgemisches durchaus ein erfinderischer Beitrag zum Stand der Technik sein, und zwar unabhängig davon, ob es sich dabei um eine pharmazeutische Verwendung handelt. Ob ein Anspruch auf die Verwendung eines bekannten Stoffgemisches für einen neuen Zweck auch dann neu ist, wenn diese neue Verwendung keiner neuen Realisation bedarf, ist eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, die die Industrie generell berührt.

6. Was die Frage der erfinderischen Tätigkeit im vorliegenden Fall anbelangt, so besteht die technische Aufgabe, die dem im Hilfsantrag beanspruchten Gegenstand zugrunde liegt, im Vorschlag eines weiteren Zusatzes zu einem Schmiermittel, der die Reibung zwischen sich bewegenden Flächen in Motoren unmittelbar verringern soll. Nach Auffassung der Kammer ist in keinem der im Einspruchsverfahren angezogenen Dokumente des Stands der Technik diese Aufgabe angesprochen, so daß der Fachmann, der nach ihrer Lösung sucht, diesen Dokumenten keine einschlägige Lehre entnehmen könnte. Nach Auffassung der Kammer ist vor allem die Tatsache von Bedeutung, daß der Fachmann wissen dürfte, daß Schmieröl für Verbrennungskraftmaschinen in der Regel nicht nur rosthemmende und reibungsverringende, sondern auch eine Reihe anderer Zusätze, zum Beispiel Verschleißschutzmittel, aschenfreie Dispergiermittel, Tenside, Detergentien, Antioxidantien, Korrosionsschutzmittel und viskositätsverbessernde Mittel enthält. Somit beruht der beanspruchte Gegenstand des Hilfsantrags nach Auffassung der Kammer auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ.

The Enlarged Board went on to refer to Article 54 (5) EPC as an exception to this general rule so far as the first use of medicaments is concerned, in that the required novelty for the medicament is derived from the new pharmaceutical use; and by analogy it derived novelty for second or further medical uses from the new pharmaceutical use in each case. However, it also stated that "the application of this special approach to the derivation of novelty can only be applied to claims to the use of substances or compositions intended for use in a method referred to in Article 52 (4) EPC" (paragraph 21).

5. Clearly, a new use of a known compound or composition may well constitute an inventive contribution to the art - and this is true whether or not the new use is a pharmaceutical use. Whether a claim to the use of a known composition for a new purpose constitutes novel subject-matter, even when the new use does not involve any new means of realisation, is an important point of law which affects industry generally.

6. In the present case, in relation to the issue of inventive step, the technical problem underlying the subject-matter claimed in the auxiliary request is to provide a further additive for a lubricant composition for directly reducing the friction between sliding surfaces in engines. In the Board's judgement none of the prior documents relied upon in the opposition are concerned with this problem, and a skilled man wishing to solve that problem and reading these prior documents would receive no relevant teaching. In the Board's view, it is particularly relevant that the skilled man would know that lubricating oil for internal combustion engines normally comprised not only rust inhibiting additives and friction reducing additives, but also a number of other additives, such as anti-wear agents, ashless dispersants, surfactants, detergents, antioxidants, anti-corrosion agents and viscosity improvers. Thus, in the Board's judgement the claimed subject-matter of the auxiliary request is inventive for the purpose of Article 56 EPC.

La Grande Chambre a ensuite rappelé qu'en ce qui concerne la première application d'un médicament, l'article 54 (5) de la CBE apporte une exception à ce principe général, dans la mesure où la nouveauté présentée par le médicament objet de la revendication dérive de la nouvelle application pharmaceutique, et en a conclu par analogie que le caractère de nouveauté de la deuxième application ou de toute application ultérieure découle toujours de la nouvelle application pharmaceutique; elle a toutefois souligné que "le principe dégagé pour apprécier la nouveauté de la préparation n'est légitime qu'au regard d'inventions ou de revendications portant sur l'emploi d'une substance ou composition se rapportant à une méthode mentionnée par l'article 52 (4) CBE" (cf. point 21).

5. Il est clair que la nouvelle utilisation d'un composé ou d'une composition connus peut parfaitement impliquer une activité inventive par rapport à l'état de la technique, que cette nouvelle application relève ou non du domaine pharmaceutique. La question de la nouveauté d'une revendication portant sur l'utilisation dans un but nouveau d'une composition connue, même si cette nouvelle utilisation n'implique pas de mode nouveau de réalisation, est une question de droit d'une importance fondamentale pour l'industrie en général.

6. Dans la présente espèce, pour ce qui est de la question de l'activité inventive, le problème technique sur lequel repose l'objet revendiqué dans la requête subsidiaire était de fournir un nouvel additif pour composition lubrifiante, destiné à être utilisé directement pour réduire le frottement des surfaces en mouvement dans les moteurs. Selon la Chambre, aucun des documents antérieurs cités dans le cadre de la procédure d'opposition n'envisage ce problème, et l'homme du métier qui chercherait à le résoudre ne retirerait, à cet égard, aucun enseignement pertinent de la lecture de ces documents. La Chambre juge particulièrement significatif en l'occurrence le fait que l'homme du métier savait que, normalement, une huile lubrifiante pour moteurs à explosion contient, outre des additifs inhibiteurs de corrosion et des additifs réduisant le frottement, un certain nombre d'autres additifs, tels que des agents anti-usure, des dispersants ne donnant pas de cendres, des agents tensioactifs, des détergents, des inhibiteurs d'oxydation, des agents anti-corrosion et des agents améliorant la viscosité. Par conséquent, la Chambre considère que l'objet revendiqué selon la requête subsidiaire implique une activité inventive au regard des dispositions de l'article 56 CBE.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschle-**  
**den:**

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zur Entscheidung vorgelegt:

#### Order

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

The following questions concerning important points of law shall be referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

#### Dispositif

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

Les questions suivantes, qui concernent des points de droit d'importance fondamentale, sont soumises à la Grande Chambre de recours aux fins de décision:

(i) Nach welchen Überlegungen soll im Hinblick auf Artikel 123 (3) EPÜ über die Zulässigkeit von Anspruchsänderungen entschieden werden, die im Einspruchsverfahren vorgeschlagen werden und eine Änderung der Anspruchskategorie mit sich bringen (hier: von einem "Stoffanspruch" in einen Anspruch auf eine "Verwendung dieses Stoffes in einem Stoffgemisch für einen bestimmten Zweck")? Inwieweit sind insbesondere die nationalen Verletzungsvorschriften der Vertragsstaaten zu berücksichtigen?

(ii) Darf ein Patent mit Ansprüchen, die auf einen "Stoff" oder ein "diesen Stoff enthaltendes Stoffgemisch" gerichtet sind, im Einspruchsverfahren so geändert werden, daß die Ansprüche auf die "Verwendung dieses Stoffes in einem Stoffgemisch" für einen bestimmten Zweck gerichtet sind?

(iii) Ist ein Anspruch auf die Verwendung eines Stoffes für einen bestimmten nichtmedizinischen Zweck neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ gegenüber einer Vorveröffentlichung, die die Verwendung dieses Stoffes für einen anderen nichtmedizinischen Zweck offenbart, so daß das einzige neue Merkmal des Anspruchs der Zweck ist, für den der Stoff verwendet wird?

(i) When amended claims involving a change of category (here: from a "compound" claim to "use of that compound in a composition for specified purpose") are proposed in opposition proceedings, what considerations should be taken into account when deciding on the admissibility of such amendments having regard to Article 123 (3) EPC? In particular, how far should the national laws of Contracting States relating to infringement be considered?

(ii) Can a patent with claims directed to a "compound" and to a "composition including such compound" be amended during opposition proceedings so that the claims are directed to the "use of that compound in a composition" for a particular purpose?

(iii) Is a claim to the use of a compound for a particular non-medical purpose novel for the purpose of Article 54 EPC, having regard to a prior publication which discloses the use of that compound for a different non-medical purpose, so that the only novel feature in the claim is the purpose for which the compound is used?

(i) Dans le cas où il est présenté au cours d'une procédure d'opposition des modifications des revendications entraînant un changement de catégorie de ces revendications (en l'espèce: remplacement d'une revendication portant sur un "composé" par une revendication portant sur "l'utilisation dans un but déterminé de ce composé dans une composition"), quelles sont les considérations qui doivent inspirer la décision relative à l'admissibilité de ces modifications au regard des dispositions de l'article 123(3)CBE? en particulier, dans quelle mesure convient-il de tenir compte des législations nationales des Etats contractants en matière de contrefaçon?

(ii) Est-il possible, au cours de la procédure d'opposition, de modifier un brevet comportant des revendications relatives à un "composé" et à une "composition comprenant ce procédé", de manière à ce que l'objet des revendications devienne "l'utilisation" dans un but précis "de ce composé dans une composition"?

(iii) Une revendication portant sur l'utilisation d'un composé dans un but précis, ne relevant pas du domaine médical, est-elle nouvelle, au sens où l'entend l'article 54 CBE, par rapport à un document antérieur qui divulgue la mise en oeuvre de ce même composé dans un but différent, ne relevant pas du domaine médical, la nouveauté de la revendication résidant de ce fait uniquement dans le but dans lequel le composé est utilisé?

## MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

### Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 15. Juli 1988 zur Anwendung von Artikel 10b der Gebührenordnung

Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation hat am 10. Juni 1988 mit Wirkung vom 1. Oktober 1988 die Einfügung eines neuen Artikels 10b in die Gebührenordnung beschlossen (ABI. EPA 1988, 293).

Die in Buchstabe a der neuen Bestimmung vorgesehene **vollständige** Rückerstattung der Prüfungsgebühr, wenn die europäische Patentanmeldung noch nicht in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen übergegangen war, entspricht der bisherigen Amtspraxis (Rechtsauskunft Nr. 1/1979, ABI. EPA 1979, 61) und ist nunmehr auch gesetzlich verankert worden.

Nach Buchstabe b der neuen Bestimmung wird nunmehr auch die Prüfungsgebühr zu 75% zurückerstattet, wenn die europäische Patentanmeldung zu einem Zeitpunkt zurückgenommen wird, zu dem die Anmeldung bereits in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen übergegangen ist, **die Sachprüfung jedoch noch nicht begonnen hat**. Damit soll ein Anreiz geschaffen werden, Anmeldungen, die der Anmelder nicht mehr weiterverfolgen will, zurückzunehmen und dadurch die Prüfungsabteilungen von unnötiger Prüfungsarbeit zu entlasten. **Sofern der Anmelder darüber im unklaren ist, ob die Sachprüfung bereits begonnen hat, die Anmeldung aber nur dann zurücknehmen will, wenn ihm 75% der Prüfungsgebühr erstattet werden, kann er die Zurücknahme von der Gebührenrückerstattung abhängig machen ("bedingte" Zurücknahme).**

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Notice of the President of the European Patent Office dated 15 July 1988 concerning the application of Article 10b of the Rules relating to Fees

On 10 June 1988 the Administrative Council of the European Patent Organisation decided to add, with effect from **1 October 1988**, a new Article 10b to the Rules relating to Fees (OJ EPO 1988, 293).

The full refund of the examination fee under the new provision's sub-paragraph (a) where the Examining Divisions have not yet assumed responsibility for the European patent application henceforth enshrines in law the Office's existing practice (Legal Advice No. 1/1979, OJ EPO 1979, 61).

The new provision's sub-paragraph (b) provides that in future the examination fee will also be refunded, at a rate of 75%, if the European patent application is withdrawn after the Examining Divisions have assumed responsibility **but before substantive examination has begun**. This is designed to encourage applicants to withdraw applications they are no longer interested in pursuing, and thus save the Examining Divisions unnecessary work. **An applicant unsure whether substantive examination has begun and wanting to withdraw the application only if he will receive the 75% refund may make withdrawal contingent upon the refund ("conditional" withdrawal).**

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 15 juillet 1988, concernant l'application du nouvel article 10ter du règlement relatif aux taxes

Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a décidé le 10 juin 1988, avec effet à compter du **1<sup>er</sup> octobre 1988**, d'insérer dans le règlement relatif aux taxes un nouvel article 10ter (JO OEB 1988, 293).

Le remboursement **intégral** de la taxe d'examen, prévu à la lettre a) du nouvel article, lorsque les divisions d'examen ne sont pas encore devenues compétentes pour la demande de brevet européen, correspond à la pratique actuelle de l'Office (renseignement juridique n° 1/1979, JO OEB 1979, 61), qui se voit désormais officialisée.

En vertu de la lettre b) de cet article, la taxe d'examen est désormais remboursée à 75% si la demande de brevet européen est retirée après que les divisions d'examen sont devenues compétentes, **mais avant que l'examen quant au fond n'ait commencé**. Le but de cette disposition est d'inciter les demandeurs qui ne souhaitent plus poursuivre la procédure à retirer leur demande, et de décharger ainsi les divisions d'examen de tâches superflues. **Lorsqu'ils ignorent si l'examen quant au fond a déjà commencé, mais souhaitent ne retirer leur demande que si la taxe d'examen leur est remboursée à 75%, les demandeurs ont la possibilité de faire dépendre le retrait de leur demande du remboursement de la taxe (retrait "conditionnel").**

**VERTRETUNG**

Liste  
der beim  
Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter<sup>\*)</sup>

**REPRESENTATION**

List  
of professional  
representatives before the  
European Patent Office<sup>\*)</sup>

**REPRESENTATION**

Liste  
des mandataires agréés  
près l'Office  
européen des brevets<sup>\*)</sup>

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

van den Berk, Henry (NL)  
Patentanwaltsbureau R.A. Maspoli  
Postfach 191  
CH—8053 Zürich

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Dietlin, Henri (CH)  
Dietlin & Cie S.A.  
rue des Epinettes 19  
CH—1227 Genève

Horak, Erich Alois (AT)  
CIBA-GEIGY AG  
Markenabteilung  
CH—4002 Basel

Ritscher, Thomas (CH)  
Ritscher & Seifert  
Patentanwälte VSP  
Kreuzstrasse 82  
CH—8032 Zürich

Seifert, Helmut E. (CH)  
Ritscher & Seifert  
Patentanwälte VSP  
Kreuzstrasse 82  
CH—8032 Zürich

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

Flügel, Otto (DE)  
Lesser, Flügel & Säger  
Patentanwälte  
Postfach 810540 und 810809  
Richard-Strauss-Strasse 56  
D—8000 München 80

Harders, Gerhard (DE)  
Lesser, Flügel & Säger  
Patentanwälte  
Postfach 810540 und 810809  
Richard-Strauss-Strasse 56  
D—8000 München 80

Jackisch-Kohl, Anna-Katharina (DE)  
Patentanwälte  
Dipl.-Ing. A.K. Jackisch-Kohl  
Dipl.-Ing. K.H. Kohl  
Stuttgarter Strasse 115  
D—7000 Stuttgart 30

Kohl, Karl-Heinz (DE)  
Patentanwälte  
Dipl.-Ing. A.K. Jackisch-Kohl  
Dipl.-Ing. K.H. Kohl  
Stuttgarter Strasse 115  
D—7000 Stuttgart 30

Nätebusch, Roderich (DE)  
Veilchenweg 24  
D—8012 Riemerling

Rupprecht, Klaus (DE)  
Kastanienstrasse 18  
D—6242 Kronberg

Säger, Manfred (DE)  
Lesser, Flügel & Säger  
Patentanwälte  
Postfach 810540 und 810809  
Richard-Strauss-Strasse 56  
D—8000 München 80

Schöning, Hans Werner (DE)  
Patentanwälte Niedmers & Schöning  
Jessenstrasse 4  
D—2000 Hamburg 50

Thoma, Friedrich (DE)  
Buchenstrasse 20  
D—7612 Haslach i.K.

Valentin, Ekkehard (DE)  
Patentanwälte  
Hemmerich, Müller, Grosse,  
Pollmeier, Mey  
Hammerstrasse 2  
D—5900 Siegen

Weinkauff, Wolfgang (DE)  
Keil & Schaafhausen, Patentanwälte  
Eysseneckstrasse 31  
D—6000 Frankfurt am Main 1

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

Estela Labrador, Enrique (ES)  
Barquillo 30, 4-E  
E—28004 Madrid

<sup>\*)</sup> Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (EPI-Generalsekretariat Erhardtstraße 27, D-8000 München 2, Tel. 089/2017080, Tx. 5/216834, FAX 089/2021548).

<sup>\*)</sup> All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (EPI General Secretariat, Erhardtstrasse 27, D-8000 Munich 2, Tel. 089/2017080, Tx. 5/216834, FAX 089/2021548).

<sup>\*)</sup> Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (EPI-Secrétariat Général Erhardtstrasse 27, D-8000 Munich 2, Tél. 089/2017080, Tx. 5/216834, FAX 089/2021548).

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

Ramey, Daniel (FR)  
6, Avenue de Messine  
F—75008 Paris

Smith, Keith Geoffrey Walter (CA)  
Etudes et Productions Schlumberger  
26, rue de la Cavée  
B.P. 202  
F—92142 Clarmart Cedex

Tilloy, Anne-Marie (FR)  
8 quai Jean Moulin  
F—69001 Lyon

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

Adams, William Gordon (GB)  
Raworth, Moss & Cook  
Raworth House  
36 Sydenham Road  
GB—Croydon, Surrey CR0 2EF

Cole, Paul Gilbert (GB)  
Beresford & Co.  
2-5 Warwick Court  
High Holborn  
GB—London WC1R 5DJ

Delbridge, Robert Francis (GB)  
31, Hanover Court  
North Road  
GB—Minehead, Somerset TA 24 5QY

Elliott, Frank Edward (GB)  
The Plessey Company plc  
Intellectual Property Department  
Vicarage Lane  
GB—Ilford, Essex IG1 4AQ

Fox-Male, Nicholas Vincent Humbert (GB)  
Honeywell Control Systems Limited  
Charles Square  
GB—Bracknell, Berkshire RG12 1EB

Meeks, Frank Burton (GB)  
Brewer & Son  
Quality House  
Quality Court  
Chancery Lane  
GB—London WC2A 1HT

Waddleton, Norman (GB)  
Errewig View  
The Lee  
GB—Great Missenden, Bucks HP16 9NE

**Italien / Italy / Italie****Eintragungen / Entries / InscRIPTIONS**

Di Cerbo, Mario (IT)  
Società Italiana Brevetti  
Piazza Poli, 42  
I—00187 Roma

Grassi, Bruno (IT)  
IBM Italia S.p.A.  
Direzione Relazioni con l'Industria  
MI SEG 543  
P.O. Box 137  
I—20090 Segrate (Milano)

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

Faber, Willem (NL)  
Cromhoutlaan 27  
NL—2283 EA Rijswijk

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

Wurm, Bengt Runio (SE)  
Fotbollsvägen 19  
S—151 59 Södertälje

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Schweiz: Rechtsprechung

Entscheidung des  
Handelsgerichts des Kantons  
Zürich vom 6. August 1985<sup>1)</sup>

Stichwort: Bügeleisen

Artikel: 36, 77 und 128 PatG

Artikel: 100 und 138 EPÜ

Schlagwort: "Erlaß vorsorglicher  
Maßnahmen wegen Verletzung eines  
europäischen Patents" - "Aussetzung  
des Verfahrens" - "Vermutung für  
Gültigkeit des europäischen Patents"

Leitsatz

*Im Verfahren auf Erlaß vorsorglicher  
Maßnahmen wegen Verletzung eines  
europäischen Patents ist von dessen  
materiellm Bestand auszugehen und  
kommt eine Aussetzung des Verfahrens  
nicht in Betracht, solange die Nichtig-  
keit des europäischen Patents nicht  
ausreichend glaubhaft gemacht worden  
ist. Für diese Glaubhaftmachung reicht  
der Hinweis auf ein in erster Instanz  
erfolgreiches Einspruchsverfahren ge-  
gen ein paralleles nationales Patent je-  
denfalls nicht aus.*

Frankreich: Rechtsprechung

Urteil der 3. Kammer des  
*Tribunal de grande instance*  
(Landgericht) Paris vom  
30. Mai 1986<sup>2)</sup>

Vizepräsident: Herr Gougé  
Richterin: Frau Mandel  
Richterin: Frau Pierrard

Artikel: 13 und 16 des  
Gesetzes Nr. 77-683 betreffend die  
Anwendung des EPÜ

Artikel: 99 bis 102 EPÜ

Schlagwort: "Verletzung eines als  
Grundlage für ein europäisches Patent  
dienenden nationalen Patents" -  
"Aussetzung der Entscheidung  
bis zum Abschluß des  
Einspruchsverfahrens vor dem EPA"

Leitsatz

*Das Gericht, bei dem eine Klage we-  
gen Verletzung eines französischen Pa-  
tents anhängig ist, das die gleiche Erfin-*

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Switzerland: Case Law

Decision of the  
*Handelsgericht* (Commercial  
Court) of Canton Zurich of  
6 August 1985<sup>1)</sup>

Headword: *Bügeleisen* (flat-iron)

Article: 36, 77 and 128 Swiss Patent  
Law

Article: 100 and 138 EPC

Keyword: "Provisional measures on  
grounds of alleged infringement of a  
European patent" - "Stay of  
proceedings" - "Presumption of  
European patent's validity"

Headnote

*An application for an injunction or  
other provisional measure on grounds  
of alleged infringement of a European  
patent must be dealt with on the as-  
sumption that the European patent is  
valid and the proceedings may not be  
stayed unless and until prima facie evi-  
dence is furnished that the patent is  
void. The success at first instance of an  
opposition against a parallel national  
patent does not constitute such prima  
facie evidence.*

France: Case Law

Judgment of the *Tribunal de  
grande instance* (First  
Instance Court), Paris,  
3rd Chamber,  
dated 30 May 1986<sup>2)</sup>

Vice-president: Mr Gougé  
Judge: Mrs Mandel  
Judge: Mrs Pierrard

Article: 13 and 16 of  
Law No. 77-683 on the application of  
the EPC

Article: 99 to 102 EPC

Keyword: "Infringement of a national  
patent serving as basis for a European  
patent" - "Stay of proceedings pending  
outcome of opposition before the EPO"

Headnote

*A court hearing a case of infringement  
of a French patent relating to the same  
invention as a European patent granted*

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Suisse: Jurisprudence

Décision du *Handelsgericht*  
(Tribunal de commerce) du  
canton de Zurich, en date du  
6 août 1985<sup>1)</sup>

Référence: *Bügeleisen* (Fer à  
repasser)

Article: 36, 77 et 128 de la Loi  
fédérale sur les brevets d'invention

Article: 100 et 138 CBE

Mot-clé: "Mesures provisionnelles  
ordonnées pour cause de contrefaçon  
d'un brevet européen" - "Suspension  
de la procédure" - "Présomption de  
validité du brevet européen"

Sommaire

*Dans une procédure intentée en vue  
de faire ordonner des mesures provi-  
sionnelles pour cause de contrefaçon  
d'un brevet européen, il convient  
d'admettre la validité de ce brevet et  
une suspension de la procédure ne  
peut être envisagée tant que la nullité  
du brevet européen n'a pas été rendue  
suffisamment vraisemblable. En tout  
état de cause, pour administrer un tel  
commencement de preuve, il ne suffit  
pas de faire valoir qu'une procédure  
d'opposition engagée contre un brevet  
national parallèle a abouti en première  
instance.*

France: Jurisprudence

Jugement du *Tribunal de  
grande instance de Paris*  
(3<sup>e</sup> Chambre)  
du 30 mai 1986<sup>2)</sup>

Vice-Président: M. Gougé  
Juge: Mme Mandel  
Juge: Mme Pierrard

Article: 13 et 16 de la  
loi n° 77-683 relative à l'application de  
la CBE

Article: 99 à 102 CBE

Mot-clé: "Contrefaçon d'un brevet  
national servant de support à un  
brevet européen" - "Sursis à statuer  
pendant la procédure d'opposition  
devant l'OEB"

Sommaire

*Le tribunal saisi d'une action en  
contrefaçon d'un brevet français qui  
couvre la même invention qu'un brevet*

<sup>1)</sup> Die Entscheidung ist auszugsweise in GRUR  
Int. 1987, 874 veröffentlicht.

<sup>2)</sup> Übersetzung des amtlichen, für die Veröffent-  
lichung leicht gekürzten Textes. Leitsatz vom  
EPA abgefaßt.

<sup>1)</sup> Extracts in the original German published in  
GRUR Int. 1987, 874.

<sup>2)</sup> Translation of official text, slightly abridged  
for publication. Headnote drawn up by the  
EPO.

<sup>1)</sup> Des extraits de cette décision ont été publiés  
dans GRUR Int. 1987, 874.

<sup>2)</sup> Texte officiel du jugement, légèrement abrégé  
aux fins de la publication. Sommaire rédigé  
par l'OEB.

zung zum Gegenstand hat wie ein demselben Erfinder erteiltes europäisches Patent mit demselben Prioritätstag, gegen das beim EPA Einspruch eingelegt wurde, setzt seine Entscheidung bis zum Abschluß des Einspruchsverfahrens aus, mit dem das europäische Patent aufrechterhalten oder widerrufen wird.

### Sachverhalt und Anträge

Die Firma Doré-Doré hat am 2. April 1985 Klage erhoben gegen die Firmen Olivier Guille et Fils und Galeries Lafayette. Mit der Klage wird die Feststellung begehrt, daß die Firma Guille mit der patentgemäßen Herstellung und dem Verkauf von Strümpfen mit patentgemäßen Merkmalen die Ansprüche 1, 3, 4, 12, 13 und 14 des französischen Patents Nr. 8120298 verletzt hat, dessen Inhaber die Klägerin ist. (...)

Am 7. März 1986 hat die Firma Guille beantragt, die Entscheidung bis zu dem Zeitpunkt auszusetzen, zu dem das französische Patent Nr. 8120298 gemäß Artikel 13 des Gesetzes vom 30. Juni 1977 seine Wirkung verliert oder die europäische Patentanmeldung, die sich auf das französische Patent stützt, zurückgewiesen oder zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt oder das europäische Patent widerrufen wird.

Die Firma Doré-Doré ihrerseits hat mit Schriftsatz vom 23. April 1986 erwidert, daß sie keine andere Wahl habe, als sich diesem Antrag auf Aussetzung zu beugen.

### Entscheidungsgründe

Gemäß Artikel 16 des Gesetzes Nr. 77-683 vom 30. Juni 1977 setzt das Gericht, dem eine Klage wegen Verletzung eines französischen Patents vorliegt, das die gleiche Erfindung zum Gegenstand hat wie ein von demselben Erfinder angemeldetes oder diesem oder seinem Rechtsnachfolger erteiltes europäisches Patent mit demselben Prioritätstag, die Entscheidung bis zu dem Zeitpunkt aus, zu dem das französische Patent gemäß Artikel 13 seine Wirkung verliert oder die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wird.

Die Firma Guille hat, wie aus den vorgelegten Unterlagen hervorgeht und auch nicht bestritten wird, Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 78720 eingelegt, das dieselbe Erfindung zum Gegenstand hat wie das im vorliegenden Fall geltend gemachte französische Patent Nr. 8120298; dieser Einspruch ist vom Europäischen Patentamt für zulässig befunden worden.

Somit ist Artikel 16 des vorstehend genannten Gesetzes anwendbar.

Da aufgrund des Einspruchsverfahrens das Gericht nicht mehr erkennen kann, ist die Sache aus dem Streitsachenverzeichnis zu streichen; es obliegt den Parteien, alle unterbrechenden Handlungen vorzunehmen, um eine Rechtsverwirkung zu vermeiden; bei Ablauf der Fristen beantragt die betreibende Partei mit formlosem Schreiben die Wiederaufnahme in das Streitsachenverzeichnis; die Entscheidung über die Kosten bleibt vorbehalten.

to the same inventor and having the same priority date and which is the subject of opposition before the EPO shall stay proceedings until such time as a decision is given in the matter of opposition and the European patent maintained or revoked.

### Summary of Facts and Submissions

On 2 April 1985 the Doré-Doré company brought an action against Olivier Guille et Fils and Galeries Lafayette seeking judgment to the effect that Guille, in manufacturing socks using a patented process and selling them, had infringed Claims 1, 3, 4, 12, 13 and 14 of French patent No. 8120298 of which the plaintiffs are proprietors. (...)

On 7 March 1986, Guille applied for a stay of proceedings until such time as French patent No. 8120298 would cease to have effect in accordance with Article 13 of the Law of 30 June 1977, or until the European patent application based on the French patent was refused, withdrawn or deemed withdrawn, or the European patent revoked.

In their pleading dated 23 April 1986, Doré-Doré replied that they had no alternative but to comply with the request that proceedings be stayed.

### Reasons for the Decision

Article 16 of Law No. 77-683 of 30 June 1977 provides that a court hearing a case of infringement of a French patent relating to the same invention as a European patent applied for by the same inventor or granted to him or his successor in title with the same priority date shall stay proceedings until such time as the French patent ceases to have effect in accordance with Article 13 or until the European patent application is refused.

It is clear from the documentary evidence and not contested that Guille filed notice of opposition to European patent No. 78720 which relates to the same invention as French patent No. 8120298 here invoked and the opposition was declared admissible by the European Patent Office.

Article 16 of the aforementioned Law thus applies.

The court being no longer *forum conveniens* by reason of the opposition the case must be removed from the list and it is a matter for the parties to take the necessary measures to avoid prescription; upon expiry of the time limits the plaintiff shall by ordinary letter request that the case be restored to the list; and judgment on costs shall be postponed.

européen délivré au même inventeur avec la même date de priorité et ayant fait l'objet d'une opposition devant l'OEB, surseoit à statuer jusqu'à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu ou révoqué.

### Exposé des faits et conclusions

La Société Doré-Doré a assigné, le 2 avril 1985, les Sociétés Olivier Guille et Fils et Galeries Lafayette. Cette assignation avait pour objet de faire juger que la Société Guille, en fabriquant selon procédé breveté et en vendant des chaussettes reproduisant des caractéristiques brevetées avait contrefait les revendications 1, 3, 4, 12, 13 et 14 du brevet français n° 8120298 dont la demanderesse est titulaire. (...)

Le 7 mars 1986, la société Guille a, par conclusions, demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français 8120298 cessera de produire ses effets aux termes de l'article 13 de la loi du 30 juin 1977 ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen, dont le brevet français est le support, sera rejetée, retirée ou réputée retirée ou le brevet européen révoqué.

Par ses conclusions du 23 avril 1986, la société Doré-Doré a répondu qu'elle ne pouvait que s'incliner devant cette demande de sursis.

### Motifs de la décision

Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 77-683 du 30 juin 1977 le Tribunal, saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet français qui couvre la même invention qu'un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant cause avec la même date de priorité, sursoit à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l'article 13 ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée;

Attendu qu'il résulte des pièces produites et qu'il n'est pas contesté que la Société Guille a formulé une opposition contre le brevet européen n° 78720 qui couvre la même invention que le brevet français n° 8120298 invoqué dans la présente instance; que cette opposition a été déclarée recevable par l'Office européen des brevets;

Attendu que l'article 16 de la loi précitée est donc applicable;

Attendu que le Tribunal n'ayant plus, en raison de la procédure d'opposition la maîtrise de l'instance, il convient de radier l'affaire; qu'il appartiendra aux parties d'effectuer tous actes interruptifs pour éviter la péremption; qu'à l'expiration des délais la partie la plus diligente sollicitera, par simple lettre le rétablissement au rôle; que les dépens seront réservés;

Aus diesen Gründen ergeht folgendes Urteil:

Die Entscheidung wird ausgesetzt, bis das streitige französische Patent gemäß Artikel 13 des Gesetzes vom 30. Juni 1977 seine Wirkung verliert oder die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt oder das europäische Patent widerrufen wird.<sup>1)</sup> (...)

For these reasons the court, having duly heard the parties,

orders that proceedings be stayed until such time as the French patent concerned ceases to have effect in accordance with Article 13 of the Law of 30 June 1977 or until the European patent application is refused, withdrawn or deemed withdrawn, or the European patent revoked<sup>1)</sup> (...)

Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement,

Dit qu'il est sursis à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français invoqué cessera de produire ses effets aux termes de l'article 13 de la loi du 30 juin 1977 ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen sera rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué.<sup>1)</sup> (...)

### Urteil des Tribunal de grande instance (Landgericht) Rennes vom 23. Juni 1986<sup>2)</sup>

Präsidentin: Frau Burdeau

Artikel: 55 des Gesetzes über Erfindungspatente

Artikel: 99 - 102, 106 EPÜ

Schlagwort: "Verletzung eines europäischen Patents" - "Aussetzung der Entscheidung bis zum Abschluß des Einspruchsverfahrens vor dem EPA"

#### Leitsatz

Das Gericht, bei dem eine Klage wegen Verletzung eines europäischen Patents anhängig ist, gegen das beim EPA Einspruch eingelegt wurde, setzt seine Entscheidung bis zum Erlaß einer rechtskräftigen Entscheidung durch die Einspruchsabteilung aus.

#### Sachverhalt und Anträge

Die Firma Machinefabriek G. J. Nijhuis B. V. ist Inhaberin des am 24. Juni 1980 angemeldeten europäischen Patents Nr. 21 548 mit der Bezeichnung "Gerät zur elektrischen Betäubung von Schlachtieren, insbesondere Schweinen"; sie ist auch Inhaberin des europäischen Patents Nr. 19 333 mit der Bezeichnung "Apparat zum Betäuben von Schlachtvieh, beispielsweise Schweinen, vor dem Schlachten".

Nachdem sie davon Kenntnis erlangt hatte, daß die Firma Normandie Manutention (Norman) Vorrichtungen herstellt und vertreibt, die dieselben Merkmale aufweisen wie die vorstehend genannten Patente, strengte die Firma Nijhuis gegen die Firma Norman eine Klage wegen Patentverletzung an.

Die Firma Norman hat beantragt, die Entscheidung auszusetzen, bis die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts über die Einsprüche gegen die Patente der Firma Nijhuis entschieden hat. (...)

Die Firma Nijhuis hat sich diesem Antrag angeschlossen. (...)

### Judgment of the Tribunal de grande instance (First Instance Court), Rennes dated 23 June 1986<sup>2)</sup>

President: Mrs Burdeau

Article: 55 of the Law on Patents of Invention

Article: 99 to 102, 106 EPC

Keyword: "Infringement of a European patent" - "Stay of proceedings pending outcome of opposition before the EPO"

#### Headnote

A court hearing a case of infringement of a European patent which is the subject of opposition before the EPO shall stay proceedings until the Opposition Division takes a final decision.

#### Summary of Facts and Submissions

Machinefabriek G.J. Nijhuis B.V. is the proprietor of European patent No. 21 548, applied for on 24 June 1980 for "An apparatus for electrically stunning animals to be slaughtered, in particular pigs", and No. 19 333 for "An apparatus for stunning animals to be slaughtered, such as pigs".

Learning that Normandie Manutention (Norman) was manufacturing and selling installations with the features of the above patents, the Nijhuis company took action for infringement.

The Norman company requested a stay of proceedings pending the decision of the Opposition Division of the European Patent Office in opposition proceedings against Nijhuis patents. (...)

The Nijhuis company endorsed this request. (...)

### Jugement du Tribunal de grande instance de Rennes du 23 juin 1986<sup>2)</sup>

Président: Mme Burdeau

Article: 55 de la Loi sur les brevets d'invention

Article: 99 à 102, 106 CBE

Mot-clé: "Contrefaçon d'un brevet européen" - "Sursis à statuer pendant la procédure d'opposition devant l'OEB"

#### Sommaire

Le tribunal saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet européen ayant fait l'objet d'une opposition devant l'OEB surseoit à statuer jusqu'à ce que la division d'opposition ait rendu une décision définitive.

#### Exposé des faits et conclusions

La société Machinefabriek G. J. Nijhuis B.V. est titulaire et propriétaire du brevet européen n° 21 548 déposé le 24 juin 1980, ayant pour titre "appareil pour assommer par voie électrique des bêtes de boucherie, en particulier des cochons"; elle est également titulaire et propriétaire du brevet européen n° 19 333 ayant pour titre "appareil pour étourdir des animaux tels que les porcs avant l'abattage".

Ayant eu connaissance de ce que la société Normandie Manutention (Norman) fabriquait et offrait à la vente des installations reproduisant les caractéristiques des brevets susvisés la société Nijhuis a engagé contre elle une action en contrefaçon.

La société Norman a sollicité le sursis à statuer jusqu'à la décision rendue par la Division d'opposition de l'Office européen des brevets, dans la procédure d'opposition élevée à l'encontre des brevets dont est titulaire la société Nijhuis. (...)

La société Nijhuis s'est associée à cette demande. (...)

<sup>1)</sup> Das Einspruchsverfahren vor dem EPA war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Amtsblattes noch nicht abgeschlossen.

<sup>2)</sup> Übersetzung des amtlichen, für die Veröffentlichung leicht gekürzten Textes. Der vollständige Text ist in PIBD (*Propriété industrielle Bulletin documentaire*) 1988, III, 303 veröffentlicht. Leitsatz vom EPA abgefaßt.

<sup>1)</sup> Opposition proceedings before the EPO are not yet terminated at the date of publication of this OJ.

<sup>2)</sup> Translation of official text, slightly abridged for publication. The full text is published in PIBD (*Propriété industrielle Bulletin documentaire*) 1988, III, 303. Headnote drawn up by the EPO.

<sup>1)</sup> La procédure d'opposition devant l'OEB n'est pas encore terminée à la date de publication du présent JO.

<sup>2)</sup> Texte officiel du jugement, légèrement abrégé aux fins de la publication. Le texte intégral a été publié dans PIBD (*Propriété industrielle Bulletin documentaire*) 1988, III, 303. Sommaire rédigé par l'OEB.



**Entscheidungsgründe**

Nach Artikel 55 des Gesetzes vom 2. Januar 1968 in der Fassung des Gesetzes vom 13. Juli 1978 setzt das Gericht, bei dem eine Klage wegen Verletzung eines Patents anhängig ist, seine Entscheidung bis zur Erteilung des Patents aus.

Angeichts des Einspruchsverfahrens, das gegen die beiden Patente der Firma Nijhuis angestrengt wurde, können diese Patente im vorliegenden Fall nicht als endgültig erteilt betrachtet werden; unter diesen Umständen ist die Aussetzung der Entscheidung geboten. (...)

Aus den vorstehend genannten Gründen setzt das Gericht seine Entscheidung bis zum Erlaß einer rechtskräftigen Entscheidung durch die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts im Verfahren gegen die europäischen Patente Nr. 21548 und 19333 aus<sup>1)</sup>.

---

**Urteil der 1. Zivilkammer des Tribunal de grande instance (Landgericht), Straßburg vom 2. Februar 1988<sup>2)</sup>**

Präsident: Herr Kiefer  
Richter: Herr Litique  
Richterin: Frau Beguery

**Artikel: 16 des Gesetzes Nr. 77-683 betreffend die Anwendung des EPÜ**

**Artikel: 99 - 102, 106 EPÜ**

**Schlagwort: "Verletzung eines europäischen Patents" - "Aussetzung der Entscheidung bis zum Abschluß des Einspruchsverfahrens vor dem EPA"**

**Leitsatz**

*Ein Gericht, bei dem eine Klage wegen Verletzung eines europäischen Patents anhängig ist, gegen das beim EPA Einspruch eingelegt worden ist, ist nicht verpflichtet, das Verfahren auszusetzen, wenn für dieselbe Erfindung kein französisches Patent vorliegt. Wegen der langen Dauer des Einspruchsverfahrens vor dem EPA ist eine Aussetzung der Entscheidung aus Gründen der Prozeßökonomie nicht angebracht.*

**Sachverhalt und Anträge**

Am 17. Mai 1983 hat die schweizerische Firma ETA beim Europäischen Patentamt eine Patentanmeldung für eine Armbanduhr eingereicht, deren Armband durch ein Scharnier mit dem

**Reasons for the Decision**

Under Article 55 of the Law of 2 January 1968 as amended by the Law of 13 July 1978 a tribunal hearing an action for infringement must stay proceedings pending grant of the patent.

Since both the Nijhuis company's patents are the subject of opposition neither can be regarded as definitively granted, and the proceedings must therefore be stayed. (...)

Accordingly, the court stays the proceedings until such time as the Opposition Division of the European Patent Office has taken a final decision regarding European patents Nos. 21548 and 19333<sup>1)</sup>.

---

**Judgment of the Tribunal de grande instance (First Instance Court), Strasbourg (1st Civil Chamber), dated 2 February 1988<sup>2)</sup>**

President: Mr Kieffer  
Judge: Mr Litique  
Judge: Miss Beguery

**Article: 16 of Law No. 77-683 on the application of the EPC**

**Article: 99 to 102, 106 EPC**

**Keyword: "Infringement of a European patent" - "Stay of proceedings pending outcome of opposition before the EPO"**

**Headnote**

*A court hearing a case of infringement of a European patent to which opposition has been filed before the EPO is not obliged to stay proceedings if no French patent exists for the same invention. If the law is to be administered properly it is inappropriate to stay proceedings given the long duration of the opposition procedure before the EPO.*

**Summary of Facts and Submissions**

On 17 May 1983 the Swiss company ETA filed with the European Patent Office a patent application to protect a wrist watch whose strap is attached to the watch case by a hinge. The appli-

**Motifs de la décision**

L'article 55 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 13 juillet 1978 prévoit que le tribunal saisi d'une action en contrefaçon surseoit à statuer jusqu'à la délivrance du brevet.

En l'espèce, compte tenu de la procédure d'opposition dont font l'objet les deux brevets de la société Nijhuis, on ne peut considérer ces brevets comme définitivement délivrés; dans ces conditions le sursis à statuer s'impose. (...)

En conséquence de ce qui précède, le tribunal surseoit à statuer jusqu'à ce que la Division d'opposition de l'Office européen des brevets ait rendu une décision définitive dans la procédure élevée à l'encontre des brevets européens n<sup>os</sup> 21548 et 19333<sup>1)</sup>.

---

**Jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg (1<sup>re</sup> Chambre civile) du 2 février 1988<sup>2)</sup>**

Président: M. Kieffer  
Juge: M. Litique  
Juge: Mlle Beguery

**Article: 16 de la loi n° 77-683 relative à l'application de la CBE**

**Article: 99 à 102, 106 CBE**

**Mot-clé: "Contrefaçon d'un brevet européen" - "Sursis à statuer pendant la procédure d'opposition devant l'OEB"**

**Sommaire**

*Le Tribunal saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet européen ayant fait l'objet d'une opposition devant l'OEB n'a aucune obligation de surseoir à statuer en l'absence de tout brevet français couvrant la même invention. Pour une bonne administration de la justice, il est inopportun de surseoir à statuer eu égard à la longue durée de la procédure d'opposition devant l'OEB.*

**Exposé des faits et conclusions**

Le 17 mai 1983 la société de droit suisse ETA a déposé à l'Office européen des brevets une demande de brevet pour protéger une montre-bracelet dont le bracelet est attaché au boîtier

<sup>1)</sup> Der Einspruch gegen das erstgenannte Patent ist mit Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 16. März 1986 rechtskräftig zurückgewiesen worden. Was das zweite Patent betrifft, so war das Einspruchsverfahren im Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Amtsblatts noch nicht abgeschlossen.

<sup>2)</sup> Übersetzung des amtlichen Textes. Leitsatz vom EPA abgefaßt.

<sup>1)</sup> The opposition to the first patent has since been refused by a decision of the Opposition Division dated 16 March 1986 that has become final, but opposition proceedings regarding the second were still in progress at the time of publication of this OJ.

<sup>2)</sup> Translation of official text. Headnote drawn up by the EPO.

<sup>1)</sup> L'opposition contre le premier de ces brevets a été rejetée par décision de la Division d'opposition du 16 mars 1986 devenue définitive. Par contre, la procédure d'opposition concernant le second brevet n'est pas encore terminée à la date de publication du présent JO.

<sup>2)</sup> Texte officiel du jugement. Sommaire rédigé par l'OEB.

Uhrgehäuse verbunden ist. Die Anmeldung ist am 11. Januar 1984 veröffentlicht worden.

Auf die Anmeldung wurde ein europäisches Patent erteilt und auf die Erteilung am 14. Januar 1987 im Europäischen Patentblatt hingewiesen. Am 28. August 1987 hat die deutsche Firma Piranha Marketing gegen das Patent Einspruch eingelegt.

Auf Antrag der Firma ETA wurde in den Geschäftsräumen der Firma Pira France, deren Inhaberin Béatrice Burgun ist, eine beweisichernde Beschlagnahme (saisie-contrefaçon) durchgeführt. Frau Burgun räumt ein, daß sie in Frankreich Erzeugnisse vertreibt, die ihr von der Firma Piranha Marketing geliefert werden.

Mit ihrer am 15. Dezember 1986 zugestellten Klage begehrt die Firma ETA Feststellung, daß Frau Burgun der Patentverletzung schuldig sei.

Die Beklagte hat die Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung im Einspruchsverfahren beantragt; die Firma ETA hat sich diesem Antrag widersetzt.

#### Entscheidungsgründe

Auf den vorliegenden Fall sind die Rechtsvorschriften des Münchener Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 und des französischen Gesetzes vom 30. Juni 1977 betreffend die Anwendung dieses Übereinkommens anzuwenden.

Das Gesetz vom 30. Juni 1977 sieht in Artikel 16 eine Aussetzung des Verfahrens nur im Falle einer "Klage wegen Verletzung eines französischen Patents, das dieselbe Erfindung zum Gegenstand hat wie ein europäisches Patent", vor, wenn die Möglichkeit besteht, daß die europäische Patentanmeldung nicht zum Patent führt, zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt oder das Patent nach einem Einspruch widerrufen wird. Dies ist hier nicht der Fall, da kein französisches Patent für dieselbe Erfindung erteilt worden ist.

Das in Artikel 99 ff. EPÜ geregelte Einspruchsverfahren schreibt nicht vor, daß ein Gericht, bei dem eine Klage wegen Verletzung eines europäischen Patents anhängig ist, die Entscheidung für die Dauer des Einspruchsverfahrens aussetzen muß. Es kann sich hier nicht um ein Versehen handeln, da Artikel 106 EPÜ ausdrücklich vorsieht, daß die Beschwerde vor der Beschwerdekammer aufschiebende Wirkung hat.

Somit besteht keine rechtliche Verpflichtung zur Aussetzung des Verfahrens. Wegen der langen Dauer des Einspruchsverfahrens ist es aus Gründen der Prozeßökonomie nicht angebracht, dem Antrag der Beklagten stattzugeben.

Aus diesen Gründen weist das Gericht den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens zurück. (...)

ation was published on 11 January 1984.

A European patent was granted and mentioned in the European Patent Bulletin on 14 January 1987. The German company Piranha Marketing filed opposition to this patent on 28 August 1987.

At the request of ETA, articles allegedly infringing the patent were seized on 10 December 1986 on the premises of Pira France, a business registered under the name of Béatrice Burgun. The latter acknowledges that she markets in France products supplied to her by Piranha Marketing.

In a writ of summons served on 15 December 1986, ETA submitted that B. Burgun had committed an infringement.

The defendant requested a stay of proceedings pending the outcome of the opposition procedure. ETA opposed this.

#### Reasons for the Decision

The case is covered by the provisions of the Munich Convention of 5 October 1973 and of the French law of 30 June 1977 on the application of the said Convention.

The law of 30 June 1977 requires the court to stay proceedings only in Article 16, which provides for "proceedings for the infringement of a French patent which covers the same invention as a European patent" in cases where the latter may be refused, withdrawn or deemed withdrawn, or revoked following opposition. This is not the case here since no French patent exists for the same invention.

The opposition procedure provided for in Article 99 et seq. of the Munich Convention does not require a court hearing a case of infringement of a European patent to stay proceedings during the opposition procedure. This cannot have been an oversight since Article 106 of the same Convention expressly lays down that an appeal during proceedings before the Board of Appeal has suspensive effect.

There is therefore no legal obligation to stay proceedings. If the law is to be administered properly it would be inappropriate to meet the defendant's requests owing to the very long time it takes the Opposition Division to arrive at a ruling.

For these reasons, the Court rejects the request for a stay of proceedings. (...)

de montre par une charnière. Ce dépôt a été publié le 11 janvier 1984;

Un brevet européen a été délivré et publié au Bulletin européen des brevets le 14 janvier 1987. Le 28 août 1987 la société de droit allemand Piranha Marketing a formé opposition audit brevet;

A la demande de la société ETA fut pratiquée le 10 décembre 1986 une saisie-contrefaçon dans les locaux de Pira France, affaire en nom personnel de Béatrice Burgun. Cette personne admet commercialiser en France des produits qui lui sont fournis par Piranha Marketing;

Par assignation délivrée le 15 décembre 1986 la société ETA a pris des conclusions tendant à déclarer B. Burgun coupable de contrefaçon;

La défenderesse a conclu au sursis à statuer en attendant l'issue de la procédure d'opposition, ce à quoi ETA s'est opposée.

#### Motifs de la décision

Est applicable en l'espèce l'ensemble des règles de droit résultant de la convention de Munich du 5 octobre 1973 et de la loi française du 30 juin 1977 relative à l'application de ladite convention;

La loi du 30 juin 1977 n'impose au Tribunal de surseoir à statuer que dans son article 16 qui prévoit une "action en contrefaçon d'un brevet français qui couvre la même invention qu'un brevet européen" lorsque le brevet européen risque de ne pas être délivré, d'être retiré ou réputé tel, ou d'être révoqué suite à une opposition. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'aucun brevet français couvrant la même invention n'a été obtenu;

La procédure d'opposition contenue dans l'article 99 et suivants de la Convention de Munich n'impose pas au Tribunal saisi d'une demande basée sur la contrefaçon d'un brevet européen de surseoir à statuer pendant la procédure. Il ne peut s'agir d'un oubli puisque l'article 106 de la même convention prévoit expressément que le recours pendant la procédure devant la Chambre des recours est suspensif;

Il n'existe donc aucune obligation légale de surseoir à statuer. Pour une bonne administration de la justice, il est inopportun de faire suite aux conclusions de la défenderesse eu égard aux délais très longs nécessaires à la Division d'opposition pour se prononcer;

Par ces motifs, le Tribunal rejette la demande tendant au sursis à statuer. (...)

## Niederlande: Rechtsprechung

Entscheidung des  
*Gerechtshof*  
(Berufungsgericht) Den Haag,  
3. Kammer, vom 29. Oktober  
1986<sup>1)</sup>

Stichwort: Fusilade

Artikel: 43 A, 51 (2), (3) und (5), 56 (3)  
PatG 1979

Artikel: 2 (2), 54 (3) und 138 EPÜ

Schlagwort: "Verletzung eines europäischen Patents" - "Rechte aus dem europäischen Patent" - "Nichtigerklärung eines europäischen Patents" - "Aussetzung des Verletzungsverfahrens wegen Anhängigkeit eines Nichtigkeitsverfahrens" - "prima-facie-Nichtigkeit" - "Rückwirkung der Nichtigerklärung" - "Berücksichtigung älterer nationaler Patentanmeldungen"

Leitsätze

I. Der Inhaber eines niederländischen Patents kann seine Rechte aus dem Patent, unabhängig vom Grad der Wahrscheinlichkeit einer Nichtigerklärung, bis zu dem Zeitpunkt geltend machen, in dem die Nichtigkeit des Patents zum ersten Mal vom Gericht ausgesprochen wird<sup>2)</sup>. Für eine Aussetzung des Verfahrens in der Zeit vor dieser Nichtigerklärung ist daher kein Raum

II. Die Aussetzung eines Verletzungsverfahrens im Hinblick auf das niederländische Nichtigkeitsverfahren gegen ein europäisches Patent ist jedoch angebracht, wenn das Europäische Patentamt ältere Patentanmeldungen in den Niederlanden wegen Art. 54 (3) EPÜ nicht berücksichtigen durfte und die voraussichtliche Nichtigkeit des europäischen Patents nicht außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegt.

### Anmerkung der Redaktion:

Durch die Gesetzesnovelle vom 29. Mai 1987<sup>3)</sup>, die eine Reihe von Änderungen in das niederländische Patentgesetz eingeführt hat, wurde diese Entscheidung größtenteils überholt. Nach der neuen Fassung des Art. 51 (5) PatG entfaltet die Nichtigerklärung eines Patents rückwirkende Kraft. Unberührt davon bleiben rechtskräftige und vollstreckte Gerichtsentscheidungen sowie

## Netherlands: Case Law

Judgment of the *Gerechtshof*  
(Court of Appeal), The Hague,  
3rd Chamber, dated  
29 October 1986<sup>1)</sup>

Headword: Fusilade

Article: 43A, 51 (2), (3) and (5), 56 (3)  
of the 1979 Patents Act

Article: 2 (2), 54 (3) and 138 EPC

Keyword: "Infringement of a European patent" - "Rights conferred by a European patent" - "Revocation of a European patent" - "Stay of infringement proceedings pending outcome of revocation proceedings" - "Prima facie revocability" - "Retrospective effect of revocation" - "Consideration of prior national applications"

Headnote

I. The proprietor of a Netherlands patent can enforce his rights under that patent, whatever the likelihood of its revocation, until it is initially revoked<sup>2)</sup>. To stay proceedings prior to revocation is therefore inappropriate.

II. It is however appropriate to stay proceedings on an issue of infringement pending the outcome of revocation proceedings against a European patent before a Netherlands court if the European Patent Office was prevented by Article 54 (3) EPC from considering prior national applications and it is not improbable that the European patent will be revoked.

### Editor's note:

This judgment has been largely superseded by the Law of 29 May 1987<sup>3)</sup> making a number of changes in the Netherlands Patents Act. Under new Article 51 (5) revocation of a patent now has retrospective effect. This does not however apply to judgments that have become final and been enforced as well, in principle, to contracts concluded and fulfilled prior to revocation

## Pays-Bas: Jurisprudence

Décision de la *Gerechtshof*  
(Cour d'appel) de La Haye,  
3<sup>e</sup> chambre, en date du  
29 octobre 1986<sup>1)</sup>

Référence: Fusilade

Article: 43 A, 51 (2), (3) et (5), 56 (3)  
de la loi sur les brevets de 1979

Article: 2 (2), 54 (3) et 138 CBE

Mot-clé: "Contrefaçon d'un brevet européen" - "Droits conférés par le brevet européen" - "Annulation d'un brevet européen" - "Sursis à statuer dans un litige en matière de contrefaçon en raison d'une instance en nullité" - "Nullité apparente" - "Effet rétroactif de l'annulation" - "Prise en compte de demandes nationales antérieures"

Sommaire

I. Le titulaire d'un brevet néerlandais peut faire valoir les droits qui lui sont conférés par ce brevet, quel que soit le degré de probabilité d'une annulation, jusqu'au moment où l'annulation du brevet est prononcée pour la première fois par un tribunal<sup>2)</sup>. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans un litige en matière de contrefaçon au cours de la période précédant cette annulation.

II. Il convient toutefois de surseoir à statuer dans un litige en matière de contrefaçon, en raison d'une procédure d'annulation intentée aux Pays-Bas à l'encontre d'un brevet européen, si l'Office européen des brevets n'a pas pu prendre en considération au titre de l'article 54 (3) CBE des demandes antérieures de brevet déposées aux Pays-Bas et si le risque d'une annulation probable du brevet européen n'est pas à exclure.

### Note de la rédaction:

La présente décision constitue, dans une large mesure, une jurisprudence dépassée depuis qu'est entrée en vigueur la loi du 29 mai 1987<sup>3)</sup> portant modification de la loi néerlandaise sur les brevets. Le nouvel article 51 (5) de la loi sur les brevets dispose que l'annulation d'un brevet a un effet rétroactif. Ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions de justice passées

<sup>1)</sup> Der Originaltext der Entscheidung ist in *Bijblad Industriële Eigendom* 1987, 85 abgedruckt und in deutscher Übersetzung auszugsweise in GRUR Int. 1988, 259 veröffentlicht.

<sup>2)</sup> Diese Rechtsauffassung ist kürzlich vom *Hoge Raad* (Kassationshof) bestätigt worden: Entscheidung vom 13. Mai 1988, *Rechtspraak van de week* 1988, 420.

<sup>3)</sup> *Staatsblad* 1987, 316; siehe den Bericht in ABl. EPA 1988, 197. Der Text des Änderungsgesetzes ist in *Bijblad Industriële Eigendom* 1987, 234 veröffentlicht.

<sup>1)</sup> The judgment itself is published in *Bijblad Industriële Eigendom* 1987, 85, and extracts in German in GRUR Int. 1988, 259.

<sup>2)</sup> This opinion has recently been confirmed by the *Hoge Raad* (Supreme Court), see decision of 13 May 1988, *Rechtspraak van de week* 1988, 420.

<sup>3)</sup> *Staatsblad* 1987, 316; see report in OJ EPO 1988, 197. The text of the Amending Law is published in the *Bijblad Industriële Eigendom* 1987, 234.

<sup>1)</sup> Le texte original de la décision figure dans le *Bijblad Industriële Eigendom* 1987, 85, et sa traduction en allemand a été publiée sous forme d'extraits dans le GRUR Int. 1988, 259.

<sup>2)</sup> Cette opinion a été confirmée par la *Hoge Raad* (Cour de cassation) dans une décision en date du 13 mai 1988, *Rechtspraak van de week* 1988, 420.

<sup>3)</sup> *Staatsblad* 1987, 316; cf. article publié à ce sujet dans le JO OEB 1988, 197. Le texte de la loi modificative figure également dans le *Bijblad Industriële Eigendom* 1987, 234.

- grundsätzlich - vor der Nichtigerklärung geschlossene Verträge, soweit sie vor der Nichtigerklärung erfüllt worden sind (Art. 51 (6) PatG neue Fassung). Die Wirkungen der Nichtigerklärung eines - nationalen oder europäischen - Patents, das vor dem 1. Dezember 1987 erteilt worden ist, gelten erst von diesem Zeitpunkt an<sup>4)</sup>.

(new Article 51 (6)). Revocation of a patent - national or European - granted before 1 December 1987 only takes effect from that date<sup>4)</sup>.

en force de chose jugée et exécutées et, en principe, aux contrats conclus avant l'annulation, dans la mesure où ils ont été exécutés avant l'annulation (nouvel article 51 (6) de la loi sur les brevets). Les effets de l'annulation d'un brevet - national ou européen - délivré avant le 1er décembre 1987 ne se produisent qu'à compter de cette date<sup>4)</sup>.

---

<sup>4)</sup> Übergangsbestimmung VI Abs. 2 des Gesetzes vom 29. Mai 1987 in Verbindung mit der Königlichen Verordnung vom 27. Oktober 1987, veröffentlicht in *Bijblad Industriële Eigendom* 1987, 314.

---

<sup>4)</sup> Transitional provision VI(2) of the Law of 29 May 1987 in conjunction with the Royal Decree of 27 October 1987, published in the *Bijblad Industriële Eigendom* 1987, 314.

---

<sup>4)</sup> Disposition transitoire VI, paragraphe 2, de la loi du 29 mai 1987 ensemble le décret royal du 27 octobre 1987, publié dans le *Bijblad Industriële Eigendom*, 1987, 314.

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

## PCT

**Änderung der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT**

Aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Präsidenten des EPA und dem Generaldirektor der WIPO werden die Anhänge B und C der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT<sup>1)</sup> mit Wirkung vom **1. Oktober 1988** wie folgt geändert:

**1. Anhang B: Von der Recherche oder Prüfung nicht ausgeschlossene Gegenstände**

Anhang B erhält folgenden neuen Wortlaut:

*"Von der Recherche oder Prüfung nicht ausgeschlossene Gegenstände*

Folgende in Regel 39.1 bzw. Regel 67.1 aufgeführte Gegenstände sind gemäß Artikel 4 der Vereinbarung nicht von der Recherche oder Prüfung ausgeschlossen:

alle Gegenstände, für die in Anwendung der entsprechenden Bestimmungen des Übereinkommens im Rahmen des europäischen Patenterteilungsverfahrens eine Recherche oder Prüfung durchgeführt wird."

Diese Änderung soll die vom EPA bereits geübte anmelderfreundliche Praxis der Gleichbehandlung internationaler und europäischer Anmeldungen bezüglich der von der Recherche oder Prüfung ausgeschlossenen Gegenstände rechtlich verankern. Hiervon nicht schlechthin ausgeschlossene Gegenstände betreffen z. B. Erfindungen mit Bezug zu Datenverarbeitungsprogrammen und Erfindungen der ersten oder zweiten medizinischen Indikation.

**2. Anhang C, Teil II, Absatz 5: Rückerstattung der Gebühr für die vorläufige Prüfung**

Anhang C, Teil II, Absatz 5 erhält folgenden Wortlaut:

"5. Wird die internationale Anmeldung oder der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung vor Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung zurückgenommen, so wird die für die vorläufige Prüfung entrichtete Gebühr zu 75% zurückerstattet."

Das EPA wird daher in Zukunft die Gebühr für die vorläufige Prüfung zu 75% zurückerstatten, wenn der Anmelder, obwohl der Antrag auf vorläufige Prüfung ordnungsgemäß gestellt wurde, diesen Antrag oder die internationale Anmeldung vor Beginn der Sachprüfung zurücknimmt, z. B. weil der Antrag auf vorläufige Prüfung erst nach Ablauf

## INTERNATIONAL TREATIES

## PCT

**Amendment of the Agreement between the EPO and WIPO under the PCT**

Pursuant to an agreement between the President of the EPO and the Director General of WIPO, Annexes B and C to the Agreement between the EPO and WIPO under the PCT<sup>1)</sup> are amended with effect from **1 October 1988** as follows:

**1. Annex B: Subject matter not excluded from search or examination**

This Annex now reads as follows:

*"Subject matter not excluded from search or examination*

The subject matter set forth in Rule 39.1 or Rule 67.1, which under Article 4 of the Agreement is not excluded from search or examination, is the following:

All subject matter searched or examined under the European patent grant procedure in application of the equivalent provisions of the Convention."

The purpose of this amendment is to formalise the EPO's existing practice helpful to applicants of treating international and European applications similarly as regards excluded subject-matter. Examples of fields in which the exclusions are not absolute are computer program-related inventions and a first or second medical use.

**2. Annex C, Part II, paragraph 5: Refund of the preliminary examination fee**

Annex C, Part II, paragraph 5 now reads as follows:

"(5) Where the international application or the demand is withdrawn before the start of the international preliminary examination, 75% of the amount of the preliminary examination fee paid shall be refunded."

In future, therefore, the EPO will refund 75% of the preliminary examination fee in cases where, having validly filed a demand for preliminary examination, the applicant withdraws that demand or the international application itself before substantive examination starts. This may, for example, be the case where an applicant realises that

## TRAITES INTERNATIONAUX

## PCT

**Modification de l'Accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT**

Le Président de l'OEB et le Directeur général de l'OMPI sont convenus de modifier comme suit les annexes B et C de l'accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT<sup>1)</sup>, avec effet à compter du **1<sup>er</sup> octobre 1988**:

**1. Annexe B: Objets non exclus de l'examen ou de la recherche**

Le texte de cette annexe est remplacé par ce qui suit:

*"Objets non exclus de l'examen ou de la recherche*

Les objets visés à la règle 39.1 ou à la règle 67.1 qui, conformément à l'article 4 de l'accord, ne sont pas exclus de la recherche ou de l'examen sont les suivants:

Tout objet qui, conformément à la pratique d'application des dispositions équivalentes de la Convention, est soumis à la recherche ou à l'examen dans la procédure de délivrance des brevets européens."

La modification a pour but de couler en un texte légal la pratique déjà suivie par l'OEB et favorable au déposant qui consiste à traiter de façon similaire les demandes internationales et les demandes européennes, du point de vue des objets exclus de la recherche et de l'examen. Les domaines dans lesquels les exclusions ne s'appliquent pas de façon absolue sont, par exemple, ceux des inventions liées à des programmes d'ordinateurs ainsi que des inventions relatives à la première ou seconde application thérapeutique.

**2. Annexe C, partie II, alinéa 5: Remboursement de la taxe d'examen préliminaire**

L'annexe C, partie II, alinéa 5 est remplacée par le texte suivant:

"5) Lorsque la demande internationale ou la demande d'examen préliminaire international est retirée avant le début de l'examen préliminaire international, 75% du montant de la taxe d'examen préliminaire qui a été acquitté est remboursé."

L'OEB remboursera donc à l'avenir la taxe d'examen préliminaire à raison de 75% lorsque, bien que la demande d'examen préliminaire ait été valablement présentée, le déposant la retire ou retire la demande internationale avant que l'examen quant au fond n'ait commencé, par exemple lorsqu'il constate que la demande d'examen prélimi-

<sup>1)</sup> Vgl. ABl. EPA 1987, 515.

<sup>1)</sup> See OJ EPO 1987, 515.

<sup>1)</sup> Cf. JO OEB 1987, 515.

der Frist von 19 Monaten seit dem Anmelde- oder Prioritätstag eingegangen ist.

Grundlage dieser neuen Praxis bei internationalen Anmeldungen ist die sinngemäße Anwendung des neuen, durch Beschluß des Verwaltungsrats der EPO vom 10. Juni 1988 eingefügten Artikels 10b (b) der Gebührenordnung, (vgl. ABI. EPA 1988, 293 und 354).

his demand for international preliminary examination was received after expiry of the 19-month period from the date of filing or priority.

This new practice is the result of the application by analogy to international applications of the new Article 10b (b) added to the Rules relating to Fees by decision of the EPO Administrative Council of 10 June 1988 (cf. OJ EPO 1988, 293 and 354).

naire a été reçue après l'expiration du délai de 19 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité.

Cette nouvelle pratique résulte d'une application par analogie aux demandes internationales de l'article 10ter (b) du règlement relatif aux taxes qui a été inséré par la décision du Conseil d'administration de l'OEB du 10 juin 1988 (cf. JO OEB 1988, 293 et 354).

**GEBÜHREN****Hinweise für die Zahlung von  
Gebühren, Auslagen und  
Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im Amtsblatt 5/1988, Seiten i-ix veröffentlicht.

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem in diesem Amtsblatt abgedruckten Hinweis haben sich nicht ergeben.

**FEES****Guidance for the payment of  
fees, costs and prices**

The fees guidance currently in force was published in Official Journal 5/1988, pages i-ix.

Amendments and additions to the guidance published in that Official Journal have not occurred.

**TAXES****Avis concernant le paiement  
de taxes, frais et tarifs de  
vente**

Le texte de l'avis actuellement applicable a été publié au Journal officiel n° 5/1988, pages i-ix.

Il n'a fait l'objet d'aucun changement depuis cette publication.



	<b>1 Tagungen im Rahmen der Europäischen Patentorganisation</b>	<b>1 European Patent Organisation Meetings</b>	<b>1 Réunions dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets</b>
	<b>EPA</b>	<b>EPO</b>	<b>OEB</b>
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 Pensionsreservefonds München	Investment Committee for the pension reserve fund Munich	Comité de placement du fonds de réserve pour pensions Munich
6.10.1988	Club 15 München	Club of 15 Munich	Club des 15 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
22.-23.11.1988	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances 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
8.-9.5.1989	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Barcelona	Council of the Institute of Professional Representatives Barcelona	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Barcelona
	<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>
12.-19.9.1988	Sachverständigenausschuß für die IPK (Internationale Patentklassifikation) (17. Sitzung) Genf	IPC (International Patent Classification) Committee of Experts (17th Session) Geneva	Comité d'experts de la CIB (classification internationale des brevets) (17 <sup>e</sup> session) Genève

14.-16.9.1988	Internationales Forum der WIPO über die Auswirkungen neuer Techniken auf das Recht am geistigen Eigentum Genf	WIPO Worldwide Forum on the Impact of Emerging Technologies on the Law of Intellectual Property Geneva	Forum mondial de l'OMPI sur l'incidence des techniques récentes sur le droit de la propriété intellectuelle Genève
19.-23.9.1988	Konsultationssitzung zur Revision der Pariser Verbandsübereinkunft (5. Sitzung) Genf	Consultative Meeting on the Revision of the Paris Convention (5th Session) Geneva	Réunion consultative sur la révision de la Convention de Paris (5 <sup>e</sup> session) Genève
22.-23.9.1988	Ständiger Ausschuß für die Information zum gewerblichen Rechtsschutz (PCIPI) (2. Sitzung) Genf	Permanent Committee on Industrial Property Information (PCIPI) Geneva	Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI) Genève
26.9.-3.10.1988	Leitende Organe der WIPO und verschiedener von ihr verwalteter Verbände (19. Sitzungsrunde) Genf	Governing Bodies of WIPO and of Some of the Unions Administered by WIPO (19th Series of Meetings) Geneva	Organes directeurs de l'OMPI et de certaines des Unions administrées par l'OMPI (19 <sup>e</sup> série de réunions) Genève
24.-28.10.1988	Sachverständigenausschuß für biotechnische Erfindungen und gewerblichen Rechtsschutz (4. Sitzung) Genf	Committee of Experts on Biotechnological Inventions and Industrial Property (4th Session) Geneva	Comité d'experts sur les inventions biotechnologiques et la propriété industrielle (4 <sup>e</sup> session) Genève
7.-22.11.1988	Sachverständigenausschuß für Fragen des geistigen Eigentums an integrierten Schaltungen (4. Sitzung) Genf	Committee of Experts on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (4th Session) Geneva	Comité d'experts sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (4 <sup>e</sup> session) Genève
7.-22.11.1988	Sitzung zur Vorbereitung der Diplomatischen Konferenz zur Annahme eines Vertrags zum Schutz des geistigen Eigentums an integrierten Schaltungen Genf	Preparatory Meeting for the Diplomatic Conference on the Adoption of a Treaty on the Protection of Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits Geneva	Réunion préparatoire à la conférence diplomatique pour l'adoption d'un traité sur la protection de la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés Genève
28.11.-2.12.1988	Sachverständigenausschuß für die Ausarbeitung von Mustervorschriften auf dem Gebiet des Urheberrechts Genf	Committee of Experts on Model Provisions for Legislations in the Field of Copyright Geneva	Comité d'experts sur les dispositions types de législations dans le domaine des droits d'auteur Genève
5.-9.12.1988	Madri der Verband: Ausschuß zur Vorbereitung der Diplomatischen Konferenz zur Annahme von Protokollen zum Madrider Abkommen Genf	Madrid Union: Preparatory Committee for the Diplomatic Conference for the Adoption of Protocols to the Madrid Agreement Geneva	Union de Madrid: Comité préparatoire de la Conférence diplomatique pour l'adoption de protocoles de l'Arrangement de Madrid Genève
12.-16.12.1988	Exekutivausschuß "Koordinierung" des PCIPI (Ständiger Ausschuß für die Information zum gewerblichen Rechtsschutz) (3. Sitzung) Genf	Executive Coordination Committee of the PCIPI (Permanent Committee on Industrial Property Information) (3rd Session) Geneva	Comité exécutif de coordination du PCIPI (Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle) (3 <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

4.-10.6.1989	<b>AIPPI</b> Kongreß Amsterdam	<b>AIPPI</b> Congress Amsterdam	<b>AIPPI</b> Congrès Amsterdam
24.10.-28.10.1988	<b>Dreierkonferenz</b> Vorbereitende Sitzung zur Dreierkonferenz (EPA/JPO/USPTO) Tokio	<b>Trilateral Conference</b> Preparation Meeting Trilateral Conference (EPO/JPO/USPTO) Tokyo	<b>Conférence tripartite</b> 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 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:

4.11.1988	DAV <sup>1)</sup> Praktikerseminar "Patentverletzungsprozeß" München
10.-11.11.1988	VPP <sup>2)</sup> Fachtagung Frankfurt/Main
13.-14.4.1989	VPP <sup>2)</sup> Fachtagung Mainz

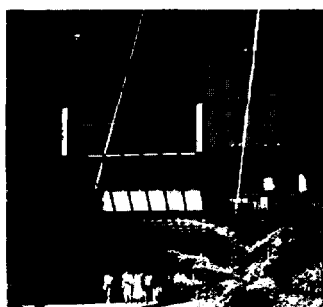
<sup>1)</sup> Deutsche Anwaltsakademie im DeutschenAnwaltVerein, Arndtstr. 43, D-5300 Bonn 1, Tel.: 0228/26 0783.

<sup>2)</sup> Deutscher Verband der Patentingenieure und Patentassessoren e.V., Uhlandstr. 1, 4100 Duisburg 46, Tel.: 0211-820-2658.

**Freie  
Planstellen**

**Vacancies**

**Vacances  
d'emplois**



**München  
Munich**



**Den Haag  
The Hague  
La Haye**



**Berlin**

Bewerbungen mit Lebenslauf werden für die Stellen in München an das Europäische Patentamt - Referat Personaldienst -, Erhardtstraße 27, D-8000 München 2, für die Stellen in Den Haag an den Leiter 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.

Applications, together with curriculum vitae, should be sent in the case of Munich to the European Patent Office, Personnel Department, Erhardtstraße 27, D-8000 Munich 2, in the case of The Hague to the Head of Personnel, Directorate-General 1, European Patent Office, Postbus 5818, NL-2280 HV Rijswijk ZH and in the case of Berlin to the Head of the Berlin sub-office, Directorate-General 1, European Patent Office, Gitschiner Str. 103, D-1000 Berlin 61. Posts are open to both men and women. Preferential treatment will be given to applications from disabled persons with equal qualifications.

An application form, obtainable from the above address or by telephone (Munich: 089/23994316; The Hague: 070/40-2040; Berlin: 030/2594644) must be completed and either enclosed with the application or submitted under separate cover immediately afterwards.

Posts are graded in accordance with the Co-ordinated Organisations system. The three official languages are English, French and German.

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être adressées, en ce qui concerne Munich, à l'Office européen des brevets - Service du Personnel, Erhardtstraße 27, D-8000 Munich 2, en ce qui concerne La Haye, au Chef du Service du Personnel, Direction Générale 1, Office européen des brevets, Postbus 5818, NL-2280 HV Rijswijk ZH et, en ce qui concerne Berlin, au Chef de l'agence de Berlin, Direction Générale 1, Office européen des brevets, Gitschiner Str. 103, D-1000 Berlin 61. Ces emplois sont ouverts aux candidats des deux sexes. A aptitudes égales, préférence sera donnée aux handicapés physiques.

Les candidatures doivent être accompagnées ou suivies sans délai de l'envoi du formulaire de candidature. Pour se procurer ce formulaire, prière d'écrire à l'adresse indiquée ci-dessus ou de téléphoner (Munich: 089/23994316; La Haye: 070/40-2040; Berlin: 030/2594644).

Les grades afférents aux emplois sont ceux du système des Organisations coordonnées. Les trois langues officielles sont l'allemand, l'anglais et le français.

**PRÜFER (1114/5),  
Den Haag/Berlin und  
PRÜFER(1124/5),  
München -  
Kennziffer: OJ 9/1**

(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 9/1**

(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 9/1**

(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.



UNIVERSITÄT STRASBURG

**Das europäische Patent**

Seminare, veranstaltet unter Mitwirkung des Europäischen Patentamts und europäischer Praktiker auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes.

Das Institut für internationalen gewerblichen Rechtsschutz der Universität (CEIPI) veranstaltet in Straßburg zwei Seminare von je einer Woche über den gegenwärtigen Stand des europäischen Patentrechts und seiner Anwendung.

Die Seminare sind bestimmt:

- für die Praktiker, die ihre Kenntnisse vervollständigen wollen
- für die Kandidaten, die an einer europäischen Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter teilnehmen wollen.

Den Seminarnehmern werden Arbeitsunterlagen zur Verfügung gestellt, die sich auf Beispiele aus der Praxis gründen.

Das **erste Seminar**, das die Abfassung von Patentansprüchen und Einsprüchen zum Gegenstand hat, findet vom **28. November-2. Dezember 1988** statt.

Programm: Abfassung von Patentansprüchen und der Beschreibungseinleitung, Beantwortung von Prüfungsbescheiden, Abfassung von Einsprüchen und Änderung von Patentansprüchen durch den Patentinhaber im Einspruchsverfahren.

Das **zweite Seminar**, das Rechtsfragen zum Gegenstand hat, findet vom **23.-27. Januar 1989** statt.

Programm: Rechtsfragen zum Europäischen Patentübereinkommen, der PVÜ, dem PCT und dem Gemeinschaftspatentübereinkommen, vor allem anhand von praktischen Fällen und der Rechtsprechung zum EPÜ.

Die Arbeit erfolgt in Gruppen, die eine Diskussion zwischen Vortragenden und Teilnehmern gewährleisten. Im ersten Seminar werden zeitweise Gruppen für Chemie und nichtchemische Gebiete gebildet.

Die Kenntnis einer der Amtssprachen des EPA (deutsch, englisch oder französisch) reicht für die Teilnahme aus.

Der Unkostenbeitrag beträgt für jedes Seminar 3700 FF.

Verlangen Sie bitte die detaillierte Informationsschrift des CEIPI.

*Für weitere Auskünfte und die Einschreibung wenden Sie sich bitte an*

Mme Pouvatchy, CEIPI  
Universität Robert Schuman  
Place d'Athènes  
67000 STRASBOURG  
Tel. 88/61 56 04 oder 88/61 18 18

CENTRE D'ETUDES INTERNATIONALES  
DE LA  
PROPRIETE INDUSTRIELLEUNIVERSITY OF  
STRASBOURG**The European Patent**

Seminars organised with the assistance of the EPO and of European industrial property practitioners.

The **Centre for International Industrial Property Studies (CEIPI)** is organising two seminars at Strasbourg each lasting one week and dealing with the current state of law and practice of the European Patent.

The seminars are addressed to:

- practitioners who want to perfect their knowledge
- candidates for the European examination for qualification of representatives before the European Patent Office.

The participants in these seminars will receive documents based on actual cases.

The **first seminar** has as its theme the practical drafting of claims and of oppositions and will take place from **28th November to 2nd December 1988**.

Programme: Drafting of claims as well as an introduction to the description, drafting of responses to communications from the Examiner, drafting of notices of opposition and amendment of the claims by the proprietor in the course of an opposition.

The **second seminar** which deals with legal problems will take place from **23rd to 27th January 1989**.

Programme: Legal problems concerning the European Patent Convention, the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the PCT and the Community Patent Convention, dealt with primarily on the basis of actual cases and of precedents relating to the EPC.

Work will take place in groups in such a way as to allow discussion between the teachers and participants. In the first seminar the working groups will be divided between chemical subjects and non-chemical subjects.

Knowledge of one of the official languages of the EPO (German, English or French) will be enough to allow participation in the seminars.

The fees are 3,700 FF per seminar. CEIPI has a detailed information pamphlet available.

*For information and registration, please contact*

Madame Pouvatchy, CEIPI  
University Robert Schuman  
Place d'Athènes  
67000 STRASBOURG  
Tel. 88/61 56 04 and 88/61 18 18

UNIVERSITE DE  
STRASBOURG**Le Brevet Européen**

Séminaires organisés avec le concours de l'Office européen des brevets et de praticiens européens en propriété industrielle.

Le **Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI)** organise à Strasbourg deux séminaires d'une semaine chacun portant sur l'état actuel de la pratique et du droit du brevet européen.

Ces séminaires s'adressent:

- aux praticiens désireux de parfaire leurs connaissances;
- aux candidats à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets.

Les participants à ces séminaires recevront des documents fondés sur des cas réels.

Le **premier séminaire** qui a pour thème la pratique de la rédaction de revendications et d'actes d'opposition aura lieu du **28 novembre au 2 décembre 1988**.

Programme: Rédaction de revendications ainsi que de l'introduction à la description, rédaction de réponses à des notifications d'examineurs, rédaction d'actes d'opposition et modification de revendications par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition.

Le **deuxième séminaire**, qui a pour thème les problèmes juridiques, aura lieu du **23 janvier au 27 janvier 1989**.

Programme: Problèmes juridiques se rapportant à la Convention sur le brevet européen, à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, au PCT et à la Convention sur le brevet communautaire, traités avant tout à partir de cas concrets et de la jurisprudence relative à la CBE.

Les travaux se dérouleront au sein de groupes, de manière à permettre une discussion entre conférenciers et participants. En ce qui concerne le premier séminaire, des groupes de travail répartis en sujets chimiques et en sujets non chimiques seront formés.

La connaissance d'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais ou français) est suffisante pour participer aux séminaires.

Les frais de participation s'élèvent à 3.700 FF par séminaire. Le CEIPI tient à votre disposition une brochure d'information détaillée.

*Pour tous renseignements et inscriptions, prière de s'adresser à*

Mme Pouvatchy, CEIPI  
Université Robert Schuman  
Place d'Athènes  
67000 STRASBOURG  
Tél. 88/61 56 04 ou 88/61 18 18

Nous cherchons un

## **INGÉNIEUR EN BREVETS**

aimant le travail indépendant dans une bonne ambiance, ayant le sens des responsabilités et disposé à faire une carrière intéressante, exigeant de l'application et de la conscience professionnelle, dans un ancien bureau connu mondialement.

Possibilité de promotion rapide pour personne qualifiée.

*Conditions souhaitées :*

Formation d'ingénieur électricien (éventuellement mécanicien ou physicien), langues allemande, française et anglaise si possible parlées et écrites. Plusieurs années de pratique dans la branche. Mandataire européen agréé.

Les offres manuscrites détaillées, dans la langue maternelle, seront traitées confidentiellement et sont à adresser à :

**G.E. Kirker, président  
Kirker & Cie S.A.,  
14, rue du Mont-Blanc  
1211 Genève 1 (Suisse)**





**Forthcoming Seminars in the Field of Patents and Licensing**  
**Les séminaires prévus dans le domaine de brevets**  
**Zukünftige Seminare im Patentbereich**  
**Oct. – Nov. 1988**

Subject and Speaker But du séminaire et directeur Themen und Referenten	Language Langue Sprache	Conf. No. No. du S. Tagungs-Nr.	Date Date Termin	Fee Tarif Gebühr
The Fundamentals of Biotechnology Dr. Laurence Gerlis	English	E 10-69	13. Oct. London	£ 195,- (+ 15 % VAT.)
Comparative United States, Japanese and European Biotechnology Patent Prosecution Dr. John McDonnell, PhD. BI Senior Partner in Allegretti, Newitt, Witcoff & McAndrews Ltd., Chicago, USA Andrew Sheard Partner in Kilburn & Strode, London Yukuzo Yamasaki Yamasaki Law and Patent Office, Tokyo, Japan	English	E 10-16	19. Oct. London	£ 205,- (+ 15 % VAT.)
PCT dans son utilisation pratique Daniel Bouchez Head of the PCT Administration Division, WIPO, Geneva	French	10-01	28. Oct. Paris	DM 620,-
1988 International Patent Law Conference New Developments in Law and Practice with Reference to Recent Cases and Decisions Christopher Tootal, Axel Casalonga, Busso Bartels, Mats Parup, Dr. Peter Rauh, Yukuzo Yamasaki, Peter Ford, Dr. John McDonnell, PhD. BI	English	E 10-60	17.-18. Nov. London	£ 350,- (+ 15 % VAT.)
Das neue Geschmacksmusterrecht Der rechtliche Schutz des Designs Prof. Dr. Rudolf Nirk Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof, Karlsruhe RegDir. Dirk Bröuer, Bundesjustizministerium, Bonn Dr. Roland Vogel von Falckenstein Leiter der Dienststelle Berlin, Deutsches Patentamt	German	11-01	21. Nov. München	DM 520,- (+ 14 % MWSt.)
Die Neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Warenzeichenrecht Prof. Dr. Otto Friedrich Frhr. von Gamm Vors. Richter des I. Zivilsenats, Bundesgerichtshof, Karlsruhe	German	11-02	21. Nov. München	DM 520,- (+ 14 % MWSt.)
Die Gemeinschaftsmarke Das geplante Warenzeichensystem für die EG Gerhard Heil, Vors. Richter am Bundespatentgericht, München	German	11-03	22. Nov. München	DM 520,- (+ 14 % MWSt.)
Neueste Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes Dr. Dr. Romuald Singer Vorsitzender der großen Beschwerdekammer und der juristischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes i.R., München	German	11-04	22. Nov. München	DM 520,- (+ 14 % MWSt.)
Die Neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht Richard Ochmann Richter am Bundesgerichtshof a.D., Karlsruhe	German	11-05	23. Nov. München	DM 520,- (+ 14 % MWSt.)
Aktuelle Fragen zum Arbeitnehmererfinderrecht Gernot Kaube, Vors. der Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen beim Deutschen Patentamt, München Dr. Kurt Bartenbach, Rechtsanwalt, Köln	German	11-06	24.-25. Nov. München	DM 680,- (+ 14 % MWSt.)

This is just a small selection of the 700 seminars and conferences which Management FORUM is conducting annually. For registration and further details please contact any of the following offices:

**MANAGEMENT FORUM LTD.**  
48 Woodbridge Road  
Guildford, Surrey GU1 4RL, Tel. 04 83/57 0099

**FORUM · Management Fortbildungsges. mbh**  
Josefstädterstr. 51 · A-1080 Wien  
Tel. 02 22/48 59 08

**FORUM · Institut of Management GmbH**  
Husarenstraße 1 · D-6900 Heidelberg  
Tel. 062 21/49 981, Fax 062 21/41 16 27, Tx. 4 61 496 forum-d

**Management FORUM España S.A.**  
Paseo de la Castellana, 140  
Edificio Lima, 28046 Madrid,  
Tel. 01/457 75 57 y 457 75 59