

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer vom
11. Februar 1988
J 10/87*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: R. Schulte
G. D. Paterson

**Anmelder: Inland
Steel Company**

**Stichwort: Widerruf einer
Zurücknahme/INLAND STEEL
Regel: 88 EPÜ**

**Schlagwort: "irrtümliche
Zurücknahme - Widerruf einer
Zurücknahme der Benennung eines
Vertragsstaates" - "Rechtssicherheit-
Schutz Dritter - zügiges Verfahren vor
dem EPA"**

Leitsatz

Einem nach Veröffentlichung der Patentanmeldung eingereichten Antrag auf Widerruf einer Zurücknahme der Benennung eines Vertragsstaates kann nach Regel 88 EPÜ unter bestimmten Umständen stattgegeben werden, insbesondere wenn

a) die Zurücknahme zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr Widerruf beantragt wird, der Öffentlichkeit vom EPA noch nicht offiziell bekanntgegeben worden ist,

b) die irrtümliche Zurücknahme einem entschuldbaren Versehen zuzuschreiben ist,

c) die beantragte Berichtigung zu keiner wesentlichen Verzögerung des Verfahrens führt und

d) das EPA zu der Überzeugung gelangt, daß die Interessen Dritter, die möglicherweise durch Akteneinsicht Kenntnis von der Zurücknahme erhalten haben, ausreichend geschützt sind.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 83 105 582.7 wurde am 7. Juni 1983 im Namen der Beschwerdeführerin eingereicht. Im Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents wurden acht Staaten benannt, darunter das Vereinigte Königreich. Die Benennungsgebühr für das Vereinigte Königreich wurde bei Einreichung der Patentanmeldung entrichtet.

* 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.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated 11 February
1988
J 10/87*
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: R. Schulte
G.D. Paterson

**Applicant: Inland
Steel Company**

**Headword: Retraction of
withdrawal/INLAND STEEL
Rule: 88 EPC**

**Keyword: "Erroneous withdrawal -
Retraction of withdrawal of the
designation of a Contracting State" -
"Legal certainty - protection of third
parties - fair proceeding before the
EPO"**

Headnote

A request for retraction of a withdrawal of the designation of a Contracting State filed after publication of the patent application may be allowable under Rule 88 EPC in appropriate circumstances, in particular if

(a) the public has not been officially notified of the withdrawal by the EPO at the time the retraction of the withdrawal is applied for;

(b) the erroneous withdrawal is due to an excusable oversight;

(c) the requested correction does not result in a substantial delay of the proceedings; and

(d) the EPO is satisfied that the interests of third parties who may possibly have taken notice of the withdrawal by inspection of the file are adequately protected.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 83 105 582.7 was filed on behalf of the Appellant on 7 June 1983. In the request for grant of the European patent eight States were designated, *inter alia* the United Kingdom. With the filing of the patent application, the designation fee for the United Kingdom was paid.

* 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.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
11 février 1988
J 10/87*
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: R. Schulte
G.D. Paterson

**Demandeur: Inland
Steel Company**

**Référence: Révocation d'un
retrait/INLAND STEEL
Règle: 88 CBE**

**Mot-clé: "Retrait erroné - annulation
du retrait de la désignation d'un Etat
contractant" - "Sécurité juridique -
protection des tiers - équité de la
procédure devant l'OEB"**

Sommaire

Une requête en annulation du retrait de la désignation d'un Etat contractant, formulée après la publication de la demande de brevet, peut le cas échéant être admise en application de la règle 88 CBE, notamment si

a) au moment où l'annulation du retrait est demandée, l'OEB n'a pas encore informé officiellement le public dudit retrait;

b) le retrait erroné est dû à une inadvertance excusable;

c) la correction demandée n'entraîne pas de retard notable au niveau de la procédure; et

d) l'OEB s'est assuré que les intérêts des tiers qui pourraient avoir eu connaissance du retrait en consultant le dossier sont dûment protégés.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 83 105 582.7 a été déposée pour le compte de la requérante le 7 juin 1983. Dans la requête en délivrance d'un brevet européen, huit Etats étaient désignés, dont le Royaume-Uni. Lors du dépôt de la demande de brevet, la taxe de désignation pour le Royaume-Uni a été acquittée.

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

II. Die Anmeldung wurde am 22. Februar 1984 im Europäischen Patentblatt Nr. 1984/08 unter der Nummer 0100832 veröffentlicht.

III. Am 29. November 1985 teilte das Europäische Patentamt gemäß Regel 51 (4) und (5) EPÜ mit, daß es ein europäisches Patent zu erteilen beabsichtige. Daraufhin reichte der Vertreter der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 17. Dezember 1985 eine deutsche und eine französische Übersetzung der Ansprüche ein und entrichtete die Erteilungs- und die Druckkostengebühren.

IV. Mit Schreiben vom 16. Dezember 1985, das am 23. Dezember 1985 einging, setzte der Vertreter der Anmelderin das Europäische Patentamt davon in Kenntnis, "daß die Anmelderin die Benennung des Vereinigten Königreichs in dieser Anmeldung nicht aufrechtzuerhalten wünscht und daher beantragt, diese Benennung unwiderruflich zurückzunehmen".

V. Am 3. März 1986 teilte der Vertreter dem Amt per Fernschreiben mit, das Schreiben vom 16. Dezember 1985 sei aufgrund eines verwaltungstechnischen Irrtums ohne Auftrag und ohne Wissen der Anmelderin eingereicht worden. Er beantragte, daß das Schreiben vom 16. Dezember 1985 unberücksichtigt bleibt und auf die Anmeldung ein Patent für alle benannten Staaten einschließlich des Vereinigten Königreichs erteilt wird. Der Irrtum sei bemerkt worden, als man überprüft habe, ob die formalen Voraussetzungen für die Erteilung fristgerecht erfüllt worden seien. Der Antrag, das Schreiben unberücksichtigt zu lassen, sei nach Regel 88 EPÜ statthaft. Wie aus eidesstattlichen Erklärungen dreier in der Kanzlei des Vertreters beschäftigter Personen ersichtlich, sei es in ihrer Firma üblich, bei Erteilung eines nationalen britischen Patents die Benennung des Vereinigten Königreichs in der entsprechenden europäischen Patentanmeldung zurückzunehmen; im vorliegenden Fall habe die amerikanische Anmelderin aber kein nationales britisches Patent besessen. Der Vertreter habe auch keinerlei Anweisungen erhalten, die Benennung des Vereinigten Königreichs zurückzunehmen. Das Schreiben vom 16. Dezember 1985 sei von der Sekretärin ohne entsprechende Anweisung aufgesetzt und vom Vertreter aufgrund menschlichen Versagens versehentlich unterschrieben worden.

VI. Am 27. Oktober 1986 erließ der Formalsachbearbeiter die angefochtene abschlägige Entscheidung über den Antrag auf Widerruf der Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs ...

VII. Der Vertreter der Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein ...

Entscheidungsgründe

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

II. The application was published on 22 February 1984 in European Patent Bulletin No. 1984/08 under the publication No. 0100832.

III. On 29 November 1985 the European Patent Office gave notice pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC of its intention to grant a European patent. In acknowledging the notice, the Appellant's representative filed, with letter dated 17 December 1985, translations of the claims into French and German and paid the grant and printing fees.

IV. By a letter dated 16 December 1985 and received on 23 December 1985 the representative of the Applicant stated that the European Patent Office should note "that the Applicants do not wish to pursue the British designation of this application and hence request that the British designation is irrevocably withdrawn".

V. On 3 March 1986 the representative sent a telex stating that the letter of 16 December 1985 was filed without the knowledge or authority of the Applicants due to an administrative error. It was requested that the letter of 16 December 1985 should be ignored and that the application should proceed to grant with all States designated, including the United Kingdom. The error had been noted during a check to see that the formalities relating to perfection of grant had been complied with by the due date. The requested ignoring of the letter should be allowable under Rule 88 EPC. According to statutory declarations executed by three persons working in the Appellant's representative's firm, it is usual practice in their firm to withdraw the British designation of the European patent application when the domestic British patent is granted, but in the present case the American Applicants had no domestic British patent. The representative did not receive any instructions that the British designation was to be withdrawn. The secretary prepared the letter of 16 December 1985 without having been instructed to do so and the representative signed it by mistake, arising from human error.

VI. On 27 October 1986 the Formalities Officer issued the contested decision refusing the request for cancellation of the withdrawal of the designation of the United Kingdom ...

VII. The Appellant's representative filed an appeal against that decision ...

Reasons for the Decision

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

II. La demande a été publiée le 22 février 1984 sous le n° 0100832 (cf. Bulletin européen des brevets n° 1984/08).

III. Le 29 novembre 1985, l'Office européen des brevets a fait connaître, conformément à la règle 51(4) et (5) CBE, son intention de délivrer un brevet européen. En même temps qu'il accusait réception de cette notification, le mandataire de la requérante a produit, par courrier en date du 17 décembre 1985, des traductions des revendications en français et en allemand et a acquitté les taxes de délivrance et d'impression.

IV. Par un courrier en date du 16 décembre 1985, reçu à l'OEB le 23 décembre 1985, le mandataire de la requérante a prié l'Office européen des brevets de bien vouloir noter "que la requérante ne souhaite pas maintenir la désignation du Royaume-Uni dans la demande et demande donc que cette désignation soit irrévocablement retirée".

V. Le 3 mars 1986, le mandataire a envoyé un télex indiquant que le courrier en date du 16 décembre 1985 avait été expédié à l'insu de la requérante et sans son autorisation, par suite d'une erreur commise par une secrétaire. Il demandait à l'OEB de ne pas tenir compte de ce courrier et de poursuivre la procédure de délivrance pour tous les Etats désignés, y compris le Royaume-Uni. Cette erreur avait été décelée au cours d'un contrôle qu'il avait effectué pour s'assurer que toutes les formalités nécessaires aux fins de la délivrance avaient bien été accomplies dans les délais prescrits. La requête qu'il avait présentée en vue d'obtenir qu'il ne soit pas tenu compte du courrier susmentionné devait pouvoir être admise en application de la règle 88 CBE. Selon les attestations établies par trois personnes employées par le cabinet du mandataire de la requérante, le cabinet a l'habitude de retirer la désignation du Royaume-Uni de la demande de brevet européen une fois que le brevet britannique est délivré, mais, dans le cas présent, la demanderesse était une société américaine qui n'avait pas de brevet britannique. Le mandataire n'avait reçu aucune instruction visant au retrait de la désignation du Royaume-Uni. La secrétaire avait préparé le courrier en date du 16 décembre 1985 sans avoir elle non plus reçu d'instructions en ce sens et le mandataire l'avait signé par inadvertance; il s'agissait là d'une erreur humaine.

VI. Le 27 octobre 1986, l'agent des formalités a rendu la décision attaquée, par laquelle il rejetait la requête en annulation du retrait de la désignation du Royaume-Uni ...

VII. Le mandataire de la requérante a formé un recours contre cette décision ...

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. In seinem Schreiben vom 16. Dezember 1985 hat der Vertreter erklärt, "daß die Anmelderin die Benennung des Vereinigten Königreichs in dieser Anmeldung nicht aufrechterhalten wünscht und daher beantragt, diese Benennung unwiderruflich zurückzunehmen".

Die Formulierung dieser Erklärung, insbesondere die Verwendung der Worte "unwiderruflich zurückzunehmen", zeigt, daß dem Wortlaut des Schreibens nach eindeutig beabsichtigt war, die europäische Anmeldung für das Vereinigte Königreich unverzüglich fallenzulassen.

Die Beschwerdeführerin hat geltend gemacht, die Benennung des Vereinigten Königreichs sei nicht rechtskräftig zurückgenommen worden, da sie vom EPA keine schriftliche Mitteilung erhalten habe, daß die Benennung zurückgenommen worden sei oder als zurückgenommen gelte. Nach Auffassung der Kammer wird eine Zurücknahmeerklärung jedoch sofort bei Einreichung wirksam und bedarf keiner Bestätigung durch das EPA. Daß das EPA die Zurücknahme üblicherweise schriftlich bestätigt, ändert nichts an der Rechtslage.

...

4. In der angefochtenen Entscheidung wurde der Antrag auf Widerruf der Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs mit der Begründung abgelehnt, ein Widerruf führe zu Rechtsunsicherheit, da die irrtümliche Zurücknahme nach der Veröffentlichung der Anmeldung erfolgt und der Öffentlichkeit die Akte bereits zugänglich gewesen sei. Den Entscheidungen J 12/80 (ABI. EPA 1981, 143) und J 21/84 (ABI. EPA 1986, 75) zufolge könne eine Benennung nur vor der Veröffentlichung der Anmeldung nach Regel 88 EPU berichtigt werden.

5. In der Entscheidung J 12/80 hatte die Kammer die Auffassung vertreten, daß eine Berichtigung zulässig ist, wenn sie vor der Veröffentlichung der Anmeldung beantragt, dem Antrag aber erst danach stattgegeben worden ist. Im damaligen Fall war die ursprüngliche Benennung Spaniens durch die der Schweiz ersetzt worden, obwohl die Anmeldung ohne die Benennung der Schweiz veröffentlicht worden war.

6. In der Sache J 21/84 war die Anmeldung ohne die Benennung Frankreichs veröffentlicht und der Berichtigungsantrag erst mehrere Monate danach gestellt worden. In diesem Fall vertrat die Kammer die Auffassung, daß ein Fehler bei der Benennung eines Vertragsstaates nach Regel 88 EPU nur berichtigt werden kann, wenn der Berichtigungsantrag so rechtzeitig gestellt worden ist, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden kann, so daß sich Dritte auf die Anmeldung in der veröffentlichten Fassung verlassen können.

7. In der Sache J 15/86 vom 9. Oktober 1987 ("Zurücknahme der Anmeldung/Ausonia") hatte die Kammer über einen

2. In his letter dated 16 December 1985 the representative stated "that the Applicants do not wish to pursue the British designation of this application and hence request that the British designation is irretrievably withdrawn".

The wording of this statement, especially the use of the words "irretrievably withdrawn", shows that, on the face of the letter, the clear intention was to put an immediate end to the European application insofar as the United Kingdom is concerned.

The Appellant has submitted that the designation of the United Kingdom was not finally withdrawn, because no letter had been issued by the EPO stating that the designation is or is deemed to be withdrawn. However, in the Board's view a letter of withdrawal takes immediate effect when it is filed, and does not require any confirmation by the EPO. The fact that it is the usual practice of the EPO to confirm the withdrawal by a letter of acknowledgement does not affect the legal situation.

...

4. The impugned decision refused the request for cancellation of the withdrawal of the designation of the United Kingdom on the ground that, because the erroneous withdrawal took place after the publication of the application, to take the action requested would introduce legal uncertainty because the public had access to the file. According to the Decisions J 12/80 (OJ EPO 1981, 143) and J 21/84 (OJ EPO 1986, 75), a correction of a designation under Rule 88 EPC would be acceptable only before publication of the application.

5. In Decision J 12/80 this Board was of the opinion that a correction is allowable when it was requested before but granted after the publication of the application. In that case, the original designation of Spain was replaced by Switzerland, although the application had been published without the designation of Switzerland.

6. In Decision J 21/84 the application was published without the designation of France, and the request for correction was filed some months after the publication. In this case, the Board held that a mistake in a designation of a Contracting State may be corrected in accordance with Rule 88 EPC only if a request has been made for correction sufficiently early for a warning that correction has been applied for to be included in the publication of the application so that third parties can rely on the application as published.

7. In Decision J 15/86 of 9 October 1987 ("Withdrawal of application/Ausonia") the Board had to decide

2. Dans son courrier en date du 16 décembre 1985, le mandataire indiquait "que la requérante ne souhaite pas maintenir la désignation du Royaume-Uni dans la demande et demande donc que cette désignation soit irrévocablement retirée".

A en juger par les termes employés dans cette déclaration, en particulier les mots "irrévocablement retirée", si l'on prend ce courrier au pied de la lettre, l'intention claire de son auteur était de retirer immédiatement la demande de brevet européen pour ce qui concerne le Royaume-Uni.

La requérante a fait valoir que la désignation du Royaume-Uni n'avait pas été retirée en définitive, car aucun courrier n'avait été envoyé par l'OEB pour indiquer que la désignation était retirée ou était réputée l'être. Toutefois, de l'avis de la Chambre, une lettre de retrait produit effet dès la date de sa réception, sans qu'il soit besoin d'une quelconque confirmation de la part de l'OEB. Le fait que l'OEB ait l'habitude de confirmer le retrait par une lettre accusant réception de la requête ne change rien à la situation juridique.

...

4. Dans la décision attaquée, la requête en annulation du retrait de la désignation du Royaume-Uni a été rejetée au motif que, du fait que le retrait erroné a eu lieu après la publication de la demande, l'annulation de ce retrait nuirait à la sécurité juridique, le public ayant eu accès au dossier. Si l'on se réfère aux décisions J 12/80 (JO OEB 1981, 143) et J 21/84 (JO OEB 1986, 75), la rectification d'une désignation en application de la règle 88 CBE n'est admissible qu'avant la publication de la demande.

5. Dans la décision J 12/80, la Chambre avait jugé admissible une correction qui avait été demandée avant la publication de la demande, mais n'avait été autorisée qu'après cette publication. En l'espèce, la désignation initiale de l'Espagne avait été remplacée par celle de la Suisse, bien que la demande ait été publiée sans désignation de la Suisse.

6. Dans le cas de la décision J 21/84, la demande avait été publiée sans que la France y soit désignée, et la requête en correction avait été formulée quelques mois après la publication de la demande. En l'espèce, la Chambre avait jugé qu'une erreur dans la désignation d'un Etat contractant ne peut être corrigée en application de la règle 88 CBE que si une requête en rectification a été présentée suffisamment tôt pour permettre lors de la publication de la demande l'insertion d'un avis indiquant qu'une rectification a été demandée, de manière à ce que les tiers puissent se fier au texte de la demande telle que publiée.

7. Dans le cas de la décision J 15/86 en date du 9 octobre 1987 ("Retrait de la demande/Ausonia"), la Chambre

Widerruf der Zurücknahme einer Patentanmeldung zu entscheiden, die der Öffentlichkeit bereits im Europäischen Patentblatt bekanntgegeben worden war. Sie stellte fest, daß es im Hinblick auf das Interesse der Öffentlichkeit zu spät sei, den Widerruf einer Zurücknahmeerklärung zu beantragen, sobald die Öffentlichkeit im Europäischen Patentblatt auf die Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung hingewiesen worden sei.

8. Die Kammer stellt hier ausdrücklich fest, daß die angeführten Entscheidungen durchaus zutreffen, weil das Interesse der Öffentlichkeit, die sich auf die offiziellen Bekanntmachungen des Europäischen Patentamts verlassen können muß, über das Interesse eines Patentanmelders zu stellen ist, der seine bereits öffentlich bekanntgemachte irrtümliche Erklärung rückgängig machen möchte. In diesen Fällen gebührt der Rechtssicherheit der Vorrang.

9. Der von der Kammer jetzt zu entscheidende Fall ist jedoch anders gelagert als die vorstehend erwähnten Fälle. Im vorliegenden Fall wurde die Anmeldung nämlich mit allen ursprünglich benannten Staaten einschließlich des Vereinigten Königreichs veröffentlicht, die Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs vom Europäischen Patentamt dagegen nicht offiziell bekanntgemacht.

10. Nach eingehenden Überlegungen und unter Abwägung der Interessen der Öffentlichkeit gegen die des Anmelders ist die Kammer zu der Auffassung gelangt, daß eine nur durch Akteneinsicht feststellbare Zurücknahme anders zu behandeln ist als eine offiziell bekanntgemachte. Der Rechtssicherheit für Dritte kommt nach der amtlichen Bekanntmachung einer Zurücknahme durch das Europäische Patentamt größere Bedeutung zu als nach einer Zurücknahme, die nur durch Akteneinsicht feststellbar ist.

11. Wenn eine Zurücknahme in einer zur Einsicht freigegebenen Akte berichtigt wird, besteht zwangsläufig die Gefahr, daß ein Dritter, der die Akte eingesehen hat, zwischenzeitlich im Vertrauen auf diese Zurücknahme (in diesem Fall der Benennung des Vereinigten Königreichs) mit der Benutzung der Erfindung begonnen hat. Die Beschwerdeführerin hat diesbezüglich vorgebracht, daß nach Auskunft des EPA zwischen der Zurücknahme der Benennung mit Schreiben vom 16. Dezember 1985 und dem fernschriftlichen Widerruf am 3. März 1986 de facto kein Antrag auf Einsicht in die Akte gestellt worden sei. Das EPA ist jedoch nicht verpflichtet, Buch darüber zu führen, wann eine Akte eingesehen wird. Die Kammer kann deshalb nicht sicher sein, daß im fraglichen Zeitraum tatsächlich kein Dritter in die Akte Einsicht genommen hat. Die Beschwerdeführerin verweist in diesem Zusammenhang auf Artikel 78 (5) und (6) des britischen Patentgesetzes von 1977, der auf alle Rechte Anwendung finde, in die eine Wiedereinsetzung nach dem Europäischen Patentübereinkommen erfolge.

on a retraction of withdrawal of a patent application which had already been notified to the public in the European Patent Bulletin. The Board held that in the public interest it was too late to ask for a retraction of a letter of withdrawal once withdrawal of the European patent application had been notified to the public in the European Patent Bulletin.

8. The Board wishes to state clearly that the cited case law is sound, because the public interest in being able to rely on information officially published by the European Patent Office must rank higher than the interest of a patent applicant wanting his erroneous statement already notified to the public to be ignored. In these cases, legal certainty must prevail.

9. But the case now before the Board should be distinguished from the above mentioned cases. In this case, the application was officially published with all originally designated States, including the United Kingdom, whereas the withdrawal of the designation of the United Kingdom was not officially published by the European Patent Office.

10. After due consideration, weighing the interests of the public against those of the applicant, the Board is of the opinion that a withdrawal which could only be noticed by inspection of the file can justifiably be treated differently from a withdrawal which was officially published. Legal certainty for third parties is of greater importance after official publication of a withdrawal by the European Patent Office than after a withdrawal which can only be discovered by inspection of the file.

11. Correction of a withdrawal in a file which is open to public inspection has the unavoidable risk that a third person who has inspected the file may have started to use the invention relying on the withdrawal (in this case, of the designation of the United Kingdom). The Appellant has stated that he has been informed by the EPO that in fact no request to examine the file was made between the withdrawal of the designation by letter dated 16 December 1985 and the retraction of that withdrawal by telex on 3 March 1986. However, the EPO has no obligation to keep a record when a file is inspected. The Board cannot, therefore, be certain that there was no inspection of the file by a third person during the relevant period. The Appellant draws attention in this respect to Section 78(5) and (6) of the British Patents Act 1977, and suggests that this provision applies to any right which is lost and reinstated under the European Patent Convention.

devait trancher dans une affaire d'annulation de la déclaration de retrait d'une demande de brevet qui avait déjà été portée à la connaissance du public dans le Bulletin européen des brevets. La Chambre a jugé que, dans l'intérêt des tiers, il était trop tard pour demander l'annulation d'une lettre annonçant le retrait d'une demande de brevet européen, une fois que le public a été informé de ce retrait dans le Bulletin européen des brevets.

8. La Chambre entend faire savoir clairement que les décisions citées sont correctes, car l'intérêt des tiers, qui doivent pouvoir se fier aux informations officielles publiées par l'Office européen des brevets, doit être placé au-dessus de l'intérêt d'un demandeur de brevet qui souhaite que l'on ignore sa déclaration erronée, d'autant plus qu'elle a déjà été portée à la connaissance du public. En pareil cas, la préservation de la sécurité juridique doit prévaloir.

9. Toutefois l'affaire dont est saisie la Chambre dans la présente espèce doit être distinguée de celles qui viennent d'être évoquées. En l'occurrence, la demande a été officiellement publiée avec toutes les désignations des Etats figurant à l'origine, y compris celle du Royaume-Uni, tandis que le retrait de la désignation du Royaume-Uni, en revanche, n'a pas été annoncé officiellement par l'Office européen des brevets.

10. Tout bien considéré, la Chambre, après avoir mis en balance l'intérêt des tiers et ceux du demandeur, est d'avis qu'un retrait dont on n'a pu avoir connaissance qu'en consultant le dossier peut à bon droit être traité d'une autre manière qu'un retrait qui a été annoncé officiellement. Après l'annonce officielle d'un retrait par l'Office européen des brevets, il importe beaucoup plus de veiller à préserver la sécurité à l'égard des tiers que dans le cas d'un retrait dont on ne peut avoir connaissance qu'en consultant le dossier.

11. Dans le cas où une rectification relative à un retrait est apportée dans un dossier ouvert à l'inspection publique, il est bien entendu toujours à craindre qu'un tiers qui aurait consulté le dossier antérieurement ait, sur la foi de la déclaration du retrait de la désignation du Royaume-Uni, commencé à exploiter l'invention. La requérante a déclaré que l'OEB lui avait signalé qu'en fait aucune demande de consultation du dossier n'avait été présentée entre le retrait de la désignation demandé par courrier en date du 16 décembre 1985 et la révocation dudit retrait demandée par télex le 3 mars 1986. L'OEB n'est toutefois pas tenu de prendre note de toutes les consultations de dossier. La Chambre ne peut donc être certaine que le dossier n'a pas été consulté par un tiers au cours de la période concernée. Si c'était le cas, la requérante signale l'existence des dispositions de l'article 78(5) et (6) de la loi britannique de 1977 sur les brevets et suggère qu'elles s'appliquent à tout droit perdu, puis rétabli en vertu de la Convention sur le brevet européen.

Die Auslegung dieser Bestimmung obliegt den Gerichten des Vereinigten Königreichs und nicht dieser Kammer; es ist jedoch denkbar, daß die Bestimmung bei richtiger Auslegung nur im Falle der Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ, nicht aber bei Berichtigungen nach Regel 88 EPÜ anwendbar ist. Allerdings könnte das Interesse Dritter an der Weiterbenutzung der Erfindung von nationalen Gerichten durch entsprechende Anwendung des Artikels 122(6) EPÜ geschützt werden. Auf diese Weise wären Dritte ausreichend geschützt (vgl. Entscheidung J 12/80, Nr. 9, ABI. EPA 1981, 143).

12. Darüber hinaus ist zu bedenken, daß die beantragte Berichtigung - nämlich der Antrag, die Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs unberücksichtigt zu lassen - gleichbedeutend mit einem Widerruf der Zurücknahme der Benennung ist. Im Interesse der Rechtssicherheit muß sich das Europäische Patentamt auf die Erklärungen der Verfahrensbeteiligten verlassen können. Andernfalls könnten die Verfahren nicht innerhalb einer angemessenen Zeitspanne abgeschlossen werden. Deshalb darf nach Auffassung der Kammer eine Berichtigung, die gleichbedeutend mit dem Widerruf einer Zurücknahme ist, nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen zulässig sein.

13. Nach Abwägung der Interessen Dritter und des Anmelders (s. Nr. 11) und unter Berücksichtigung des Erfordernisses eines zügigen Verfahrens vor dem Europäischen Patentamt (s. Nr. 12) ist die Kammer der Ansicht, daß nach Regel 88 EPÜ eine Berichtigung der Zurücknahme einer Benennung, die gleichbedeutend mit einem uneingeschränkten Widerruf der Zurücknahme der Verfahrenshandlung ist, statthaft sein kann, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

i) Die Zurücknahme ist der Öffentlichkeit bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Widerruf der Zurücknahme beantragt wird, vom EPA nicht offiziell bekanntgegeben worden.

ii) Die irrtümliche Zurücknahme der Benennung eines Vertragsstaates ist einem entschuldbaren Versehen zuzuschreiben.

iii) Der Widerruf wird unverzüglich beantragt.

iv) Für Dritte besteht ein ausreichender Schutz, wenn die Berichtigung zugelassen wird.

14. Die Kammer ist zu der Überzeugung gelangt, daß die unter Nummer 13 genannten Voraussetzungen für eine Berichtigung erfüllt sind:

i) Die Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs ist nicht im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden. Vielmehr wurde die europäische Patentanmeldung am 22. Februar 1984 mit allen ursprünglich benannten Staaten einschließlich des

The interpretation of this provision is a matter for the United Kingdom courts and not for this Board; however, it seems possible that on its proper interpretation this provision only applies in cases of re-establishment pursuant to Article 122 EPC, and not in cases of correction under Rule 88 EPC. Nevertheless, the interest of such a person to continue to use the invention might be protected by a national court by applying Article 122(6) EPC *mutatis mutandis*. By that means a third person would be sufficiently protected (cf. Decision J 12/80, paragraph 9, OJ EPO 1981, 143).

12. In addition, it has to be taken into account that the requested correction to ignore the withdrawal of the designation of the United Kingdom is synonymous with a retraction of the withdrawal of the designation. Legal certainty demands that the European Patent Office can rely on statements of the parties in the proceedings. Otherwise the proceedings cannot be completed within a reasonable time. Therefore the Board feels that a requested correction which is synonymous with a retraction of a withdrawal should only be allowable with the proviso that restricted conditions are met.

13. In weighing up the interests of a third party and of the Applicant (see paragraph 11) and taking into account the requirement of a fair proceeding before the European Patent Office (see paragraph 12) the Board is of the opinion that under Rule 88 EPC a correction of a withdrawal of a designation which is synonymous with a total retraction of the withdrawal of the procedural act may be allowable if the following requirements are fulfilled:

(i) at the time the retraction of the withdrawal is applied for the public has not been officially notified of the withdrawal by the EPO;

(ii) the erroneous withdrawal of the designation of a Contracting State is due to an excusable oversight;

(iii) there is no undue delay in seeking retraction;

(iv) there is adequate protection of third persons if the correction is allowed.

14. The Board is satisfied that the requirements for a correction mentioned in paragraph 13 are met because:

(i) the withdrawal of the designation of the United Kingdom was not published in the European Patent Bulletin. On the contrary, the European patent application was published on 22 February 1984 with all originally designated States, including the United Kingdom.

L'interprétation de ces dispositions incombe aux juridictions du Royaume-Uni et non à la Chambre; il se peut toutefois, semble-t-il, que, correctement interprétées, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux cas de restitutio in integrum prévus à l'article 122 CBE et non pas aux cas de correction prévus par la règle 88 CBE. Néanmoins, pour préserver les intérêts d'une personne qui souhaiterait poursuivre l'exploitation de l'invention, une juridiction pourrait décider d'appliquer par analogie l'article 122(6) CBE, qui permettrait ainsi d'assurer une protection suffisante aux tiers (cf. décision J 12/80, point 9, JO OEB 1981, 143).

12. Par ailleurs, il convient de signaler que la requête en correction par laquelle il a été demandé à l'OEB de ne pas tenir compte du retrait de la désignation du Royaume-Uni équivaut à une révocation du retrait de ladite désignation. La sécurité juridique exige que l'Office européen des brevets puisse se fier aux déclarations faites par les parties au cours de la procédure, la procédure ne pouvant sinon être close dans un délai raisonnable. C'est pourquoi la Chambre considère qu'une requête en rectification équivalant à une révocation du retrait ne devrait être admise qu'à de strictes conditions.

13. Après avoir mis en balance les intérêts des tiers et ceux de la demanderesse (cf. point 11) et compte tenu de la nécessité de garantir l'équité de la procédure devant l'Office européen des brevets (cf. point 12), la Chambre est d'avis que, dans le cadre de l'application de la règle 88 CBE, une correction du retrait d'une désignation équivalant à une révocation totale du retrait de cet acte peut être admise s'il est satisfait aux conditions suivantes:

i) à la date à laquelle la révocation du retrait est demandée, le public n'a pas encore été officiellement informé par l'OEB de ce retrait.

ii) le retrait erroné de la désignation d'un Etat contractant est dû à une inadvertance excusable;

iii) la révocation n'est pas demandée tardivement;

iv) la protection des tiers est suffisamment assurée si la correction est admise.

14. La Chambre a acquis la conviction qu'il est satisfait en l'occurrence auxdites conditions, car:

i) le retrait de la désignation du Royaume-Uni n'a pas été annoncé publiquement dans le Bulletin européen des brevets. Au contraire, dans la demande de brevet européen publiée le 22 février 1984, tous les Etats désignés initialement étaient mentionnés, y

Vereinigten Königreichs veröffentlicht. Die Erklärung über die Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs wurde ein Jahr und zehn Monate später in einem Schreiben vom 16. Dezember 1985 abgegeben, das am 23. Dezember 1985 zur Akte genommen wurde. Somit konnte die rechtskräftige Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs Dritten nur dann zur Kenntnis gelangen, wenn sie in der Zeit zwischen der Aufnahme des Schreibens vom 16. Dezember 1985 in die Akte und dem 3. März 1986, als das Europäische Patentamt erstmals auf den Fehler hingewiesen wurde, in die Akte Einsicht genommen hätten.

ii) Die Kammer ist zu der Überzeugung gelangt, daß die irrtümliche Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs auf ein entschuldbares Versehen zurückzuführen ist. Die Vertreter der Anmelderin verwechselten zwei Anmeldungen - nämlich die vorliegende und eine andere mit der Nummer 86 106 620.6 -, bei denen die formalen Vorkehrungen für die Erteilung zur selben Zeit getroffen wurden. Das Schreiben über die Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs, das für die Anmeldung 82 106 620.6 gedacht war, wurde versehentlich mit der Nummer 82 105 582.7 abgesandt. Der Fehler wurde in beiden Fällen gleichzeitig bemerkt. Der Antrag auf Zurücknahme der Benennung des Vereinigten Königreichs in der zweiten Anmeldung wurde vom Europäischen Patentamt abgelehnt, weil die Erteilung am 17. Januar 1986 wirksam geworden war. Zur Verwechslung der beiden Anmeldungen kam es aufgrund eines Fehlers der Sekretärin, die das Schreiben vom 16. Dezember 1985 aufsetzte, ohne eine entsprechende Anweisung erhalten zu haben. Die Verwechslung ist demnach auf ein einmaliges, echtes menschliches Versagen zurückzuführen.

iii) Als der Vertreter die irrtümliche Zurücknahme bemerkte, stellte er unverzüglich den Antrag auf Widerruf. ...

iv) Die Kammer kann sich der Auffassung nicht anschließen, daß die Beschwerdeführerin im Interesse der Öffentlichkeit an ihre Erklärung über die Zurücknahme der Benennung gebunden sein muß. Die breite Öffentlichkeit wußte nichts von der Zurücknahme, weil das EPA sie nicht im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht hätte. Einzelne, die sich nach Akteneinsicht möglicherweise auf die Zurücknahmeerklärung verlassen haben, könnten geschützt werden, wenn ein nationales Gericht Artikel 122 (6) EPÜ entsprechend anwenden würde (s. Nr. 11).

Außerdem ist die vom EPA angestrebte Durchführung des Verfahrens innerhalb einer angemessenen Zeitspanne (s. Nr. 12) nicht gefährdet; die Entscheidung, dem Berichtigungsantrag stattzugeben, führt zu keiner wesentlichen Verzögerung des Verfahrens. Deshalb spricht nach Auffassung der Kammer nichts dagegen, die beantragte Berichtigung im vorliegenden Fall zuzulassen.

The withdrawal of the designation of the United Kingdom was declared one year and ten months later by a letter dated 16 December 1985 which was placed on the file on 23 December 1985. Hence, a third party could only notice the valid withdrawal of the designation of the United Kingdom by inspection of the file between the time the 16 December 1985 letter was entered on the file and 3 March 1986 when the error was first drawn to the attention of the European Patent Office;

(ii) the Board is satisfied that the erroneous withdrawal of the designation of the United Kingdom is due to an excusable oversight. The representatives of the Applicants confused two applications, namely the application under appeal and a second case with the number 86 106 620.6, in both of which the grant formalities were being dealt with during the same time period. The letter withdrawing the designation of the United Kingdom, which was intended to be sent for application 82 106 620.6 was accidentally sent bearing the number 82 105 582.7. The error in both cases was noted at the same time. The request to withdraw the UK designation in the second case was refused by the European Patent Office because grant had taken effect from 17 January 1986. The confusion of the two applications was due to a mistake made by the secretary, who prepared the letter of 16 December 1985, without having been instructed to do so. Hence, the confusion of the two applications can be put down to a genuine and isolated human error;

(iii) the request for retraction was made immediately when the representative became aware of the erroneous withdrawal. ...

(iv) in the opinion of the Board, there is no reasonable ground for holding that in the public interest the Appellant should be bound by his declaration of withdrawal of the designation. To the public in general the withdrawal was not known, because the EPO did not publish it in the European Patent Bulletin. Any individual persons who, having inspected the file, relied on the declaration of withdrawal of the designation could be protected if a national court applied Article 122(6) EPC *mutatis mutandis* (see paragraph 11).

Furthermore, the concern of the EPO to carry out the proceedings within a reasonable time (see paragraph 12) is not prejudicially affected; the decision to allow the request for correction does not result in a substantial delay of the proceedings. Therefore, the Board is of the opinion that there is no obstacle to granting the requested correction in this case.

compris le Royaume-Uni. La déclaration de la désignation du Royaume-Uni n'a été reçue qu'un an et dix mois plus tard, par un courrier en date du 16 décembre 1985, versé au dossier le 23 décembre 1985. Les tiers n'auraient donc pu apprendre que la désignation du Royaume-Uni avait été valablement retirée que s'ils avaient consulté le dossier entre le 16 décembre 1985, date à laquelle la lettre avait été envoyée, et le 3 mars 1986, date à laquelle l'attention de l'Office européen des brevets avait été attirée pour la première fois sur cette erreur;

ii) la Chambre a acquis la conviction que le retrait erroné de la désignation du Royaume-Uni est dû à une inadvertance excusable. Les mandataires de la demanderesse ont confondu deux demandes, celle qui fait l'objet du présent recours et une seconde demande portant le numéro 86 106 620.6; dans les deux cas, les formalités requises en vue de la délivrance ont été accomplies au cours de la même période. La lettre demandant le retrait de la désignation du Royaume-Uni, qui aurait dû se référer à la demande 82 106 620.6, a été expédiée par erreur sous le numéro de référence 82 105 582.7. Pour ces deux demandes, l'erreur a été décelée en même temps. Dans l'autre affaire, la demande de retrait de la désignation du Royaume-Uni a été rejetée par l'Office européen des brevets parce que la délivrance avait pris effet à compter du 17 janvier 1986. La confusion entre les deux demandes était due à une erreur de la secrétaire qui avait rédigé la lettre du 16 décembre 1985 sans avoir reçu d'instruction pour ce faire. Il en résulte que la confusion entre les deux demandes est imputable à une erreur humaine caractérisée, mais constituant un cas isolé;

iii) la requête en révocation a été présentée dès que le mandataire s'est rendu compte que le retrait avait été demandé par erreur ...

iv) de l'avis de la Chambre, il ne peut raisonnablement être considéré que, dans l'intérêt des tiers, la requérante devrait être liée par sa déclaration de retrait de la désignation d'un Etat contractant. Ce retrait n'était pas connu du public en général, car l'OEB ne l'avait pas annoncé dans le Bulletin européen des brevets. L'application par analogie par une juridiction nationale de l'article 122(6) CBE pourrait permettre de surcroît de protéger les intérêts de toute personne qui, ayant consulté le dossier, se serait fiée à la déclaration de retrait de la désignation (cf. point 11).

Par ailleurs, autoriser cette correction n'empêche pas l'OEB de clore la procédure dans un délai raisonnable (cf. point 12); le fait d'admettre la requête en correction n'entraîne pas de retard notable au niveau de la procédure. La Chambre est donc d'avis que rien ne s'oppose en l'espèce à l'admission de la correction demandée.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Schreiben vom 16. Dezember 1985 wird dahingehend berichtigt, daß die Benennung des Vereinigten Königreichs wirksam aufrechterhalten wird.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. Correction of the letter of 16 December 1985 is ordered so that the United Kingdom remains validly designated.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. Il est demandé de corriger la requête formulée dans la lettre du 16 décembre 1985, de manière à ce que la désignation du Royaume-Uni puisse être valablement maintenue.

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer vom
25. März 1988
J 26/87*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: G. D. Paterson
E. Persson

**Anmelder:
McWhirter Holdings**

**Stichwort: PCT-Formblatt/
McWHIRTER**

Artikel: 106, 153 EPÜ

Regel: 68 (2), 88 EPÜ

**Schlagwort: "Form der
Entscheidungen" - "Auslegung des
Erteilungsantrags"- "PCT-Anmeldung -
beabsichtigte Bestimmung Italiens
vom Anmeldeamt nicht berücksichtigt"
- "Anmeldung vom Internationalen
Büro ohne Bestimmung Italiens
veröffentlicht" - "Auslegung durch das
Anmeldeamt oder das Internationale
Büro für das EPA nicht bindend"**

Leitsätze

I. Hat der Anmelder bei richtiger Auslegung des Erteilungsantrags zu einer internationalen Anmeldung einen Vertragsstaat des EPÜ benannt, für den der PCT in Kraft getreten ist, so ist das EPA aufgrund von Artikel 153 EPÜ auch dann verpflichtet, für diesen Vertragsstaat als Bestimmungsamt tätig zu werden, wenn die internationale Anmeldung ohne die Bestimmung dieses Staates vom Internationalen Büro veröffentlicht worden ist.

II. Ist bei richtiger Auslegung des Erteilungsantrags zu einer internationalen Anmeldung nach Feststellung des EPA ein Vertragsstaat des EPÜ benannt worden, so weist diese Unterlage keinen "Mangel" auf, und Regel 88 EPÜ kommt nicht zur Anwendung, selbst wenn das Anmeldeamt oder das Internationale Büro den Erteilungsantrag anders ausgelegt hat.

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated
25 March 1988
J 26/87*
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: G.D. Paterson
E. Persson

**Applicant:
McWhirter Holdings**

Headword: PCT Form/McWHIRTER

Article: 106, 153 EPC

Rule: 68 (2), 88 EPC

**Keyword: "Form of decision" -
"Interpretation of the request for grant
- "PCT application - Intention to
designate Italy not taken into account
by receiving Office" - "Application
published by International Bureau
without designation of Italy" -
"Interpretation by receiving Office or
International Bureau not binding on
the EPO"**

Headnote

I. If, on the proper interpretation of the request for grant of an international application, an applicant has designated a Contracting State to the EPC for which the PCT is in force, the EPO is bound by the provisions of Article 153 EPC to act as the designated Office for that Contracting State, even if the international application has been published by the International Bureau without mentioning that Contracting State as a designated State.

II. If, on the proper interpretation of the request for grant of an international application as decided by the EPO, a Contracting State to the EPC has been designated, there is no "mistake" in that document, and Rule 88 EPC is inapplicable, even if the receiving Office and/or the International Bureau have interpreted the document in a contrary manner.

**Décision de la Chambre de
recours juridique en date du
25 mars 1988
J 26/87*
(Traduction)**

Composition de la Chambre

Président: P. Ford
Membres: G. D. Paterson
E. Persson

**Demandeur:
McWhirter Holdings**

**Référence: Formulaire PCT/
McWHIRTER**

Article: 106, 153 CBE

Règle: 68 (2), 88 CBE

**Mot-clé: "Forme des décisions" -
"Interprétation de la requête en
délivrance" - "Demande PCT -
intention de désigner l'Italie non prise
en considération par l'office
récepteur" - "Demande publiée par le
Bureau international sans désignation
de l'Italie" - "L'interprétation de
l'office récepteur ou du Bureau
international ne lie pas l'OEB"**

Sommaire

I. Si, après avoir correctement interprété la requête en délivrance afférente à une demande internationale, le demandeur a désigné un Etat contracteur à la CBE pour lequel le PCT est en vigueur, l'OEB est tenu par les dispositions de l'article 153 CBE d'agir en qualité d'office désigné pour cet Etat, même si le Bureau international a publié cette demande sans désignation dudit Etat.

II. Si, après l'interprétation correcte d'une requête en délivrance afférente à une demande internationale, l'OEB constate qu'un des Etats contracteurs à la CBE a été désigné, la pièce en question ne comporte pas d'"erreur" et la règle 88 CBE n'est pas applicable, même si l'office récepteur ou le Bureau international a interprété différemment cette pièce.

* 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.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Euro-PCT-Anmeldung Nr. 85 902 938.1 (PCT/AU 85/00130) wurde am 14. Juni 1985 unter Inanspruchnahme der Priorität einer am 16. Juli 1984 eingereichten australischen Voranmeldung beim australischen Patentamt als Anmeldeamt eingereicht. Die von der Beschwerdeführerin zur Einreichung der internationalen Anmeldung in Australien benutzte Fassung des "Erteilungsantrags" (Formblatt PCT/RO/101) stammte vom August 1984, also aus einer Zeit, zu der der PCT für Italien noch nicht in Kraft getreten war; diese Fassung des Formblatts war offenbar im Juni 1985 noch in Gebrauch. Das Formblatt enthielt daher auch kein Kästchen, das zur Bestimmung Italiens angekreuzt werden konnte. Für die übrigen EPÜ-Staaten gab es je ein Kästchen, das entweder unter der Rubrik "Europäisches Patent" oder unter der Rubrik "Nationales Patent" angekreuzt werden konnte.

Das Formblatt enthielt ferner innerhalb des Feldes Nr. V ein besonderes Kästchen für die Bestimmung "aller PCT-Vertragsstaaten, für die ein europäisches Patent beantragt werden kann"; in einer Fußnote zu diesem Kästchen heißt es: "Wird dieses Kästchen angekreuzt, so ist kein weiteres Kästchen in der Spalte "Europäisches Patent" anzukreuzen".

Im Juni 1985 war der PCT für Italien bereits in Kraft getreten (nämlich am 28. März 1985). Nach Artikel 7 des italienischen Gesetzes Nr. 890 vom 21. Dezember 1984 ist jede Bestimmung Italiens in einer internationalen Anmeldung als Hinweis auf den Wunsch anzusehen, ein europäisches Patent nach dem EPÜ zu erhalten; ein italienisches nationales Patent kann also nicht im Wege einer internationalen Anmeldung beantragt werden (s. ABI. EPA 1985, 91).

II. Die Beschwerdeführerin wollte mit Ausnahme Luxemburgs alle europäischen Staaten (einschließlich Italiens) benennen, die dem EPÜ angehören. Sie kreuzte deshalb in der Spalte "Europäisches Patent" alle diese EPÜ-Staaten außer Luxemburg an. Das Kästchen "alle PCT-Vertragsstaaten, für die ein europäisches Patent beantragt werden kann" kreuzte sie nicht an, weil sie Luxemburg nicht mit einschließen wollte. Neben diesem Kästchen stand jedoch folgende Erklärung: "Diese Staaten sind die oben mit den Codes ... bezeichneten Staaten (Namen anderer Staaten hier angeben)"; in dem dafür vorgesehenen Raum setzte die Beschwerdeführerin mit Schreibmaschine "Italien" ein.

Das australische Patentamt stellte am 1. Juli 1985 eine Empfangsbescheinigung ("Mitteilung über den Eingang des Aktenexemplars") aus, in der als Bestimmungsstaaten nur 8 EPÜ-Staaten angegeben waren und Italien fehlte. Das Fehlen Italiens in der Empfangsbescheinigung wurde damals vom australischen Vertreter der Beschwerdeführerin

Summary of Facts and Submissions

I. Euro-PCT application No. 85 902 938.1 (PCT/AU85/00130) was filed at the Australian Patent Office acting as receiving Office on 14 June 1985, claiming priority from an Australian application filed on 16 July 1984. The "Request for grant" Form PCT/RO/101 used by the Appellant for filing the international application in Australia was an edition which had been issued in August 1984, at a time when the PCT was not in force in respect of Italy, and this edition was apparently still current in June 1985. The Form used did not therefore include a box which could be crossed in order to designate Italy. The other EPC States each had a box, which could be crossed either under the column headed "European Patent", or under the column headed "National Patent".

The Form also included a special box within Box No. V which could be crossed to designate "all PCT Contracting States for which a European patent may be requested"; and a note against this box specified that "when this box is checked, none of the other boxes in the column "European patent" should be checked".

By June 1985 (in fact on 28 March 1985) the PCT had entered into force in respect of Italy. Under Article 7 of the Italian Law No. 890 of 21 December 1984, any designation of Italy in an international application has the effect of indicating the wish to obtain a European patent under the EPO, and it is not possible to apply for an Italian national patent by means of an international application (see OJ EPO 1985, 91).

II. The Appellant wanted to designate all the European States which are parties to the EPC (including Italy), except Luxembourg. He therefore crossed all these EPC States except Luxembourg under the column "European Patent". He did not cross the box for "all PCT Contracting States for which a European Patent may be requested", because he did not want to include Luxembourg. However, alongside this box there was a statement reading: "these States are those listed above whose names are preceded by the codes... and (specify names of any others) ..."; and in the space there provided, the Appellant typed in "Italy".

The Australian Patent Office issued a filing receipt in the form of a "Notification of Receipt of Record Copy" on 1 July 1985, which listed only eight designated EPC States, and omitted the designation of Italy. This omission from the filing receipt was not detected by the Appellant's Australian representative at the time, and was only detected

Exposé des faits et conclusions

I. La demande euro-PCT n° 85 902 938.1 (PCT/AU85/00130), déposée le 14 juin 1985 auprès de l'Office australien des brevets agissant en qualité d'office récepteur, revendiquait la priorité d'une demande australienne en date du 16 juillet 1984. Pour déposer sa demande internationale en Australie, la requérante s'est servie d'un formulaire de requête en délivrance PCT/RO/101, édité en août 1984, époque à laquelle le PCT n'était pas encore entré en vigueur pour l'Italie; apparemment, cette version du formulaire était encore utilisée en juin 1985. Le formulaire en question ne comportait donc pas de case à cocher permettant de désigner l'Italie. Pour chacun des autres Etats parties à la CBE, il y avait une case à cocher, soit dans la colonne "Brevet européen", soit dans la colonne "Brevet national".

Ce formulaire comportait également une case spéciale à cocher dans le cadre n° V, afin de désigner "tous les Etats parties au PCT pour lesquels il est possible de demander un brevet européen"; une note en regard de cette case apportait la précision suivante: "Aucun des autres cadres de la colonne "Brevet européen" ne doit être utilisé lorsque ce cadre est coché".

En juin 1985, le PCT était déjà entré en vigueur pour l'Italie (en fait, depuis le 28 mars 1985). Conformément à l'article 7 de la loi italienne n° 890 du 21 décembre 1984, toute désignation de l'Italie dans une demande internationale est considérée comme l'indication que le déposant désire obtenir un brevet européen conformément à la CBE, et un brevet national italien ne peut pas être demandé par la voie d'une demande internationale (cf. JO OEB 1985, 91).

II. La requérante voulait désigner tous les Etats européens parties à la CBE (y compris l'Italie), à l'exception du Luxembourg. Aussi a-t-elle coché, dans la colonne "Brevet européen", la case située en regard de chacun des Etats parties à la CBE, sauf le Luxembourg. Elle n'a pas coché la case prévue en face de la mention "Tous les Etats contractants du PCT pour lesquels il est possible de demander un brevet européen", parce qu'elle ne voulait pas inclure le Luxembourg. Toutefois, en regard de cette case, figurait la déclaration suivante: "Les Etats en question sont ceux énumérés ci-dessus, et dont les noms sont précédés par les codes ..., ainsi que (indiquer le cas échéant le nom des autres Etats désignés) ..."; dans l'espace laissé vacant, la requérante avait dactylographié "Italie".

Le 1er juillet 1985, l'Office australien des brevets a émis un récépissé ("Notification de la réception de l'exemplaire original"), dans lequel seuls huit des Etats parties à la CBE étaient indiqués comme Etats désignés, l'Italie ne faisant l'objet d'aucune désignation. Cette omission dans le récépissé n'a pas été détectée alors par le mandataire austra-

nicht bemerkt, sondern erst festgestellt, nachdem die Anmeldung im März 1986 in die europäische Phase eingetreten war.

Das Internationale Büro teilte dem EPA ebenfalls am 1. Juli 1985 mit, daß es das Aktenexemplar der Anmeldung erhalten hatte.

Die internationale Gebühr einschließlich einer pauschalen europäischen Benennungsgebühr und Bestimmungsgebühren für die übrigen Bestimmungsstaaten wurde gemäß Regel 15 PCT rechtzeitig beim australischen Patentamt entrichtet.

III. Nach Prüfung der Anmeldung gemäß Artikel 10 PCT leitete das australische Patentamt das "Aktenexemplar" der Anmeldung gemäß Artikel 12 PCT ordnungsgemäß an das Internationale Büro weiter, ohne der Beschwerdeführerin bezüglich des Inhalts der Anmeldung, zum Beispiel im Zusammenhang mit Artikel 14 PCT, Rückfragen zu stellen. Eine "Ablehnung, Erklärung oder Feststellung" nach Artikel 25 PCT wurde nicht getroffen.

IV. Am 30. Januar 1986 veröffentlichte das Internationale Büro die Anmeldung gemäß Artikel 21 PCT. Die Veröffentlichung erfolgte in der in Regel 48 PCT vorgeschriebenen Form und enthielt alle EPÜ-Staaten mit Ausnahme Luxemburgs und Italiens. Das Internationale Büro übermittelte die Anmeldung gemäß Artikel 20 und Regel 47 PCT auch ordnungsgemäß an das EPA.

V. Am 27. Februar 1986 sandte der australische Vertreter der Beschwerdeführerin nach telefonischer Rücksprache mit dem australischen Patentamt diesem ein Schreiben mit Kopien der Veröffentlichungsschrift WO 86/00745 und der betreffenden Seite des Erteilungsantrags (Formblatt PCT/R0/101); er beschwerte sich darüber, daß "aus dem [PCT-]Blatt nicht hervorgeht, daß Italien in der europäischen Anmeldung benannt worden ist". Das australische Patentamt übersandte dem Internationalen Büro im März 1987 eine Kopie dieses Schreibens und der Veröffentlichungsschrift.

VI. Mit Fernschreiben vom 13. März 1986 beantragte die Beschwerdeführerin durch ihren Vertreter im Vereinigten Königreich die Behandlung der Anmeldung als europäische Anmeldung. Mit Schreiben vom 24. März 1986 reichte der Vertreter der Beschwerdeführerin im Vereinigten Königreich das Formblatt 1200 beim EPA ein und bestätigte, daß er für die europäische Patentanmeldung zuständig sei. Unter Nr. 11.1 dieses Formblatts gab er die benannten Staaten durch Ankreuzen der entsprechenden Kästchen neben allen dort aufgeführten europäischen Staaten mit Ausnahme Luxemburgs im einzelnen an und setzte in Maschinenschrift "Italien" an der dafür vorgesehenen Stelle ein. Die Benennungsgebühren und die anderen erforderlichen Gebühren wurden ordnungsgemäß entrichtet.

VII. Am 23. Juli 1986 teilte die Eingangsstelle des EPA dem Vertreter im Vereinigten Königreich mit, daß eine

after the European phase had been entered in March 1986.

Also on 1 July 1985 the International Bureau notified the EPO that it had received the record copy of the application.

The international fee, including a blanket European designation fee and designation fees for the other designated States, was paid to the Australian Patent Office in due time in accordance with Rule 15 PCT.

III. After examination of the application in accordance with Article 10 PCT, the Australian Patent Office duly forwarded the "record copy" of the application to the International Bureau, pursuant to Article 12 PCT, without raising any queries with the Appellant in relation to the contents of the application, for example under Article 14 PCT. No "refusal declaration or finding" was made under Article 25 PCT.

IV. On 30 January 1986, the International Bureau published the application pursuant to Article 21 PCT. The publication was in the form prescribed by Rule 48 PCT, and indicated all the EPC States except Luxembourg and Italy. The International Bureau also duly communicated the application to the EPO, pursuant to Article 20 and Rule 47 PCT.

V. On 27 February 1986, following a telephone conversation with the Australian Patent Office, the Australian representative of the Appellant sent a letter with copies of the publication document WO 86/00745 and of the relevant page of the Request for grant Form PCT/R0/101 to the Australian Patent Office and complained that "The Gazette does not indicate that Italy was designated in the European application". A copy of this letter and a copy of the published document were sent to the International Bureau by the Australian Patent Office in March 1987.

VI. By telex dated 13 March 1986, through his UK representative the Appellant requested the European phase processing of the application. By letter dated 24 March 1986 the UK representative of the Appellant filed Form 1200 at the EPO which confirmed that he was the representative for the European application. In paragraph 11.1 of this Form he detailed the designated States by crossing the boxes against all the named European States except Luxembourg, and by typing "Italy" in the space provided. Designation fees and other required fees were duly paid.

VII. On 23 July 1986 the Receiving Section of the EPO notified the UK representative that one designation fee

lien de la requérante, mais uniquement après que la demande fut entrée dans la phase européenne, en mars 1986.

Le 1er juillet 1985, le Bureau international a notifié à l'OEB qu'il avait reçu l'exemplaire original de la demande.

La taxe internationale, incluant une taxe globale de désignation pour l'Europe et des taxes de désignation pour les autres Etats désignés, a été acquittée dans les délais prescrits auprès de l'Office australien, conformément à la règle 15 PCT.

III. Après avoir examiné la demande conformément à l'article 10 PCT, l'Office australien des brevets en a transmis l'"exemplaire original" en bonne et due forme au Bureau international, comme le stipule l'article 12 PCT, sans faire à la requérante la moindre observation au sujet de son contenu, par exemple au titre de l'article 14 PCT. Cette demande n'a donné lieu à aucun "refus, déclaration ou constatation" au titre de l'article 25 PCT.

IV. Le 30 janvier 1986, le Bureau international a publié la demande conformément à l'article 21 PCT. Cette publication a été faite dans les formes prescrites à la règle 48 PCT, et tous les Etats parties à la CBE y étaient désignés, à l'exception de l'Italie et du Luxembourg. En outre, le Bureau international a dûment communiqué la demande à l'OEB, en application de l'article 20 et de la règle 47 PCT.

V. Le 27 février 1986, à la suite d'un entretien téléphonique avec l'Office australien des brevets, le mandataire australien de la requérante a envoyé à cet office une lettre contenant une copie de la demande publiée sous le n° WO 86/00745 ainsi qu'une copie de la page concernée du formulaire de requête en délivrance (formulaire PCT/R0/101), lettre dans laquelle il se plaint que "la Gazette n'indique pas que l'Italie a été désignée dans la demande européenne". L'Office australien des brevets a envoyé une copie de cette lettre ainsi qu'une copie de la demande publiée au Bureau international en mars 1987.

VI. Par un télex du 13 mars 1986, la requérante a demandé par l'intermédiaire de son mandataire au Royaume-Uni que sa demande entre dans la phase européenne. Par courrier du 24 mars 1986, le mandataire de la requérante au Royaume-Uni a déposé auprès de l'OEB le formulaire 1200, confirmant qu'il agissait en qualité de mandataire pour la demande européenne. Au paragraphe 11.1 de ce formulaire, il a énuméré les Etats désignés en cochant pour ce faire les cases figurant en regard du nom de tous les Etats européens cités, sauf pour le Luxembourg, et en dactylographiant "Italie" dans l'espace prévu. Les taxes de désignation et les autres taxes requises ont été dûment acquittées.

VII. Le 23 juillet 1986, la Section de dépôt de l'OEB a adressé au mandataire de la requérante au Royaume-Uni une

Benennungsgebühr zurückgezahlt werde; auf eine entsprechende Rückfrage hin erläuterte die Eingangsstelle mit Fernschreiben vom 6. August 1986, daß in der internationalen Anmeldung PCT/AU 85/00130 alle europäischen Staaten mit Ausnahme Luxemburgs und Italiens benannt worden seien. Die Beschwerdeführerin und die Eingangsstelle setzten sich dann wiederholt miteinander in Verbindung, wobei es vorwiegend um die Möglichkeit einer Berichtigung der Anmeldung durch Aufnahme der Benennung Italiens ging. Die Beschwerdeführerin bestand darauf, daß die Absicht, Italien zu benennen, deutlich erkennbar gewesen sei.

Mit Schreiben vom 17. Februar 1987 erklärte die Anmelderin:

"Wir beantragen hiermit eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ über den Verlust der Benennung Italiens, die aus der internationalen Anmeldung hervorgeht."

Die Eingangsstelle erließ daraufhin einen vom 24. April 1987 datierten Bescheid, der von der Beschwerdeführerin als Entscheidung angesehen wurde. Gegen diesen Bescheid wurde am 17. Juni 1987 Beschwerde eingelegt ...

Entscheidungsgründe

1. Es stellt sich die Frage, ob der von der Eingangsstelle erlassene Bescheid vom 24. April 1987 eine "Entscheidung" im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ ist.

1.1 In der früheren Entscheidung J 08/81 (ABI. EPA 1982, 10) hat die Juristische Beschwerdekammer festgestellt, daß ein von der Eingangsstelle erlassener Bescheid, der nicht als Entscheidung gekennzeichnet war und keinen Hinweis nach Regel 68 (2) Satz 2 EPÜ auf die Artikel 106 bis 108 EPÜ enthielt, dennoch eine beschwerdefähige "Entscheidung" darstellt, da er eine klare Zurückweisung des Antrags der Beschwerdeführerin zum Gegenstand hatte und auch, wie in Regel 68 (2) EPÜ verlangt, mit einer Begründung versehen war.

Auch im vorliegenden Fall war das Schreiben nicht als Entscheidung gekennzeichnet und entsprach nicht Regel 68 (2) Satz 2 EPÜ; es stellte aber dennoch eine klare, begründete Zurückweisung aller Anträge der Beschwerdeführerin dar.

Zwar schloß es mit einer Aufforderung an die Anmelderin gemäß Artikel 113 EPÜ, innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung "dieses Bescheides eine Stellungnahme einzureichen". Abgesehen von diesem Absatz konnte aber kaum ein Zweifel daran bestehen, daß der "Bescheid" eine Entscheidung darstellte. Er war nämlich von der Eingangsstelle auf einen eindeutigen schriftlichen Antrag des Vertreters der Beschwerdeführerin hin, in dem dieser ausdrücklich "eine Entscheidung" verlangte, von der Eingangsstelle erlassen worden; sowohl die Beschwerdeführerin als auch die

was to be refunded, and when this was queried, the Receiving Section explained by telex dated 6 August 1986 that in the international application PCT/AU 85/00130, all European States were designated except Luxembourg and Italy. Various communications then took place between the Appellant and the Receiving Section, mainly concerning the possible correction of the application so as to include Italy as a designated State. The Appellant maintained that the intention to designate Italy was clearly shown.

By letter dated 17 February 1987 the Appellant stated

"we hereby apply for a decision to be issued, in relation to the loss of Italy as a designated state as shown on the International Application, in accordance with Rule 69(2) EPC".

In response, the Receiving Section issued a document dated 24 April 1987, which was regarded by the Appellant as a decision. A Notice of Appeal in respect of this document was filed on 17 June 1987 ...

Reasons for the Decision

1. The question arises whether the document dated 24 April 1987 issued by the Receiving Section constitutes a "decision" within the meaning of Article 106(1) EPC.

1.1 In Decision J 08/81 (OJ EPO 1982, 10), the Legal Board of Appeal previously held that a letter issued by the Receiving Section which was not headed as a decision and which did not draw attention to Articles 106 to 108 EPC in accordance with Rule 68(2) EPC second sentence, nevertheless constituted an appealable "decision", as in substance it constituted a clear rejection of the Appellant's request and was also reasoned as required by Rule 68(2) EPC.

The document in the present case also was not identified as a decision, nor did it conform with the second sentence of Rule 68(2) EPC, but it similarly constituted a clear and reasoned rejection of all the Appellant's submissions.

It is true that it ended with a paragraph in which pursuant to Article 113 EPC, the Appellant was "invited to file observations" within a period of two months from the notification of "this communication". But for this paragraph it could scarcely be questioned that the "communication" constituted a decision. However, it was sent by the Receiving Section in response to a very clear express written request from the Appellant's representative for "a decision" and both the Appellant and the Receiving Section have subsequently treated the document as if it

notification par laquelle elle l'avisait que l'une des taxes de désignation devait être remboursée et, lorsque des précisions ont été demandées à ce sujet, elle a expliqué dans un télex en date du 6 août 1986 que, dans la demande internationale PCT/AU 85/00130, tous les Etats européens avaient été désignés, à l'exception du Luxembourg et de l'Italie. Un échange de correspondance a ensuite eu lieu entre la requérante et la Section de dépôt, qui a porté essentiellement sur la question de savoir s'il serait possible de rectifier la demande en y ajoutant la désignation de l'Italie. La requérante a soutenu que son intention de désigner l'Italie était évidente.

Dans une lettre du 17 février 1987, la requérante déclarait ce qui suit:

"Nous requérons par la présente une décision en application de la règle 69(2) CBE quant à la perte de la désignation de l'Italie, désignation qui ressort de la demande internationale".

En réponse, la Section de dépôt a émis une notification datée du 24 avril 1987, que la requérante a considéré comme une décision, et contre laquelle elle a formé un recours le 17 juin 1987 ...

Motifs de la décision

1. La question qui se pose est celle de savoir si la notification que la Section de dépôt a émise le 24 avril 1987 constitue une décision au sens de l'article 106(1) CBE.

1.1. Dans la décision J 08/81 (JO OEB 1982, 10), la Chambre de recours juridique a estimé qu'une notification de la Section de dépôt n'ayant pas la forme d'une décision et n'appelant pas l'attention sur les dispositions des articles 106 à 108, comme cela est stipulé à la règle 68(2), deuxième phrase de la CBE, constituait néanmoins une "décision" susceptible de recours, puisqu'elle avait à l'évidence pour objet le rejet de la requête de la requérante, et qu'elle était également motivée comme le prescrit la règle 68(2) CBE.

Dans la présente espèce également, il n'est pas précisé que le document en cause constitue une décision; il ne satisfait pas non plus aux conditions énoncées à la deuxième phrase de la règle 68(2) CBE, mais il est un rejet clair et motivé de toutes les conclusions présentées par la requérante.

Il est vrai que, au dernier paragraphe dudit document, la requérante est, conformément à l'article 113 CBE, "invitée à présenter ses observations" dans un délai de deux mois à compter de la signification de "la présente notification". Si l'on fait abstraction de ce paragraphe, il n'est guère douteux que la "notification" en question constitue une décision. En effet, elle a été envoyée par la Section de dépôt à la suite d'une requête expresse "en décision", très clairement formulée par écrit par le mandataire de la requérante, et celle-ci, tout comme la Section de dépôt, ont

Eingangsstelle haben das Schriftstück in der Folge so behandelt, als handle es sich um eine ordnungsgemäß abgefaßte Entscheidung. Somit hat die Beschwerdeführerin ordnungsgemäß eine "Beschwerde gegen die Entscheidung vom 24. April 1987" eingelegt, und die Eingangsstelle hat die Sache gemäß Artikel 109 EPÜ geprüft, bevor sie sie an die Beschwerdekammer weiterleitete. Außerdem schrieb die Eingangsstelle an das australische Patentamt, daß sie am 24. April 1987 "eine Entscheidung" getroffen habe, und schloß mit den Worten: "Der Ausgang der Beschwerde wird Ihnen mitgeteilt."

1.3 Nach Lage des Falles hegt die Kammer keinen Zweifel daran, daß die Beschwerdeführerin das Schreiben durchaus zu Recht als beschwerdefähige Entscheidung behandelt hat und daß dieses auch von der Kammer für die Zwecke der Artikel 106 und 107 EPÜ als Entscheidung zu betrachten ist.

Die Beschwerde entspricht im übrigen den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ. Sie ist somit zulässig.

2. Die materiellrechtliche Streitfrage fällt unter Artikel 153 EPÜ, in dem es wie folgt heißt:

"Das Europäische Patentamt ist Bestimmungsamt im Sinn des Artikels 2 Ziffer xiii des Zusammenarbeitsvertrags für die in der internationalen Anmeldung benannten Vertragsstaaten dieses Übereinkommens, für die der Zusammenarbeitsvertrag in Kraft getreten ist, wenn der Anmelder in der internationalen Anmeldung dem Anmeldeamt mitgeteilt hat, daß er für diese Staaten ein europäisches Patent begehrt."

Italien war am Anmeldetag der internationalen Anmeldung ein Vertragsstaat des EPÜ, für den der PCT in Kraft getreten war. Es gilt also zu entscheiden, ob Italien in der internationalen Anmeldung benannt worden war, d. h. ob die Beschwerdeführerin dem Anmeldeamt (australischen Patentamt) in der internationalen Anmeldung mitgeteilt hatte, daß sie ein europäisches Patent (u. a.) für Italien begehre. Die Beantwortung dieser Frage hängt ausschließlich von der richtigen Auslegung des "Erteilungsantrags" (Formblatt PCT/RO/101) ab. Wie unter Nummer VIII dargelegt, hat die Eingangsstelle die Auffassung vertreten, daß Italien in diesem Formblatt nicht als Bestimmungsstaat angegeben war.

2.1 Die Kammer vertritt hierzu folgende Auffassung:

a) Eine internationale Anmeldung muß u. a. den Artikeln 3 und 4 PCT entsprechen. Insbesondere muß der Erteilungsantrag gemäß Artikel 4 und Regel 3.1 PCT "die Bestimmung der Vertragsstaaten" enthalten, "in denen Schutz für die Erfindung auf der Grundlage der internationalen Anmeldung begehrt wird"; für den Antrag "ist ein gedrucktes Formblatt zu verwenden". Außerdem sind gemäß Regel 4.9 PCT die "Vertragsstaaten ... im Antrag durch ihre Namen zu bestimmen".

was a properly constituted decision. Thus, the Appellant duly filed a "notice of appeal against the decision dated 24 April 1987", and the Receiving Section considered the case in accordance with Article 109 EPC, before sending it to the Board of Appeal. In addition, the Receiving Section wrote to the Australian Patent Office stating that on 24 April 1987 it had taken "a decision" and that "You will be informed about the outcome of the appeal".

1.3 In all the circumstances of this case, the Board has no doubt that the Appellant was fully justified in treating the document as an appealable decision, and furthermore that the document should be regarded by the Board as a decision for the purpose of Articles 106 and 107 EPC.

In all other respects this appeal complies with Article 106 to 108 and Rule 64 EPC. It is therefore admissible.

2. The substantive issue in the appeal is governed by Article 153 EPC, which states:

"The EPO shall act as a designated Office within the meaning of Article 2(xiii) PCT for those Contracting States to the EPC in respect of which the PCT has entered into force and which are designated in the international application if the applicant informs the receiving Office in the international application that he wishes to obtain a European patent for these States".

Now at the date of the international application Italy was a Contracting State to the EPC in respect of which the PCT had entered into force. The question to be decided is therefore whether or not Italy was designated in the international application, i.e. whether or not the Appellant informed the receiving Office (the Australian Patent Office) in the international application that he wished to obtain a European Patent for (*inter alia*) Italy. The answer to this question depends entirely upon the proper interpretation of the "request for grant" form (Form PCT/RO/101). As stated in paragraph VIII above, the Receiving Section have held that Italy was not requested as a designated State in this form.

2.1 The views of the Board are as follows:

(a) An international application must comply *inter alia* with Articles 3 and 4 PCT. In particular, in accordance with Article 4 and Rule 3.1 PCT, the request for grant shall contain "the designation of the Contracting States in which protection for the invention is desired on the basis of the international application", and the request "shall be made on a printed form". Furthermore, in accordance with Rule 4.9 PCT, "Contracting States shall be designated in the request by their names".

ensuite traité ce document comme s'il s'agissait d'une décision en bonne et due forme. Aussi la requérante a-t-elle dûment déposé "un acte de recours contre la décision en date du 24 avril 1987", et la Section de dépôt a examiné l'affaire comme prévu à l'article 109 CBE, avant de la transmettre à la Chambre de recours. De plus, la Section de dépôt a écrit à l'Office australien des brevets qu'elle avait rendu une "décision" le 24 avril 1987 et qu'il serait "informé de l'issue du recours".

1.3. Dans toutes les circonstances de la présente espèce, la Chambre est certaine que la requérante a eu pleinement raison de considérer que le document en cause représentait une décision susceptible de recours et que, aux fins des articles 106 et 107 CBE, elle devait le considérer comme une décision.

Ce recours est à tous autres égards conforme aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE. Il est donc recevable.

2. Dans le présent recours, le problème de fond relève de l'article 153 CBE, dont le libellé est le suivant:

"Au sens de l'article 2(xiii) PCT, l'Office européen des brevets est l'Office désigné pour les Etats qui, parties à la présente Convention et pour lesquels le PCT est entré en vigueur, sont désignés dans la demande internationale, si le demandeur indique à l'Office récepteur, dans cette demande, qu'il entend obtenir pour ces Etats un brevet européen".

Etant donné que, à la date où la demande internationale a été déposée, le PCT était entré en vigueur pour l'Italie, la question qui se pose est de savoir si l'Italie était ou non désignée dans la demande internationale, c-à-d. si, dans la demande internationale, la requérante a informé l'Office récepteur (l'Office australien des brevets) qu'elle désirait obtenir un brevet européen valable (entre autres) en Italie. La réponse à cette question dépend entièrement de l'interprétation correcte de la "requête en délivrance" (formulaire PCT/RO/101). Comme exposé au point VIII, la Section de dépôt a considéré que l'Italie n'était pas mentionnée en tant qu'Etat désigné dans ce formulaire.

2.1. Le raisonnement de la Chambre est le suivant:

a) Les demandes internationales doivent être conformes, entre autres, aux articles 3 et 4 PCT. L'article 4 et la règle 3.1 PCT disposent notamment que la requête en délivrance doit comporter "la désignation des Etats contractants où la protection de l'invention est demandée sur la base de la demande internationale", et qu'elle "doit être établie sur un formulaire imprimé". La règle 4.9 PCT dispose en outre que "les Etats contractants doivent être désignés, dans la requête, par leurs noms".

b) Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin eindeutig alle einschlägigen Erfordernisse des PCT erfüllt. Außerdem war in dem beim australischen Patentamt als Anmeldeamt eingereichten "Antrag" die Absicht der Beschwerdeführerin, Italien sowie alle anderen Vertragsstaaten des EPÜ mit Ausnahme Luxemburgs zu benennen, wirklich eindeutig erkennbar. Aus welchem anderen Grund wäre sonst "Italien" in den dafür vorgesehenen Raum in Feld Nr. V des Formblatts getippt worden? In diesem Zusammenhang ist folgendes festzustellen:

i) Die einzige andere Auslegung des getippten Wortes "Italien" wäre, daß die Anmelderin ein nationales italienisches Patent über einen anderen als den europäischen Weg wünschte. Das Wort "Italien" war jedoch, wie unter Nummer II dargelegt, in einen Raum getippt worden, der für die Eintragung weiterer Vertragsstaaten des EPÜ vorgesehen war. Außerdem war es, wie unter Nummer I erläutert, nach italienischem Recht nicht möglich, ein italienisches Patent anders als auf dem europäischen Weg zu beantragen.

ii) Nach Auffassung der Kammer gab es angesichts des Formblatts, das die Anmelderin verwendet hat, keine bessere Möglichkeit, Italien als EPÜ-Staat zu bestimmen und gleichzeitig Luxemburg auszuschließen. Wäre nämlich das mit "EP" bezeichnete Kästchen angekreuzt worden, so wäre Luxemburg nicht ausgeschlossen worden. Italien unter der Rubrik "Raum für die Bestimmung von Staaten, die dem PCT nach der Veröffentlichung dieses Formblatts (10. August 1984) beitreten" anzugeben, wäre nicht richtig gewesen, weil dieser Raum für Nichtmitgliedstaaten des EPÜ vorgesehen ist.

c) Daraus folgt, daß für die Zwecke des Artikels 153 EPÜ Italien in der internationalen Anmeldung benannt war und daß die Beschwerdeführerin dies dem Anmeldeamt in der Anmeldung mitgeteilt hatte. Somit ist das EPA gemäß Artikel 153 EPÜ Bestimmungsamf für Italien. Mit anderen Worten, die Euro-PCT-Anmeldung schließt Italien als Bestimmungsstaat ein.

2.2 Hierzu führt die Kammer folgendes aus:

a) Es kann nicht erwartet werden, daß allen Anmeldern weltweit alle amtlichen Formblätter jeweils in der neuesten und einer der jüngsten internationalen Entwicklung Rechnung tragenden Fassung zu dem Zeitpunkt gedruckt zur Verfügung stehen, zu dem sie sie benutzen wollen. Im vorliegenden Fall war bei dem der Beschwerdeführerin zur Verfügung stehenden Formblatt noch nicht berücksichtigt, daß der PCT für Italien in Kraft getreten war. Das Formblatt war deshalb für die Länder, die die Beschwerdeführerin benennen wollte, eigentlich nicht geeignet.

In einem solchen Falle ist der Anmelder verpflichtet, seine Absichten unter Verwendung der ihm zur Verfügung stehenden Fassung des Vordruckes so

(b) In the present case, the Appellant clearly complied with all the relevant requirements of the PCT. Furthermore, in the "request" filed at the Australian Patent Office as receiving Office, the Appellant's intention to designate Italy, as well as all the other EPC States except Luxembourg, was really very clear. There can have been no other reasonable purpose in typing "Italy" in the space in Box No. V of the Form. In this connection:

(i) The only other possible interpretation of the typed word "Italy" is that the applicant wanted a national Italian patent, not by the EPC route. However, as is clear from paragraph II above the word "Italy" was typed into a space provided in the context of a list of the other EPC countries. Moreover, under the Italian law as explained in paragraph I above, it was not possible to apply for an Italian patent except by the EPC route.

(ii) In the Board's view there was no better way of indicating the designation of Italy as an EPC State, at the same time as excluding Luxembourg, using the form which was used. Thus putting a cross in the box marked "EP" would have failed to exclude Luxembourg. The typing of Italy under the heading "space reserved for designating countries which became party to the PCT after the issuance of the present form (10 August 1984)" would have been inappropriate, because this space is provided in the context of non-EPC countries.

(c) It follows that for the purpose of Article 153 EPC, Italy was designated in the international application, and the Appellant did so inform the receiving Office in the application. Consequently, Article 153 EPC requires that the EPO shall act as the designated Office for Italy. In other words, the Euro-PCT application includes Italy as a designated State.

2.2 In relation to the above finding the Board makes the following comments:

(a) It cannot be expected that an up-to-date edition of every official form, modified to take account of every new international development, is printed and made available to every applicant throughout the world at the moment when he wishes to file such a form. In the present case, the form which was available to the appellant had not been updated to take account of the fact that the PCT was in force in respect of Italy. The form was therefore not exactly appropriate for the countries which the Appellant wished to designate.

In such a situation the obligation of an applicant must be to make his intentions as clear as possible having regard to the edition of the printed form which

b) Dans la présente espèce, il est clair que la requérante a satisfait à toutes les exigences posées en la matière par le PCT. De plus, dans sa "requête" déposée auprès de l'Office australien des brevets agissant en qualité d'office récepteur, la requérante avait vraiment exprimé très clairement son intention de désigner l'Italie ainsi que les autres Etats parties à la CBE, à l'exception du Luxembourg. Le fait de dactylographier le mot "Italie" dans l'espace vacant du cadre n° V de ce formulaire ne pouvait raisonnablement pas répondre à un autre objectif. Dans le même ordre d'idées:

(i) La seule autre interprétation possible serait que, en dactylographiant le mot "Italie", la requérante ait voulu obtenir un brevet national italien sans passer par la voie de la CBE. Or, il ressort clairement du point II ci-dessus que le mot "Italie" a été dactylographié dans un espace prévu pour l'inscription d'autres Etats parties à la CBE. En outre, la loi italienne telle qu'exposée ci-dessus au point I ne permet pas le dépôt de demandes de brevet italien, par une voie autre que la voie européenne.

(ii) Vu le formulaire utilisé, la Chambre considère qu'il n'y avait pas de meilleure façon de désigner l'Italie comme Etat partie à la CBE, tout en excluant le Luxembourg. En effet, si la case marquée "EP" avait été cochée, le Luxembourg n'aurait pas été exclu. Inscrire le mot "Italie" dans l'espace réservé pour désigner les Etats qui sont devenus parties au PCT après la publication de la présente feuille (10 août 1984) aurait été inadéquat puisque cet espace est réservé aux Etats qui ne sont pas parties à la CBE.

c) Il s'ensuit que, aux fins de l'article 153 CBE, l'Italie a bien été désignée dans la demande internationale, et que la requérante en a avisé l'Office récepteur dans la demande. Aux termes de l'article 153 CBE, l'OEB est donc Office désigné pour l'Italie. En d'autres termes, la demande euro-PCT inclut l'Italie comme Etat désigné.

2.2 A cet égard, la Chambre émet les observations suivantes:

a) On ne saurait s'attendre à ce que chaque changement intervenant au niveau international donne lieu à l'édition d'une version actualisée de chaque formulaire officiel, et que ces nouvelles versions soient mises à la disposition de tous les déposants du monde entier au moment où ils en ont besoin. Dans la présente espèce, le formulaire dont disposait la requérante n'était pas la dernière édition mise à jour pour tenir compte de l'entrée en vigueur du PCT à l'égard de l'Italie. Ce formulaire ne convenait donc pas à la désignation de tous les Etats souhaités.

Dans de telles circonstances, le demandeur est tenu de préciser le plus clairement possible ses intentions, compte tenu de l'édition du formulaire

klar wie möglich kundzutun. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin diese Verpflichtung erfüllt. Sie beging daher beim Ausfüllen des "Erteilungsantrags" keinen Fehler.

b) Im Hinblick auf die Ausführungen unter Nummer 2.1 b und 2.2 a darf es der Beschwerdeführerin nach Auffassung der Kammer nicht angelastet werden, daß ihr Vertreter nicht bemerkt hat, daß in der vom australischen Patentamt ausgestellten Empfangsbescheinigung vom 1. Juli 1985 Italien nicht als Bestimmungsstaat benannt war. Das australische Patentamt hat eingeräumt, daß es die Beschwerdeführerin auf die Unklarheit hinsichtlich der Bestimmung Italiens hätte hinweisen müssen, bevor es das Aktenexemplar an das Internationale Büro weiterleitete; es hat sich diesbezüglich sowohl beim Internationalen Büro also auch beim EPA schriftlich für die Beschwerdeführerin eingesetzt.

c) Da der Erteilungsantrag, der beim australischen Patentamt und später beim EPA eingereicht wurde, keinen "Mangel" enthielt, kommt Regel 88 EPU hier nicht zur Anwendung. Auch die bisherige Rechtsprechung der Beschwerdekammern im Zusammenhang mit Regel 88 EPU trifft auf den vorliegenden Fall nicht unmittelbar zu, da kein Mangel "in einer beim EPA eingereichten Unterlage" vorliegt.

d) Die Kammer hat zwar zur Kenntnis genommen, daß das Internationale Büro die internationale Anmeldung am 30. Januar 1986 ohne einen Hinweis auf Italien als benannten Vertragsstaat des EPU amtlich veröffentlicht hat. Diese amtliche Veröffentlichung gibt jedoch nach Auffassung der Kammer entsprechend ihrer Feststellung unter Nummer 2.1 b nicht die im Erteilungsantrag zum Ausdruck gebrachte wahre Absicht der Beschwerdeführerin wieder. Angesichts der Feststellung der Kammer ist das EPA in jedem Falle durch Artikel 153 EPU gebunden. Was das Internationale Büro veröffentlicht, ist seine Sache und nicht Sache des EPA.

e) Für die Berichtigung der internationalen Anmeldung in der veröffentlichten Fassung ist weder die Beschwerdekammer noch das EPA zuständig.

f) Die Kammer ist sich dessen bewußt, daß ein Dritter, der die internationale Anmeldung in der vom Internationalen Büro veröffentlichten Fassung gelesen hat, die Erfindung, die Gegenstand der Anmeldung ist, im Vertrauen darauf möglicherweise in Italien in Benutzung genommen hat.

Wie bereits in den früheren Entscheidungen J 12/80, ABI. EPA 1981, 143, Nummer 9 und J 10/87 vom 11. Februar 1988 dargelegt, fällt die Lösung solcher im Zusammenhang mit den Rechten Dritter auftretender Probleme jedoch nicht unter die Zuständigkeit des EPA, sondern die der nationalen Gerichte.

is available to him. In the present case the Appellant fulfilled this obligation. He accordingly made no mistake when he completed the "Request for grant" form.

(b) Having regard to what is said in paragraphs 2.1(b) and 2.2(a) above, in the Board's view the fact that the Appellant's representative did not notice that the Receipt dated 1 July 1985 issued by the Australian Patent Office omitted to refer to Italy as a designated State should not be regarded as a mistake by the Appellant. The Australian Patent Office has accepted that it should have referred any ambiguity regarding the designation of Italy to the Appellant before it forwarded the record copy to the International Bureau, and it has written letters to this effect both to the International Bureau and to the EPO, in support of the Appellant's case.

(c) Since there was no "mistake" in the request for grant form which was filed at the Australian Patent Office and subsequently at the EPO, Rule 88 EPC is inapplicable and irrelevant. Similarly, the previous jurisprudence of the Boards of Appeal in relation to Rule 88 EPC is not directly relevant to the circumstances of this case, in which no mistake has been made "in a document filed with the EPO".

(d) The Board takes note of the fact that the International Bureau officially published the international application on 30 January 1986 without including any reference to Italy as a designated EPC State. However, having regard to its finding in paragraph 2.1 (b) above, in the Board's view this official publication does not represent the true intention of the Appellant as set out in the request for grant form. In any event, having regard to the Board's finding, the EPO is bound by the provisions of Article 153 EPC. What the International Bureau has published is a matter for the International Bureau, not for the EPO.

(e) Correction of the international application as published is not a matter within the competence of this Board of Appeal or the EPO.

(f) The Board is aware that there is a risk that a third person who has read the international application as published by the International Bureau may have started to use the invention which is the subject of the application in Italy in reliance upon the official publication.

As previously pointed out in Decision J 12/80, OJ EPO 1981, 143 at paragraph 9, and in Decision J 10/87 dated 11 February 1988, the solution to any such problem in relation to third party rights is not within the competence of the EPO, and must be left to the national courts of competent jurisdiction.

dont il dispose. En l'espèce, la requérante s'est conformée à cette obligation. Elle n'a donc pas commis d'erreur en remplissant la formulaire de "requête en délivrance".

b) Vu les considérations exposées ci-dessus aux points 2.1 b) et 2.2 a), la Chambre estime que le fait que le mandataire de la requérante ne se soit pas aperçu que le récépissé émis le 1^{er} juillet 1985 par l'Office européen des brevets ne comportait aucune mention quant à la désignation de l'Italie, ne doit pas être considéré comme une erreur commise par la requérante. L'Office australien des brevets a reconnu qu'il aurait dû signaler à la requérante l'existence d'une ambiguïté concernant la désignation de l'Italie, avant de transmettre l'exemplaire original au Bureau international, et il a écrit en ce sens au Bureau international et à l'OEB pour soutenir la requérante.

c) Etant donné que le formulaire de requête en délivrance soumis à l'Office australien ne comportait pas d'"erreur", la règle 88 CBE n'est pas pertinente et ne s'applique donc pas. De même, la jurisprudence antérieure des Chambres de recours concernant la règle 88 CBE n'est pas directement applicable aux faits de la cause, vu qu'il n'a pas été commis d'erreur "dans une pièce soumise à l'OEB".

d) La Chambre a certes pris note du fait que le Bureau international a publié officiellement la demande internationale le 30 janvier 1986 sans faire référence à l'Italie comme Etat contractant désigné de la CBE. Toutefois, s'appuyant sur ses conclusions exposées ci-dessus au point 2.1 b), la Chambre considère que cette publication officielle ne reflète pas la véritable intention de la requérante exprimée dans le formulaire de requête en délivrance. Vu les conclusions de la Chambre, l'OEB est en tout état de cause lié par les dispositions de l'article 153 CBE. La question des documents publiés par le Bureau international concerne uniquement ce Bureau, et non pas l'OEB.

e) Ni la Chambre de recours, ni l'OEB, ne sont compétents pour rectifier la version publiée de la demande internationale.

f) La Chambre est consciente qu'il y a un risque qu'un tiers, ayant lu la demande internationale dans la version publiée par le Bureau international, et se fiant à la publication officielle, ait commencé à exploiter l'invention objet de la demande en Italie.

Comme exposé dans la décision J 12/80, JO OEB 1981, 143, point 9, ainsi que dans la décision J 10/87 en date du 11 février 1988, la résolution de tels problèmes liés aux droits de tiers n'est pas du ressort de l'OEB, mais relève des tribunaux nationaux compétents.

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
Aus diesen Gründen wird entschieden:	For these reasons it is decided that:	Par ces motifs, il est statué comme suit:
1. Die angefochtene Entscheidung der Eingangsstelle vom 24. April 1987 wird aufgehoben.	1. The contested Decision of the Receiving Section dated 24 April 1987 is set aside.	1. La décision attaquée de la Section de dépôt, en date du 24 avril 1987, est annulée.
2. Die Euro-PCT-Anmeldung Nr. 85 902 938.1 (PCT/AU 85/00130) schließt Italien als benannten Vertragsstaat des EPÜ ein.	2. Euro-PCT application No. 85 902 938.1 (PCT/AU 85/00130) includes Italy as a designated European State.	2. La demande euro-PCT n° 85 902 938.1 (PCT/AU 85/00130) inclut l'Italie en tant qu'Etat contractant désigné de la CBE.
...

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 23. Februar 1988
T 123/85 - 3.3.2*
(Amtlicher Text)**

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 23 February 1988
T 123/85 - 3.3.2*
(Translation)**

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 23 février 1988
T 123/85 - 3.3.2*
(Traduction)**

Zusammensetzung der Kammer:

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

Composition of the Board:

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

Composition de la Chambre:

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

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
BASF AG**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:
Henkel KGaA**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:
The Procter & Gamble Company**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:
Unilever PLC**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:
Röhm GmbH**

**Stichwort:
Inkrustierungsinhibitoren/BASF**

**Artikel: 84, 102(3) a), 111 (1), 113(2),
123 (3) EPU**

**Schlagwort: "Einspruchsverfahren -
Verzicht auf das Patent oder Teile des
Patents (Anspruchsmerkmale)" -
"Mißbrauch, verfahrensrechtlich" -
"Zurückverweisung (ja)"**

**Patent (proprietor/Appellant:
BASF AG**

**Opponent/Respondent: Henkel
KGaA**

**Opponent/Respondent: The Procter
& Gamble Company**

**Opponent/Respondent: Unilever
PLC**

Opponent/Respondent: Rbhm GmbH

**Headword: Incrustation
inhibitors/BASF**

**Article: 84, 102 (3)(a), 111 (1), 113 (2),
123(3) EPC**

**Keyword: "Opposition proceedings -
Surrender of patent or parts of patent
(claim features)" - "Abuse of
procedural law" - "Remittal (yes)"**

**Titulaire du brevet/requérant:
BASF AG**

Opposant/intimé: Henkel KGaA

**Opposant/intimé: The Procter &
Gamble Company**

Opposant/intimé: Unilever PLC

Opposant/intimé: Röhm GmbH

**Référence: Inhibiteurs
d'incrustation/BASF**

**Article: 84, 102(3)a), 111(1), 113(2),
123(3) CBE**

**Mot-clé: "Procédure d'opposition -
renonciation à tout ou partie du brevet
(éléments de la revendication)" -
"Détournement de procédure" -
"Renvoi de l'affaire (oui)"**

Leitsatz

I. Der Patentinhaber kann im Einspruchsverfahren auf sein Patent weder ganz noch teilweise verzichten (im Anschluß an T 73/84 - 3.2.1, ABI. EPA 1985, 241; T 186/84 - 3.3.1, ABI. EPA 1986, 79). Dem Patentinhaber steht es im Einspruchsverfahren frei, einen bereits gestellten Antrag nachträglich zu ändern, insbesondere das Patent wieder in der erteilten Fassung zu verteidigen, sofern darin nicht ein verfahrensrechtlicher Mißbrauch liegt (vgl. Punkt 3.1.1 und 3.1.2 der Gründe).

Headnote

I. The patent proprietor may not surrender his patent either wholly or in part during opposition proceedings (reference to T 73/84 - 3.2.1 OJ EPO 1985, 241; T 186/84 - 3.3.1 OJ EPO 1986, 79). During the opposition proceedings the patent proprietor is entitled to amend a request already made; in particular he may reinstate the patent in the form in which it was granted, provided this does not constitute an abuse of procedural law (cf. points 3.1.1 and 3.1.2 of the Reasons).

Sommaire

I. Lors de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet ne peut renoncer à tout ou partie de son brevet (suivant les décisions T 73/84 - 3.2.1, JO OEB 1985, 241; T 186/84 - 3.3.1, JO OEB 1986, 79). Lors de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet est libre de modifier après coup une requête déjà déposée, et notamment de défendre à nouveau son brevet tel qu'il a été délivré, à condition que cela ne constitue pas un détournement de procédure (cf. points 3.1.1 et 3.1.2 des motifs).

* 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.

II. Entspricht der Patentinhaber einem Vorschlag der Einspruchsabteilung, ein Merkmal in den Anspruch aufzunehmen, und wird das Patent widerrufen, weil die Aufnahme dieses Merkmals eine unzulässige Erweiterung darstellt, so kann der Patentinhaber im Beschwerdeverfahren dieses Merkmal wieder streichen (vgl. Punkt 3.1.3 der Gründe).

II. If the patent proprietor complies with a proposal from the Opposition Division to include a feature in the claim and if the patent is revoked because inclusion of that feature constitutes an inadmissible extension the patent proprietor may delete said feature in the appeal proceedings (cf. point 3.1.3 of the Reasons).

II. Le titulaire du brevet qui se conforme à une proposition de la division d'opposition en ajoutant un élément à la revendication est en droit, si le brevet est révoqué au motif que cet élément en constitue une extension inadmissible, de supprimer cet élément lors de la procédure de recours (cf. point 3.1.3 des motifs).

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 3. September 1980 mit der Priorität vom 13. September 1979 angemeldete europäische Patentanmeldung 80 105 230.9 ist am 22. September 1982 das europäische Patent 25 551 mit einem einzigen Patentanspruch erteilt worden; dieser lautete:

Verwendung von Copolymerisaten, die - bezogen auf das Gewicht der Polymerisate - 40 bis 90 % (Meth)acrylsäure und 60 bis 10% Maleinsäure als Monomereinheiten einpolymerisiert enthalten, beziehungsweise deren Alkali- oder Ammoniumsalze als Inkrustierungsinhibitoren in Waschmitteln.

II. Gegen die Erteilung des Patents haben die Beschwerdegegner Einspruch eingelegt und unter Hinweis auf eine Reihe von Literaturstellen den Widerruf des Patents aus den Gründen der Art. 52 bis 57 EPU beantragt.

Die Beschwerdeführerin hat daraufhin unter Hinzuziehung weiterer Dokumente einen neuen Anspruch vorgelegt, der folgenden Wortlaut hatte:

Verwendung von Copolymerisaten, die - bezogen auf das Gewicht der Polymerisate - 40 bis 90 % (Meth)Acrylsäure und 60 bis 10% Maleinsäure als Monomereinheiten einpolymerisiert enthalten und in unverseiftem Zustand einen K-Wert von 10 bis 40 aufweisen, bzw. deren Alkali- oder Ammoniumsalze als Inkrustierungsinhibitoren bei Textilwaschprozessen in phosphatfreien oder phosphatarmen Waschmitteln mit weniger als 27 Gewichtsteilen eines Phosphats in einer Menge - bezogen auf Trockensubstanz - von 0,5 bis 10%.

Der gleichzeitig miteingereichte Anspruch gemäß Hilfsantrag unterschied sich von diesem lediglich dadurch, daß die beanspruchten Bereiche für die Monomereinheiten (Meth)Acrylsäure und Maleinsäure zahlenmäßig enger gehalten waren.

III. Durch die Entscheidung vom 23. Januar 1985, die am 27. Februar 1985 zur Post gegeben wurde, hat die Einspruchsabteilung das Patent unter Hinweis auf die Art. 83, 84 und 123 (3) EPU widerrufen; sie hat dies in etwa wie folgt begründet:

Was die Ansprüche nach dem Hauptantrag und nach dem Hilfsantrag angeht, so habe die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung am 21. Januar 1985 eingeräumt, daß die beanstandete Wendung "...phosphatarmen Waschmitteln mit weniger als 27 Ge-

Summary of Facts and Submissions

I. European patent 25551 was granted on 22 September 1982 on the basis of European patent application 80 105 230.9 filed on 3 September 1980 claiming priority from 13 September 1979. The sole claim read as follows:

Use of copolymers which - relative to the weight of the polymers - contain 40 to 90% acrylic or methacrylic acid and 60 to 10% maleic acid as copolymerised units, or their alkali metal or ammonium salts as incrustation inhibitors in detergents.

II. The respondents filed an opposition to the patent, requesting that it be revoked on the grounds set out in Articles 52 to 57 EPC and citing a number of literature references.

The appellants then filed a new claim along with further documents. The new claim was worded as follows:

Use of copolymers which - relative to the weight of the polymers - contain 40 to 90% acrylic or methacrylic acid and 60 to 10% maleic acid as copolymerised units and which have a K value in their unsaponified state of 10 to 40, or their alkali metal or ammonium salts, as incrustation inhibitors for textile washing processes for phosphate-free or low-phosphate detergents with less than 27 parts by weight of a phosphate in an amount - relative to the dry matter - of 0.5 to 10%.

The claim according to the subsidiary request, filed at the same time, differed only in that the claimed ranges for the copolymerised units "acrylic or methacrylic acid and maleic acid" were numerically narrower.

III. In its decision of 23 January 1985, posted on 27 February 1985, the Opposition Division revoked the patent on the basis of Articles 83, 84 and 123(3) EPC; the reasons given were substantially as follows:

The appellants had admitted in the oral proceedings on 21 January 1985 that the expression at issue "... low-phosphate detergents with less than 27 parts by weight of a phosphate ..." in the claims according to the main and subsidiary requests should read "... 27%

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 105 230.9 en date du 3 septembre 1980, pour laquelle était revendiquée la priorité d'une demande déposée le 13 septembre 1979, a donné lieu le 22 septembre 1982 à la délivrance du brevet européen n° 25 551 comportant une seule revendication libellée comme suit:

Utilisation, comme inhibiteurs d'incrustation dans des produits de lavage, de copolymères qui contiennent, en liaison polymère, comme motifs monomères, 40 à 90 % d'acide (méth)acrylique et 60 à 10 % d'acide maléique, rapportés au poids des polymères, ou de leurs sels alcalins ou d'ammonium.

II. Les intimés ont fait opposition au brevet et, se référant à des passages extraits de diverses publications, elles ont conclu à sa révocation en se fondant sur les articles 52 à 57 CBE.

Invoquant d'autres documents, la requérante a alors déposé une nouvelle revendication dont le texte était le suivant:

Utilisation, comme inhibiteurs d'incrustation pour le lavage de textiles, de copolymères qui contiennent, en liaison polymère, comme motifs monomères, 40 à 90% d'acide (méth)acrylique et 60 à 10% d'acide maléique, rapportés au poids des polymères, et dont, à l'état insaponifié, la valeur K est de 10 à 40, ou de leurs sels alcalins ou d'ammonium, dans des produits de lavage sans phosphate ou à faible teneur en phosphate, contenant moins de 27 parties en poids d'un phosphate, dans une quantité - par rapport à la substance sèche - de 0,5 à 10%.

La revendication déposée simultanément par la requérante dans sa requête subsidiaire se différencie de cette nouvelle revendication uniquement en ce que les valeurs revendiquées pour l'acide (méth)acrylique et l'acide maléique, utilisés comme motifs monomères, se situaient dans des plages plus étroites.

III. Par décision en date du 23 janvier 1985 et remise à la poste le 27 février 1985, la Division d'opposition, invoquant les articles 83, 84 et 123 (3) CBE, a révoqué le brevet; elle a motivé sa décision à peu près en ces termes:

La requérante a admis, lors de la procédure orale du 21 janvier 1985, que les revendications selon la requête principale et la requête subsidiaire devaient en réalité comporter, à la place de "... produits de lavage sans phosphate ou à faible teneur en phosphate, contenant

wichtsteilen eines Phosphats ..." in Wirklichkeit "... 27 Gew.-% ..." lauten müsse. Diese Version sei aber der Beschreibung, respektive dem als Bezugsgrundlage dienenden Testwaschmittel A, welches nur 99 Teile umfasse, nicht zu entnehmen. Der Versuch einer nachträglichen Präzisierung - lege man letzteren Ausdruck der weiteren Beurteilung zugrunde - sei daher als Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ anzusehen. Die genannten Ansprüche seien daher nicht annehmbar.

Nicht klar sei auch, wie man bei der Bestimmung der K-Werte für die Copolymerisate in unverseiftem Zustand vorgehen müsse. Produkte, die 40 bis 90% (Meth)Acrylsäure und 60 bis 10% Maleinsäure als Monomereinheiten einpolymerisiert enthielten, seien in Methyl-ethylketon (MEK), dem für diese Bestimmung vorgeschriebenen Lösungsmittel, zuge gebenermaßen nicht löslich. Der Anspruch wiederum enthalte keine Beschränkung auf eine bestimmte Herstellungsweise. Der Hinweis in der Beschreibung, wonach die Copolymerisate durch Umsetzung von Maleinsäureanhydrid mit (Meth)Acrylsäure und anschließende Verseifung erhalten werden könnten, kläre das Problem nicht. Man müsse bei der Nacharbeitung auch von einem in beliebiger Weise, d. h. ohne Mitverwendung von Maleinsäureanhydrid zugänglich gewordenen Copolymerisat ausgehen können (Art. 84 EPÜ).

Bezüglich der K-Wertbestimmung nach Fikentscher sei man auf die Angaben in der Beschreibung und in der dort zitierten Schriftumsstelle *Cellulosechemie* 13, 58 ff. aus dem Jahre 1932 angewiesen. Viskositätsmessungen an Copolymerisaten der hier in Rede stehenden Art seien in diesem Artikel aber nicht erwähnt. Um zu den von der Beschwerdeführerin interpretierten Ergebnissen - auch was die Korrelation zwischen K-Werten und Molekulargewichten anbelange - zu kommen, müßten, wie sich jetzt herausgestellt habe, weitere Dokumente studiert und im einzelnen nicht vorgeschriebene Versuche durchgeführt werden. Ein solcher Aufwand könne der Öffentlichkeit nicht zugemutet werden. Der Gegenstand des Patents sei demnach nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann ihn ausführen könne (Art. 83 EPÜ).

Die gleichen Überlegungen träfen auch für den Anspruch gemäß Hilfsantrag zu.

Die Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit des Patentgegenstands sei nicht erfolgt, da nicht feststehe, welche K-Werte und damit welche Molekulargewichte die tatsächlich zu verwendenden Acrylsäure-Maleinsäure-Copolymerisate haben müßten und ein Vergleich der Molekulargewichte dieser Produkte mit denen des Standes der Technik nicht zweifelsfrei möglich sei.

IV. Gegen diese Entscheidung hat die unterlegene Patentinhaberin und jetzige

by weight ...". This was not supported by the description or, more precisely, by test detergent A which was used as a reference and only contained 99 parts. This attempt to clarify the position ex post facto therefore - assuming the new form of words was the text henceforth valid - had to be regarded as an infringement of Article 123(3) EPC. The claims were thus not allowable.

Furthermore, it was not clear how the K values for the copolymers in their unsaponified state should be determined. Products containing 40 to 90% acrylic or methacrylic acid and 60 to 10% maleic acid as copolymerised units were, it was true, not soluble in methyl ethyl ketone (MEK), the solvent prescribed for the determination. Nor was any particular production method stipulated in the claim. The information in the description, according to which the copolymers could be obtained by reaction of maleic anhydride with acrylic or methacrylic acid and subsequent saponification did not provide an explanation. It would also have to be possible to carry out the invention with a copolymer obtained in any way, i.e. without using maleic anhydride (Article 84 EPC).

The Fikentscher method of determining the K value could only be used in the light of the information in the description and the literature it cited, *Cellulosechemie* 13, 58 ff. from the year 1932. However, viscosity measurements on copolymers of the type in question were not mentioned in that article. In order to obtain the results interpreted by the appellants - concerning the correlation between K values and molecular weights *inter alia* - it was now clear that further documents would have had to be studied and tests not specifically prescribed would have had to be carried out. That was demanding too much of the public. The subject-matter of the patent had not therefore been disclosed clearly and completely enough for a skilled person to be able to carry it out (Article 83 EPC).

The same considerations applied to the claim according to the subsidiary request.

The subject-matter of the patent had not been examined for novelty and inventive step because it had not been established what K values and therefore what molecular weights the acrylic maleic acid copolymers actually to be used would have had to have and a comparison of the molecular weights of these products with those of the prior art would not be possible without a degree of doubt.

IV. The unsuccessful patent proprietors and present appellants ap-

moins de 27 parties en poids d'un phosphate ...", expression ayant suscité des objections, les termes "... 27 % en poids ...". Toutefois, ni la description, ni le produit de lavage A, utilisé comme base de référence pour les essais, et qui ne contient que 99 parties, n'autorisent une telle interprétation. Cette tentative d'apporter une précision après coup - dans la mesure où l'on se fonde sur la nouvelle expression pour la suite de l'examen - doit par conséquent être considérée comme contrevenant aux dispositions de l'article 123 (3) CBE. Les revendications en question ne sont donc pas admissibles.

La façon dont doivent être déterminées les valeurs K des copolymères à l'état insaponifié n'est pas claire non plus. Il est admis que les produits contenant comme motifs monomères, en liaison polymère, 40 à 90 % d'acide (méth)acrylique et 60 à 10 % d'acide maléique ne sont pas solubles dans le solvant prescrit à cet effet, le méthyl-ethylcétone (MEC). La revendication ne se limite en outre à aucun procédé de fabrication. Le fait d'indiquer dans la description que les copolymères peuvent être obtenus par réaction d'anhydride maléique avec de l'acide (méth)acrylique, puis par saponification, n'apporte pas de précision suffisante. Il en résulte que pour reproduire l'invention, il doit également être possible de partir d'un copolymère obtenu d'une façon quelconque, c'est-à-dire sans utilisation d'anhydride maléique (art. 84 CBE).

En ce qui concerne la détermination de la valeur K selon Fikentscher, on est tributaire des indications figurant dans la description, dans laquelle est cité un passage extrait de *Cellulosechemie* 13, pp. 58 s, de l'année 1932. Dans cet article, il n'est toutefois pas question de mesures de viscosité pour des copolymères du type envisagé dans la présente espèce. Il s'avère maintenant que pour obtenir les résultats auxquels la requérante est parvenue par le biais d'une interprétation - s'agissant également de la corrélation entre valeurs K et masses moléculaires - force est d'étudier d'autres documents et d'effectuer des essais non prescrits dans le détail, ce que l'on ne saurait exiger du public. L'objet du brevet n'est donc pas exposé de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (article 83 CBE).

Les mêmes considérations s'appliquent à la revendication selon la requête subsidiaire.

L'objet du brevet n'a pas été examiné du point de vue de la nouveauté et de l'activité inventive, du fait qu'il n'existe aucune certitude quant aux valeurs K que doivent présenter les copolymères à base d'acide acrylique et d'acide maléique à utiliser effectivement, ni par conséquent quant à leurs masses moléculaires, et qu'il n'est pas possible de comparer de façon incontestable la masse moléculaire de ces produits avec celles des produits compris dans l'état de la technique.

IV. La titulaire du brevet (l'actuelle requérante) a déposé le 27 avril 1985 un

Beschwerdeführerin mit dem am 27. April 1985 eingegangenen Schriftsatz unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben und diese fristgerecht am 29. Juni 1985 schriftlich begründet.

...

V. ...

Der zuletzt in der mündlichen Verhandlung als Hauptantrag vorgelegte Anspruch lautete wie folgt:

Verwendung von Copolymerisaten, die - bezogen auf das Gewicht der Polymerisate - 40 bis 90 Gew.-% (Meth) Acrylsäure und 60 bis 10 Gew.-% Maleinsäure als Monomereinheiten einpolymerisiert enthalten, bzw. deren Alkali- oder Ammoniumsalze als Inkrustierungsinhibitoren bei Textilwaschprozessen in phosphatfreien oder phosphatarmen Waschmitteln in einer Menge - bezogen auf Trockensubstanz - von 0,5 bis 10 Gew.-%.

...

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht Art. 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Das Streitpatent betrifft nach dem einzigen, in der mündlichen Verhandlung am 23. Februar 1988 vorgelegten Anspruch (Hauptantrag) die Verwendung von bestimmten Copolymerisaten als Inkrustierungsinhibitoren in Waschmittelformulierungen. Sie sollen in bezug auf diese Eigenschaft die bislang gebräuchlichen Polyphosphate ersetzen, deren Anwendung sich aus Gründen des Gewässerschutzes mehr und mehr verbietet.

Unter Inkrustation versteht man die Ablagerung von anorganischen, salzartigen Rückständen auf textilen Geweben während des Waschvorgangs.

3. Das Streitpatent ist wegen Verstößes gegen Art. 123 (3), 84 und 83 EPÜ widerrufen worden.

3.1 Der jetzt geltende Anspruch enthält die von der Einspruchsabteilung beanstandete auf die Phosphatmenge Bezug nehmende Einfügung "weniger als 27 Gewichtsteile eines Phosphats" nicht mehr, so daß der auf Art. 123 (3) EPÜ gestützte Widerrufgrund entfällt.

Im jetzigen Anspruch kommt unmißverständlich zum Ausdruck, daß die beanspruchten Inkrustierungsinhibitoren bei **Textilwaschprozessen**, in **phosphatfreien oder phosphatarmen** Waschmitteln und in einer **gewichtsmäßig** begrenzten Menge Verwendung finden sollen. Der Schutzbereich des Pa-

pealed against this decision in a submission received on 27 April 1985 and paid the prescribed fee. The written Statement of Grounds was received within the prescribed time limit on 29 June 1985.

...

V. ...

The claim most recently filed as main request in the oral proceedings was worded as follows:

Use of copolymers which - relative to the weight of the polymers - contain 40 to 90% by weight acrylic or methacrylic acid and 60 to 10% by weight maleic acid as copolymerised units, or their alkali metal or ammonium salts, as incrustation inhibitors for textile washing processes for phosphate-free or low-phosphate detergents in an amount - relative to the dry matter - of 0.05 to 10% by weight.

...

Reasons for the Decision

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

2. According to the sole claim (main request) submitted in the oral proceedings on 23 February 1988 the contested patent relates to use of specific copolymers as incrustation inhibitors in detergent formulations. They are intended to replace conventional polyphosphates in respect of this property, the latter's use being increasingly prohibited for reasons of water conservation.

Incrustation is understood to mean the deposition of inorganic, salt-like residues on textiles during the washing process.

3. The contested patent was revoked on the grounds that it infringed Articles 123(3), 84 and 83 EPC.

3.1 The claim as it now stands no longer contains the insertion "less than 27 parts by weight of a phosphate" to which the Opposition Division objected, so that revocation under Article 123(3) EPC no longer arises.

The existing claim makes it abundantly clear that the claimed incrustation inhibitors are to be used in **textile** washing processes for **low-phosphate or phosphate-free** detergents and in a quantity limited **in weight**. The protection conferred by the claim according to the contested patent has thus been

acte de recours contre cette décision et acquitté en même temps la taxe de recours; le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé dans les délais, le 29 juin 1985.

...

V. ...

Dans sa dernière version, qui fait l'objet de la requête principale présentée lors de la procédure orale devant la Chambre de recours, la revendication s'énonce comme suit:

Utilisation, comme inhibiteurs d'incrustation pour le lavage de textiles, de copolymères qui contiennent, en liaison polymère, comme motifs monomères, 40 à 90 % en poids d'acide (méth)acrylique et 60 à 10 % en poids d'acide maléique, rapportés au poids des polymères, ou de leurs sels alcalins ou d'ammonium, dans des produits de lavage sans phosphate ou à faible teneur en phosphate, dans une quantité, par rapport à la substance sèche, de 0,5 à 10 % en poids.

...

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. D'après l'unique revendication déposée lors de la procédure orale du 23 février 1988 (requête principale), le brevet litigieux porte sur l'utilisation de certains copolymères comme inhibiteurs d'incrustation dans des formules de produits de lavage. Ils sont destinés à remplacer les polyphosphates que l'on a jusqu'à présent employés à cet effet et dont l'utilisation est de plus en plus à proscrire en raison des risques de pollution des eaux.

Par incrustation, l'on entend le dépôt, au cours du lavage, de résidus anorganiques salins sur les fibres textiles.

3. Le brevet a été révoqué pour non-respect des conditions énoncées aux articles 123 (3), 84 et 83 CBE.

3.1 Dans la version actuelle de la revendication, l'incise précisant la teneur en phosphate des produits de lavage ("contenant moins de 27 parties en poids d'un phosphate") et contre laquelle la Division d'opposition avait soulevé des objections a été supprimée, si bien que le motif de la non-conformité aux dispositions de l'article 123 (3), invoqué pour révoquer le brevet, a disparu.

Il ressort clairement du texte actuel de la revendication que les inhibiteurs d'incrustation revendiqués sont destinés à être utilisés, en quantité limitée en **poids**, dans des produits de lavage **sans phosphate** ou à **faible teneur en phosphate**, pour le lavage de **textiles**. La protection conférée par cette reven-

tentanspruchs nach dem Streitpatent wird dadurch weiter eingeschränkt und in Übereinstimmung mit Art. 123 (3) EPÜ nicht erweitert. Da die neuerdings hinzugefügten, durch die Hervorhebung im Text kenntlich gemachten Merkmale ursprünglich offenbart sind, gehen die vorgenommenen Änderungen nicht über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, so daß auch der Vorschrift des Art. 123 (2) EPÜ Genüge getan ist.

3.1.1 Die eine Beschwerdegegnerin (Einsprechende 02) ist der Auffassung, daß die Beschwerdeführerin das Merkmal "weniger als 27 Gewichtsteile eines Phosphats", das sie im Verfahren erster Instanz in den Anspruch aufgenommen hat, nicht mehr streichen könne, weil sie daran "nach allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsätzen" durch Erklärung eines entsprechenden Teilverzichts gebunden sei. Dem vermag die Kammer nicht zu folgen. Das Europäische Patentübereinkommen sieht im Einspruchsverfahren die Erklärung eines Verzichts des Patentinhabers auf sein Patent nicht vor. Er kann weder auf sein Patent im ganzen verzichten und damit das Verfahren beenden (T 73/84 - 3.2.1, ABI. EPA 1985, 241 unter Nr. 4; T 186/84 - 3.3.1, ABI. EPA 1986, 79) noch kann er auf sein Patent teilweise verzichten und mit der Erklärung eines solchen Verzichts dem Patent einen beschränkten Inhalt geben. Zu einer rückwirkenden Beschränkung des Patents bedarf es immer einer entsprechenden Entscheidung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes.

Der Patentinhaber kann im Einspruchsverfahren nur beantragen, sein Patent zu ändern; er kann zu diesem Zwecke sogar selbst Einspruch einlegen (G 01/84, ABI. EPA 1985, 299). An einen Antrag des Patentinhabers hat sich das Europäische Patentamt gemäß Art. 113(2) EPÜ zu halten. Aus dieser Bestimmung folgt aber nicht, daß der Patentinhaber an einen einmal gestellten Antrag, der einen Widerruf oder eine Beschränkung enthält, gebunden wäre. Hat ein Patentinhaber selbst Einspruch eingelegt und den Widerruf seines Patents beantragt, so besteht kein Zweifel, daß er diesen Antrag grundsätzlich jederzeit zurücknehmen oder ändern kann. Nichts anderes gilt, wenn nicht der Patentinhaber, sondern ein Dritter Einsprechender ist.

Mit einem Antrag, sein Patent beschränkt aufrechtzuerhalten, bringt der Patentinhaber grundsätzlich nichts weiter zum Ausdruck als den Versuch, sein Patent gegenüber Bedenken, die das Europäische Patentamt oder die Einsprechenden geäußert haben, abzugrenzen. Die beschränkte Antragstellung besagt dagegen nicht, daß der Patentinhaber auf den Teil seines erteilten Patents, der über den beschränkten Antrag hinausgeht, unwiderruflich verzichtet. Abgesehen davon hat der Patentinhaber - wie oben ausgeführt ist - gar nicht die rechtliche Möglichkeit, einen solchen Teilverzicht für das erteilte Patent zu erklären.

Daher steht es einem Patentinhaber im Einspruchsverfahren grundsätzlich

further limited and not extended in compliance with Article 123(3) EPC. As the newly added features shown in bold print were disclosed from the start, the amendments made to do not add subject-matter which extends beyond the content of the application as filed so the requirements of Article 123(2) EPC are also satisfied.

3.1.1 Opponent 02 believes that the appellants cannot delete the feature "less than 27 parts by weight of a phosphate", which they added to the claim in the proceedings at first instance, because they were bound to it "under general principles of procedural law" by having surrendered the appropriate part of the patent. The Board cannot agree with that argument. The European Patent Convention makes no provision for patentees to surrender their patents during opposition proceedings. They can neither surrender the patent as a whole and thus end the proceedings (T 73/84 - 3.2.1, OJ EPO 1985, 241, under point 4; T 186/84 - 3.3.1, OJ EPO 1986, 79) nor surrender part of the patent so as to limit it. A patent may be limited retrospectively solely on the basis of a decision of the Boards of Appeal of the European Patent Office.

In opposition proceedings a patentee may only request that his patent be amended; in fact, he himself can file an opposition for this purpose (G 01/84, OJ EPO 1985, 299). Under Article 113 (2) EPC the European Patent Office must decide upon the patent in the text submitted or agreed by the patentee. It does not follow from this, though, that the patentee is bound by a request involving revocation or limitation once he has made it. If the patentee himself has filed opposition requesting that his patent be revoked there can be no doubt that he is free to withdraw or amend that request at any time. Exactly the same applies if the opponent is not the patentee but a third party.

In requesting that his patent be maintained in a limited form the patentee is merely trying to delimit his patent to meet objections expressed by the European Patent Office or the opponents. However, the patentee does not, by virtue of such limitation, irrevocably surrender subject-matter covered by the patent as granted but not by the request as thus limited. In any case, as explained above, the patentee has no legal means for surrendering part of the patent as granted in this way.

A patentee is thus quite entitled to amend his request after it has been

dication dans le brevet litigieux n'est donc pas étendue, mais réduite, et les dispositions de l'article 123 (3) CBE sont par conséquent respectées. Les éléments nouvellement ajoutés, mis ici en évidence par la Chambre, ayant été divulgués dès le départ, les modifications effectuées ne vont pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et les conditions énoncées à l'article 123 (2) CBE sont donc elles aussi respectées.

3.1.1 L'une des intimées (l'opposante 02) avance que la requérante ne peut plus supprimer l'élément "moins de 27 parties en poids d'un phosphate" qu'elle avait introduit dans la revendication lors de la procédure en première instance, parce que, "en vertu des principes généraux de procédure", elle est tenue de l'y maintenir du fait de sa déclaration de renonciation partielle. Tel n'est pas l'avis de la Chambre. La Convention sur le brevet européen ne prévoit pas la possibilité pour le titulaire du brevet de déclarer au cours de la procédure d'opposition qu'il renonce à son brevet. Il ne peut renoncer à son brevet ni en totalité, pour mettre ainsi fin à la procédure (cf. T 73/84 - 3.2.1, JO OEB 1985, 241, point 4; T 186/84 - 3.3.1, JO OEB 1986, 79), ni en partie, pour en limiter le contenu. Une limitation rétroactive du brevet est toujours subordonnée à une décision en ce sens des chambres de recours de l'Office européen des brevets.

Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet peut demander uniquement de modifier son brevet; il peut même pour cela former opposition contre son propre brevet (cf. décision G 01/84, JO OEB 1985, 299). Conformément à l'article 113(2) CBE, l'Office européen des brevets doit s'en tenir aux requêtes déposées par le titulaire du brevet. Cela ne signifie cependant pas que le titulaire qui a demandé la révocation de son brevet ou l'autorisation de le limiter soit lié par cette requête. Si le titulaire du brevet a lui-même formé opposition et demandé la révocation de son brevet, il est certain qu'il peut en principe retirer sa requête ou la modifier à tout moment. Il en va de même lorsque ce n'est pas le titulaire qui a formé opposition, mais un tiers.

En déposant une requête en maintien de son brevet sous une forme limitée, le titulaire du brevet ne fait en principe rien d'autre qu'exprimer sa volonté d'essayer de délimiter son brevet compte tenu d'objections soulevées soit par l'Office européen des brevets, soit par les opposants. Le dépôt d'une requête en limitation ne signifie par contre pas que le titulaire renonce définitivement à la partie du brevet tel que délivré dont il fait ainsi abstraction. En dehors de cette possibilité, le titulaire du brevet n'a - comme indiqué plus haut - aucun pouvoir légal de déclarer qu'il renonce à une partie de son brevet.

C'est pourquoi, en principe, le titulaire du brevet est libre de modifier

frei, einen bereits gestellten Antrag nachträglich zu ändern. Er kann der von ihm beantragten Beschränkung einen anderen Inhalt geben, er kann somit auch sein Patent wieder in der erteilten Fassung verteidigen.

3.1.2 Die Zulässigkeit der Änderung des Antrags des Patentinhabers im Einspruchsverfahren steht nach Auffassung der Kammer jedoch unter einem Vorbehalt. Die Antragsänderung darf sich nicht als ein verfahrensrechtlicher Mißbrauch darstellen (so auch T 64/85 - 3.4.1 vom 19.01.1988 unter Nr. 2.6). Nach Meinung der Kammer lassen sich Fälle denken, in denen es dem Patentinhaber verwehrt werden könnte, seinen bisherigen beschränkten Aufrechterhaltungsantrag aufzugeben und sein Patent nunmehr wieder in vollem Umfang zu verteidigen. Stellt eine Antragsänderung ein "venire contra factum proprium" dar, so ist sie unzulässig.

3.1.3 Für eine solche Annahme fehlt im vorliegenden Fall jeder Anhaltspunkt. Die Einspruchsabteilung hatte mit ihrem Bescheid vom 20.09.1984 von der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) verlangt, daß der Begriff "phosphatarm" dahingehend definiert werden solle, daß darunter ein Waschmittel mit weniger als 27 Gewichtsteilen eines Phosphats verstanden wird. In Erwiderung auf diesen Bescheid hat die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 13.12.1984 einen neuen Patentanspruch eingereicht, der der Forderung der Einspruchsabteilung entsprach. In der angefochtenen Entscheidung wertet die Einspruchsabteilung gerade dieses Merkmal als unzulässige Erweiterung, die unter anderem zum Widerruf des Patents führte. Unter diesen Umständen ist es das gute Recht der Beschwerdeführerin, im Beschwerdeverfahren das auf Anregung der Einspruchsabteilung eingefügte, von ihr aber als unzulässige Erweiterung beanstandete Merkmal wieder zu streichen und somit ihr Patent insoweit wieder in der erteilten Fassung zu verteidigen.

3.1.4 Die Auffassung der Kammer in der vorliegenden Entscheidung steht im Einklang mit der Entscheidung T 64/85 - 3.4.1 vom 19.1.1988. In diesem Fall hatte der Patentinhaber von sich aus eine beschränkte Fassung seiner Ansprüche vorgelegt, ohne dazu von der Einspruchsabteilung aufgefordert worden zu sein; er wollte damit versuchen, den Interessen des Einsprechenden entgegenzukommen. Die Entscheidung hat die Vorlage des beschränkten Antrags für den Patentinhaber nicht als bindend angesehen, sondern ihn als einen Vorschlag gewertet, möglichst frühzeitig mit dem Einsprechenden eine gütliche Einigung zu erzielen. Daher hat die Kammer 3.4.1 wie die entscheidende Kammer die Auffassung vertreten, daß der Patentinhaber trotz eines früher gestellten beschränkten Antrags sein Patent wieder in der erteilten Fassung verteidigen darf.

made. He can make amendments to subject-matter limited at his request and can thus also reinstate his patent in the form in which it was granted.

3.1.2 However, the Board has one reservation about the admissibility of amendments to the patentee's request in opposition proceedings. Such amendments must not constitute an abuse of procedural law (cf. also T 64/85 - 3.4.1 dated 19 January 1988 under 2.6). The Board believes that there could be cases in which the patentee might be refused the right to abandon his previous request for maintenance in limited form and to reinstate the text of his patent as granted. If a request for amendment constitutes *venire contra factum proprium* it is inadmissible.

3.1.3 There is no evidence to support such an assumption in the present case. In its communication of 20 September 1984 the Opposition Division requested the appellants (the patentees) to define the term "low-phosphate" to mean a detergent with less than 27 parts by weight of a phosphate. In their response to his communication the appellants filed a new claim by letter dated 13 December 1984 which complied with the Opposition Division's request. In the contested decision the Opposition Division identifies precisely this feature as an inadmissible extension which would lead, *inter alia*, to revocation of the patent. In these circumstances the appellants are perfectly within their rights in deleting in the appeal proceedings the feature which they inserted at the instance of the Opposition Division but which was then objected to by that Division as an inadmissible extension, and thus to reinstate their patent in the form in which it was granted.

3.1.4 The Board's opinion in the present decision is in line with decision T 64/85 - 3.4.1 of 19 January 1988. In that case the patentee had submitted limited claims of his own accord, without being asked to do so by the Opposition Division, as a concession to the opponent. The submission of the limited text was adjudged as not binding on the patentee but rather as a proposal designed to bring about an amicable accommodation with the opponent at the earliest opportunity. Board 3.4.1 accordingly, like the present Board, concluded that the patentee should be allowed to reinstate his patent in the form as granted despite having earlier submitted a limited text.

après coup, pendant la procédure d'opposition, une requête déjà déposée. Il peut aussi bien donner une teneur différente à sa requête en limitation que défendre de nouveau son brevet tel qu'il a été délivré.

3.1.2 Selon la Chambre, il convient toutefois d'émettre une réserve quant à la recevabilité des modifications que le titulaire d'un brevet apporte à sa requête au cours de la procédure d'opposition. En effet, la modification de la requête ne doit pas constituer un détournement de procédure (cf. décision T 64/85 - 3.4.1, en date du 19 janvier 1988, point 2.6). La Chambre estime qu'il est possible d'envisager des cas dans lesquels le titulaire du brevet pourrait ne pas être autorisé à abandonner sa requête en maintien de son brevet sous une forme limitée afin de défendre à nouveau celui-ci dans son intégralité. Si la modification de la requête constitue un acte de *venire contra factum proprium*, elle est irrecevable.

3.1.3 Or, rien dans la présente espèce ne permet de tirer une telle conclusion. Dans sa notification en date du 20 septembre 1984, la Division d'opposition avait demandé à la requérante (la titulaire du brevet) de définir ce qu'il convenait d'entendre par produit de lavage "à faible teneur en phosphate" et, pour ce faire, de spécifier qu'il s'agissait de produits contenant moins de 27 parties en poids d'un phosphate. A la suite de cette notification, la requérante a, par un courrier daté du 13 décembre 1984, déposé une nouvelle revendication, conforme à ce qu'avait demandé la Division d'opposition. Dans la décision attaquée, la Division d'opposition a précisément vu dans l'adjonction de cet élément une extension inadmissible de l'objet de la demande, et c'est pour cette raison, entre autres, qu'elle a révoqué le brevet. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la requérante, saisissant la Chambre de recours, supprime l'élément dont la Division d'opposition considérait l'adjonction, qu'elle avait elle-même suggérée, comme représentant une extension inadmissible de l'objet de la demande, et défend ainsi de nouveau son brevet tel qu'il a été délivré.

3.1.4 Dans la présente espèce, la position de la Chambre est conforme à la décision T 64/85 - 3.4.1, rendue le 19 janvier 1988. Dans cette affaire, le titulaire du brevet avait spontanément déposé une version limitée de ses revendications, sans même y avoir été invité par la Division d'opposition, son intention ayant été de composer avec l'opposant. La Chambre a considéré que le titulaire du brevet n'était pas lié par sa requête en limitation, et qu'en fait cette requête constituait plutôt une proposition dans le but de parvenir le plus rapidement possible à un arrangement à l'amiable avec l'opposant. C'est pourquoi, tout comme la Chambre saisie du présent recours, la Chambre 3.4.1 a estimé que le titulaire du brevet, bien qu'ayant auparavant déposé une requête en limitation, avait le droit de défendre de nouveau son brevet tel que délivré.

3.1.5 Zur Stützung ihrer Auffassung könnte die Beschwerdegegnerin auch nicht auf die Entscheidungen J 15/85, ABI. EPA 1986, 395 und T 61/85 - 3.3.2 vom 30.09.1987 hinweisen.

In der Entscheidung J 15/85 ist in einem ex-parte Verfahren die Einreichung von Ansprüchen, die die Prüfungsabteilung für gewährbar erklärt hatte, zusammen mit der Erklärung, daß die übrigen Ansprüche gestrichen werden sollten, als Verzicht auf die gestrichenen Ansprüche bewertet worden, so daß später eine Teilanmeldung darauf nicht mehr gerichtet werden konnte.

Die Entscheidung T 61/85 - 3.3.2 hat einen Verzicht angenommen, wenn der Anmelder ausdrücklich auf bestimmte Merkmale verzichtet und dementsprechend den Anspruch und die sich auf ihn beziehenden Beschreibungsteile gestrichen hatte.

Beide Entscheidungen sind in *ex-parte* Verfahren ergangen. Aus ihnen ergibt sich, daß ein Anmelder vor Erteilung des Patents auf bestimmte Teile seiner Patentanmeldung verzichten kann. Diese Rechtsprechung ist auf das Einspruchsverfahren nicht übertragbar, weil in diesem Verfahren nicht mehr die Anmeldung, sondern ein erteiltes Patent Gegenstand des Verfahrens ist. Auf ein erteiltes Patent kann aber - wie oben dargelegt - weder ganz noch teilweise durch Erklärung gegenüber dem Europäischen Patentamt verzichtet werden.

3.2 Der den K-Wert des unverseiften Copolymers betreffende Passus in dem der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Anspruch ist im neuen Anspruch nicht mehr enthalten, so daß auch die unter Art. 84 EPU erhobene Beanstandung als ausgeräumt gelten kann. Im übrigen stellt ein Verstoß gegen Art. 84 EPU gemäß Art. 100 EPU keinen Grund zum Widerruf des Patents dar.

...

5. Die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Streitpatents sind bisher noch nicht abschließend erörtert worden ...

Entscheidungsformel

Es wird daher entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird mit dem in der mündlichen Verhandlung überreichten Hauptantrag an die Einspruchsabteilung zur Fortsetzung des Verfahrens zurückverwiesen.

3.1.5 Nor could the opponents invoke Decisions J 15/85, OJ EPO 1986, 395 or T 61/85 - 3.3.2 dated 30 September 1987 in support of their case.

In Decision J 15/85, given in *ex parte* proceedings, the filing of claims declared allowable by the Examining Division together with a statement that the other claims should be deleted was judged to be surrender of the deleted claims with the result that a divisional application could not later be filed in respect of their subject-matter.

In decision T 61/85 - 3.3.2 surrender was assumed where the applicant had expressly surrendered specific features and deleted the claim and the corresponding parts of the description accordingly.

On the basis of these decisions, both of which were given in *ex parte* proceedings, an applicant may surrender specific parts of his patent application before the patent is granted. This case law is not transposable to the opposition procedure because in the latter it is no longer the application but a granted patent that is at issue, and - as explained above - a granted patent cannot be surrendered in whole or in part by means of a declaration *vis-à-vis* the European Patent Office.

3.2 The passage relating to the K value for the unsaponified copolymer in the claim forming the basis of the contested decision has been omitted from the new claim so the objection raised under Article 84 EPC can be regarded as having been met. In any case, infringement of Article 84 EPC does not, according to Article 100 EPC, constitute grounds for revoking the patent.

...

5. The discussions concerning the novelty and inventive step of the subject-matter of the contested patent have not yet been concluded...

Order

For these reasons it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. The case is remitted to the Opposition Division for continuation of the proceedings with the main request submitted in the oral proceedings.

3.1.5 L'intimée ne pourrait pas non plus invoquer à l'appui de son argumentation les décisions J 15/85, JO OEB 1986, 395, et T 61/85 - 3.3.2, en date du 30 septembre 1987.

Dans la décision J 15/85, faisant suite à une procédure intéressant une seule partie, il a été considéré que le fait de déposer des revendications jugées admissibles par la Division d'examen, tout en déclarant que les autres revendications doivent être supprimées, signifie que l'on renonce aux revendications supprimées et que, par conséquent, il n'est pas possible par la suite de fonder une demande divisionnaire sur les revendications ainsi abandonnées.

D'autre part, selon la décision T 61/85 - 3.3.2, le fait que le demandeur ait expressément renoncé à certains éléments et procédé en conséquence à des suppressions dans la revendication et, parallèlement, dans la description, constitue effectivement un abandon de sa part.

De ces deux décisions, rendues chacune à l'issue d'une procédure intéressant une seule partie, il découle que le demandeur peut renoncer à certaines parties de sa demande avant la délivrance du brevet. Cette jurisprudence n'est pas transposable au cas d'une opposition car ce n'est alors plus une demande de brevet qui est en cause, mais un brevet délivré. Comme indiqué plus haut, le titulaire du brevet ne peut renoncer à tout ou partie de son brevet en faisant une déclaration dans ce sens devant l'Office européen des brevets.

3.2 Le passage relatif à la valeur K du copolymère insaponifié, qui se trouvait dans la revendication sur laquelle se fondait la décision attaquée, ne figure plus dans la nouvelle revendication, si bien que l'on peut considérer que l'objection soulevée eu égard à l'article 84 CBE n'a également plus lieu d'être. D'ailleurs, le non-respect des dispositions de l'article 84 CBE n'est pas un motif de révocation au sens de l'article 100 CBE.

...

5. La question de savoir si l'objet du brevet litigieux est nouveau et s'il implique une activité inventive n'a pas encore été examinée de façon définitive ...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la Division d'opposition aux fins de poursuite de la procédure sur la base de la requête déposée à titre principal lors de la procédure orale.

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.2
vom 24. März 1988
T. 323/87 - 3.3.2
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Rhône-Poulenc Films**

**Einsprechender I/weiterer
Verfahrensbeteiligter: Feldmühle
Aktiengesellschaft**

**Einsprechender II/Beschwerde-
führer: Unilever N.V.**

**Stichwort: Amtssprache/RHÔNE-
POULENC**

Artikel: 14 (4), (5), 108, 122 EPÜ

Regel: 6 (2), 67 EPÜ

**Schlagwort: "Rückzahlung der
Beschwerdegebühr (bejaht) -
Übersetzung der Beschwerdeschrift
nicht rechtzeitig eingereicht - keine
Beschwerde" - Restitutio -
Einsprechender - nur möglich in die
Frist zur Einreichung der
Beschwerdebegründung"**

Leitsatz

*Eine bereits entrichtete Beschwerde-
gebühr muß zurückgezahlt werden,
wenn keine Beschwerde vorliegt (im
vorliegenden Fall ist die in Artikel 14 (5)
EPU vorgesehene Übersetzung nicht
rechtzeitig eingereicht worden, so daß
die Beschwerde als nicht eingelegt gilt).*

Sachverhalt und Anträge

Die gegen das europäische Patent Nr. 69 642 eingelegten Einsprüche wurden mit Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 25. Juni 1987 gemäß Artikel 102 (2) EPÜ zurückgewiesen.

Die Einsprechende II, eine Gesellschaft mit Sitz in den Niederlanden, legte mit einer Beschwerdeschrift vom 30. Juli 1987, die am 4. August 1987 beim Europäischen Patentamt einging, gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Die Beschwerdeschrift war in niederländischer Sprache abgefaßt. Mit Schreiben vom 22. Oktober 1987, das am 23. Oktober 1987 einging, reichte die Beschwerdeführerin eine Beschwerdebegründung in deutscher Sprache nach.

Der Beschwerdeführerin wurde am 29. September 1987 mitgeteilt, daß ihre Beschwerde als nicht eingelegt gelte, weil sie keine Übersetzung der Beschwerdeschrift vom 30. Juli 1987 in einer der Amtssprachen des Europäischen Patentamts eingereicht habe.

Die Beschwerdegegnerin und Patentinhaberin teilte mit, daß die Beschwerde ihres Erachtens nicht zulässig sei, da die Beschwerdeschrift innerhalb der Beschwerdefrist nur in niederländischer Sprache eingereicht worden sei.

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.2 dated
24 March 1988
T 323/87 - 3.3.2
(Translation)**

Composition of the Board:

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

**Patent proprietor/Respondent:
Rhône-Poulenc Films**

**Opponent I/Other party: Feldmühle
Aktiengesellschaft**

Opponent II/Appellant: Unilever N.V.

**Headword: Official
language/RHÔNE-POULENC**

Article: 14(4), (5), 108, 122 EPC

Rule: 6(2), 67 EPC

**Keyword: "Reimbursement of the
appeal fee (yes) - translation of the
notice of appeal not filed in due time -
no appeal exists" - "Restitutio -
opponent - only possible in the time
limit for filing the statement of grounds
for appeal"**

Headnote

*The appeal fee, if paid, must be reim-
bursed if no appeal exists (in the case in
question, the translation referred to in
Article 14(5) EPC was not filed in due
time and the appeal is deemed not to
have been lodged).*

Summary of Facts and Submissions

By decision of the Opposition Division dated 25 June 1987 the oppositions filed against European patent No. 69 642 were rejected pursuant to Article 102(2) EPC.

Opponent II, a company whose head office is in the Netherlands, filed a notice of appeal against this decision on 30 July 1987, which was received by the European Patent Office on 4 August 1987. The notice was drafted in Dutch. By letter dated 22 October 1987 and received on 23 October 1987 the appellants filed a statement setting out in German the grounds of their appeal.

In a communication dated 29 September 1987 the appellants were informed that their appeal was deemed not to have been filed because they had not supplied a translation of the notice of appeal of 30 July 1987 in one of the official languages of the European Patent Office.

The respondents, who are the patentees, pointed out that, in their view, the appeal was not admissible as the notice of appeal had been filed in Dutch only in the time allowed for appeal.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.2, en
date du 24 mars 1988
T 323/87 - 3.3.2
(Texte officiel)**

Composition de la Chambre:

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

**Titulaire du brevet/intimé:
Rhône-Poulenc Films**

**Opposant l'autre partie: Feldmühle
Aktiengesellschaft**

Opposant II/requérant: Unilever N.V.

**Référence: Langue
officielle/RHÔNE-POULENC**

Article: 14(4), (5), 108, 122 CBE

Règle: 6(2), 67 CBE

**Mot-clé: "Remboursement de la
taxe de recours (oui) - traduction de
l'acte de recours non produite dans
les délais - recours inexistant" -
"Restitutio - opposant - seulement
possible dans le délai de dépôt du
mémoire exposant les motifs d'un
recours"**

Sommaire

*La taxe de recours doit être rembour-
sée si elle a été acquittée alors que le
recours est inexistant (en l'occurrence,
la traduction visée à l'article 14(5) CBE
n'a pas été produite dans les délais et le
recours est réputé n'avoir pas été
formé).*

Exposé des faits et conclusions

Par décision de la Division d'opposition en date du 25 juin 1987, les oppositions formées contre le brevet européen n° 69 642 ont été rejetées conformément à l'article 102(2) CBE.

L'opposante II, une société dont le siège est aux Pays-Bas, s'est pourvue contre cette décision par un acte de recours daté du 30 juillet 1987, reçu le 4 août 1987 par l'Office européen des brevets. Cet acte de recours était rédigé en néerlandais. Par un courrier du 22 octobre 1987, reçu le 23 octobre 1987, la requérante a déposé un mémoire exposant en allemand les motifs de son recours.

Par une notification en date du 29 septembre 1987, la requérante a été informée que son recours était réputé n'avoir pas été formé, parce qu'elle n'avait pas produit une traduction dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets de l'acte de recours du 30 juillet 1987.

L'intimée, titulaire du brevet, a fait savoir que, à son avis, le recours n'était pas recevable puisque, dans le délai prescrit pour former le recours, l'acte de recours n'avait été produit qu'en néerlandais.

Mit Schreiben vom 13. Januar 1988, das am 16. Januar 1988 einging, legte die Beschwerdeführerin eine deutsche Übersetzung ihrer Beschwerdeschrift vor und erläuterte dazu, daß die Beschwerdeschrift versehentlich zunächst nur in Niederländisch eingereicht worden sei.

VI. Die Geschäftsstelle der Beschwerdekammern wies den Vertreter der Beschwerdeführerin darauf hin, daß die Übersetzung der Beschwerdeschrift nicht rechtzeitig eingereicht worden sei. Der Vertreter ersuchte die Kammer um eine Entscheidung.

Entscheidungsgründe

1. Es liegt keine Beschwerde vor, über die die Kammer entscheiden könnte.

2. Die Beschwerdeführerin hat ihr Schreiben vom 30. Juli 1987 zur Einlegung einer Beschwerde rechtzeitig abgesandt. Das Schreiben war in niederländischer Sprache abgefaßt und enthielt eine Beschwerde gegen die am 25. Juni 1987 von der Einspruchsabteilung getroffene Entscheidung. Da die Beschwerdeführerin ihren Sitz in den Niederlanden hat, war sie berechtigt, eine Beschwerdeschrift in niederländischer Sprache einzureichen; in Artikel 14 (4) EPÜ heißt es nämlich, daß Personen mit Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, auch fristgebundene Schriftstücke in einer Amtssprache des betreffenden Vertragsstaats einreichen können.

3. Macht ein Beschwerdeführer von der Möglichkeit nach Artikel 14 (4) Satz 1 EPÜ Gebrauch, so muß er gemäß Artikel 14 (4) Satz 2 EPÜ innerhalb der in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist eine Übersetzung in der Verfahrenssprache oder einer anderen Amtssprache des Europäischen Patentamts einreichen. Nach Regel 6 (2) EPÜ muß die in Artikel 14 (4) EPÜ vorgeschriebene Übersetzung innerhalb eines Monats nach Einreichung des Schriftstücks oder bis zum Ablauf der Beschwerdeschrift eingereicht werden, wenn diese später abläuft. Diese Vorschrift ist nicht eingehalten worden, da die deutsche Übersetzung der Beschwerdefrist erst am 13. Januar 1988 eingereicht wurde.

4. Reicht ein Einsprechender die Übersetzung seiner Beschwerdeschrift in der Verfahrenssprache oder einer anderen Amtssprache des Europäischen Patentamts nicht rechtzeitig ein, so gilt dieses Schriftstück - also die Beschwerdeschrift - gemäß Artikel 14 (5) EPÜ als nicht eingegangen. Da die Beschwerdeschrift vom 30. Juli 1987 als nicht eingegangen gilt, die Beschwerde also nicht eingelegt worden ist, ist folglich auch die Beschwerdegebühr grundlos entrichtet worden und muß daher zurückgezahlt werden.

5. Die Beschwerdeführerin hat keine Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung der Übersetzung beantragt; dies

In a letter dated 13 January 1988 and received on 16 January 1988 the appellants filed a translation in German of their notice of appeal, explaining that it had previously been filed only in Dutch due to an oversight.

VI. The registrar of the Board of Appeal notified the appellants' representative that the translation of the notice of appeal had not been filed in due time. The representative has asked the Board for a decision.

Reasons for the Decision

1. There is no appeal for the Board to decide.

2. The appellants despatched their letter of 30 July 1987 within the time allowed for appeal. The document was drafted in Dutch and contained a notice of appeal against the decision taken on 25 June 1987 by the Opposition Division. Being a company whose head office is in the Netherlands, the appellants were entitled to file an appeal in Dutch, since under Article 14(4) EPC persons having their principal place of business within the territory of a Contracting State having a language other than English, French or German as an official language may also file documents which have to be filed within a time limit in an official language of the Contracting State concerned.

3. If an appellant makes use of this possibility mentioned in the first sentence of Article 14(4) EPC he must, under Article 14(4) EPC, second sentence, furnish a translation in the language of the proceedings or in a different official language of the European Patent Office within the time limit prescribed in the Implementing Regulations. Rule 6(2) EPC stipulates that the translation referred to in Article 14(4) EPC must be filed within one month of the filing of the document or by the end of the appeal period if this expires later. That requirement has not been observed since the translation of the notice of appeal into German was filed only with the letter of 13 January 1988.

4. Under Article 14(5) EPC, unless an opponent files the translation of the notice of appeal in the language of the proceedings or in a different official language of the European Patent Office in due time, the notice will be deemed not to have been received. Since the notice of appeal of 30 July 1987 is deemed not to have been received and the appeal has not therefore been filed, it follows that the appeal fee has been paid without reason and must in consequence be reimbursed.

5. The appellants have not applied for *restitutio in integrum* in respect of the time limit for filing the translation, nor

Par un courrier du 13 janvier 1988, reçu le 16 janvier 1988, la requérante a produit une traduction en allemand de son acte de recours et déclaré que c'était par inadvertance qu'elle ne l'avait produit auparavant qu'en néerlandais.

VI. Le greffe de la Chambre a avisé le mandataire de la requérante que la traduction de l'acte de recours n'avait pas été produite dans les délais. Le mandataire a demandé à la Chambre de rendre une décision.

Motifs de la décision

1. Il n'existe pas de recours sur lequel la Chambre serait susceptible de statuer.

2. La requérante a envoyé son courrier du 30 juillet 1987 dans le délai prescrit pour former un recours. Ce document était rédigé en néerlandais et contenait un acte de recours contre la décision rendue le 25 juin 1987 par la Division d'opposition. La requérante étant une société dont le siège se trouve aux Pays-Bas, elle était en droit de déposer un acte de recours en néerlandais; l'article 14(4) CBE dispose en effet que les personnes ayant leur siège sur le territoire d'un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle peuvent également déposer, dans une langue officielle de l'Etat contractant en question, des pièces devant être produites dans un délai déterminé.

3. Si un requérant fait usage de cette possibilité, énoncée à la première phrase de l'article 14(4) CBE, il est tenu, aux termes de l'article 14(4) CBE, deuxième phrase, de produire une traduction dans la langue de la procédure ou dans une autre langue officielle de l'Office européen des brevets dans le délai prescrit par le règlement d'exécution. La règle 6(2) CBE stipule que la traduction visée à l'article 14(4) CBE doit être produite dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la pièce, ou jusqu'au terme du délai de recours si celui-ci vient à expiration plus tard. Cette prescription n'a pas été observée, puisque la traduction en allemand de l'acte de recours n'a été produite que par le courrier du 13 janvier 1988.

4. Aux termes de l'article 14(5) CBE, si un opposant ne produit pas dans les délais la traduction dans la langue de la procédure ou dans une autre langue officielle de l'Office européen des brevets de son acte de recours, cette pièce - en l'occurrence l'acte de recours - est réputée n'avoir pas été reçue. L'acte de recours du 30 juillet 1987 étant réputé n'avoir pas été reçu, et le recours n'ayant donc pas été formé, il s'ensuit que la taxe de recours a été acquittée sans cause, et doit par conséquent être remboursée.

5. La requérante n'a pas présenté de requête en *restitutio in integrum* quant au délai prescrit pour produire la tra-

wäre im übrigen auch nicht möglich gewesen, da Artikel 122 EPÜ dies grundsätzlich dem Patentinhaber und -anmelder vorbehält, während der Einsprechende nur in die Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung wiedereingesetzt werden kann, wenn er eine zulässige Beschwerde eingelegt hat (vgl. Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts, G 01/86, ABI. EPA 1987, 447).

could they do so since, under Article 122 EPC, that remedy is normally available only to patent proprietors and applicants, and not to opponents except in respect of the time limit for filing the statement of grounds for appeal where an admissible appeal has been filed (see decision of the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office, G 01/86, OJ EPO 1987, 447).

duction; elle n'aurait d'ailleurs pas cette possibilité, puisque l'article 122 CBE la réserve en principe au titulaire du brevet et au demandeur, et qu'un opposant ne peut bénéficier de la *restitutio in integrum* que pour le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs d'un recours lorsqu'il a formé un recours recevable (cf. décision de la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets, JO OEB 1987, 447).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde vom 30. Juli 1987 gilt als nicht eingelegt.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The appeal of 30 July 1987 is deemed not to have been filed.
2. Reimbursement of the appeal fee is ordered.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. Le recours du 30 juillet 1987 est réputé n'avoir pas été formé.
2. Il est ordonné le remboursement de la taxe de recours.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 7. Juli 1989 über die Verlängerung von Fristen nach Regel 85 EPÜ

1. In **Griechenland** war die Postzustellung im Sinne der Regel 85 Absatz 2 EPÜ allgemein unterbrochen.

Die Unterbrechung und die daran anschließende Störung der Postzustellung dauerten vom **6. März bis 8. Mai 1989**.

2. Für Beteiligte, die ihren Wohnsitz oder Sitz in Griechenland haben oder einen Vertreter mit Geschäftssitz in diesem Staat bestellt haben, sind daher im Zeitraum vom 6. März bis 8. Mai 1989 abgelaufene Fristen in Anwendung der Regel 85 Absätze 2 und 3 EPÜ bis **Dienstag, den 9. Mai 1989**, verlängert worden.

Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts auf Microfiche

1. Neue Publikation: Volltext aller Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern des EPA in der Verfahrenssprache auf Microfiche

Zur Ergänzung des Informationsangebots auf Microfiche über die Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA wird das Amt ab September 1989 die **Volltexte aller Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern** in Form von Microfiches publizieren.

Die Texte erscheinen **vierteljährlich** in der jeweiligen Verfahrenssprache. Ein besonders gekennzeichnete Microfiche enthält allgemeine Hinweise und das Suchregister zum Auffinden der gewünschten Entscheidung anhand des Aktenzeichens.

Die neue Serie umfaßt sämtliche Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern in der Verfahrenssprache. Sie eröffnet damit den Zugang zu den zahlreichen unveröffentlichten Entscheidungen.

Die neue Serie enthält auch die ungekürzte Fassung (in der Verfahrenssprache) von Entscheidungen, die im Amtsblatt nur in gekürzter Fassung veröffentlicht werden.

Die neue Publikation wird vierteljährlich durch die Verfilmung der jüngsten Entscheidungen ergänzt werden. Zusammen mit diesen ergänzenden Microfiches wird jedesmal ein überarbeitetes Suchregister auf einem Microfiche mit etwas hellerer Kopfleiste mitgeliefert werden.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the President of the European Patent Office dated 7 July 1989 concerning the extension of time limits according to Rule 85 EPC

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

The interruption and subsequent dislocation lasted from **6 March to 8 May 1989**.

2. In the case of parties having their domicile or principal place of business in Greece or who have appointed representatives having their place of business in Greece, time limits expiring in the period from 6 March to 8 May 1989 have been extended to **Tuesday 9 May 1989** pursuant to Rule 85, paragraphs 2 and 3, EPC.

Decisions of the European Patent Office Boards of Appeal on microfiche

1. New publication: Full text of all decisions of the EPO Technical Boards of Appeal in the language of the proceedings on microfiche

To supplement the information relating to decisions of the EPO Boards of Appeal available on microfiche, the Office will be publishing from September 1989 the **full text of all decisions of the Technical Boards of Appeal** in microfiche form.

The texts appear **quarterly** in the language of the proceedings. A lighter-coloured microfiche contains explanatory notes and an index for locating a specific decision by means of the case number.

The new series includes all decisions of the Technical Boards of Appeal in the language of the proceedings, thereby providing access to the many unpublished decisions.

It also contains the unabridged version (in the language of the proceedings) of decisions which are published in the Official Journal in abridged form only.

The new publication will be supplemented quarterly by microfilming the latest decisions. A revised index on a microfiche with a slightly lighter-coloured code will be included every time with these supplementary microfiches.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 7 juillet 1989, relatif à la prorogation des délais conformément à la règle 85 CBE

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

L'interruption et la perturbation consécutive à cette interruption ont duré du **6 mars 1989 au 8 mai 1989**.

2. Pour les parties qui ont leur domicile ou leur siège en Grèce ou qui ont désigné des mandataires ayant leur domicile professionnel dans ledit Etat, les délais expirant au cours de la période du 6 mars au 8 mai 1989 ont, en application de la règle 85, paragraphes 2 et 3 CBE, été prorogés jusqu'au **mardi 9 mai 1989**.

Décisions des chambres de recours de l'Office européen des brevets sur microfiches

1. Nouvelle publication: mise sur microfiches du texte intégral dans la langue de la procédure de toutes les décisions des chambres de recours techniques de l'OEB

Afin de compléter les informations fournies sur microfiches en ce qui concerne les décisions des chambres de recours de l'OEB, l'Office va publier sous forme de microfiches, à partir de septembre 1989, le **texte intégral de toutes les décisions des chambres de recours techniques**.

Ces textes paraîtront **tous les trimestres** dans la langue de la procédure et seront accompagnés d'une microfiche spéciale contenant des informations générales ainsi que d'un index permettant de retrouver la décision voulue au moyen du numéro de référence.

La nouvelle série regroupera toutes les décisions des chambres de recours techniques, dans la langue de la procédure, et permettra donc d'accéder aux nombreuses décisions n'ayant pas été publiées.

Dans cette nouvelle série figurera également le texte intégral, dans la langue de la procédure, des décisions qui n'ont été publiées au Journal officiel de l'OEB que sous forme abrégée.

Cette nouvelle publication sera mise à jour chaque trimestre par microfilmage des décisions les plus récentes. Une microfiche à en-tête légèrement plus clair, contenant l'index mis à jour, sera à chaque fois fournie en même temps que ces microfiches supplémentaires.

Der Preis für die **Erstlieferung**, die alle bis Ende 1988 ergangenen Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern des EPA und das Suchregister umfaßt, beträgt DEM 800,-. Der Preis für das **Anschlußabonnement** mit vier Ergänzungslieferungen pro Jahr und dem jeweils überarbeiteten Suchregister beträgt DEM 250,-.

Kennwort: Volltext aller Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern auf Microfiche

2. Übersicht über alle verfügbaren Microfiche-Serien zu den Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über alle Microfiche-Serien, die derzeit vom EPA zur Information über die Entscheidungen der Beschwerdekammern herausgegeben werden.

The cost of the **initial batch** containing all the decisions of the EPO Technical Boards of Appeal up to the end of 1988 and an index is DEM 800. **Subsequent subscriptions** for four supplementary batches per year and the revised index will cost DEM 250.

Order code: Full text of all decisions of the Technical Boards of Appeal on microfiche.

2. Survey of all available microfiche series containing decisions of the EPO Boards of Appeal

The following table outlines the complete microfiche series currently supplied by the EPO for information concerning decisions of the Boards of Appeal.

Le prix de la **collection initiale**, comprenant toutes les décisions des chambres de recours techniques de l'OEB jusqu'à la fin de 1988 et un index, est fixé à 800 DEM. Le prix de l'**abonnement** pour quatre mises à jour annuelles, assorties à chaque fois de l'index mis à jour, est de 250 DEM.

Code: Texte intégral de toutes les décisions des chambres de recours techniques, sur microfiches.

2. Tableau de toutes les séries de microfiches disponibles concernant les décisions des chambres de recours de l'OEB

Le tableau ci-après donne une vue d'ensemble de toutes les séries de microfiches actuellement publiées par l'OEB à titre d'information sur les décisions des chambres de recours.

Entscheidungen der Beschwerdekammern auf Microfiche

Serie (Farbe der Kopfleiste)	rot	blau	grün	lila
Inhalt (gleichzeitig Kennwort bei Bestellungen)	Leitsätze der veröffentlichten Entscheidungen auf Microfiche	Volltext der veröffentlichten Entscheidungen auf Microfiche	Daten der unveröffentlichten Entscheidungen auf Microfiche	Volltext aller Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern auf Microfiche
Sprache	englisch	dreisprachig	Verfahrenssprache	Verfahrenssprache
Ordnungsprinzip	geordnet nach Artikeln und Regeln des EPÜ, der GebO, des PCT usw.	in der Reihenfolge des Erscheinens im Amtsblatt; auf dem hellblauen Registermicrofiche Suchregister nach Aktenzeichen	zwei Reihen: technische und juristische Entscheidungen, jeweils nach Jahr und Aktenzeichen	nach Jahr und Aktenzeichen, einschließlich der bereits veröffentlichten Entscheidungen; Suchregister auf dem rosa Registermicrofiche
Zweck	rasches Auffinden wichtiger Entscheidungen zu bestimmten Rechtsvorschriften	Verfügbarkeit des Volltextes zitierter oder in der roten Serie gefundener Entscheidungen, und zwar in der im Amtsblatt veröffentlichten Fassung	Kurzinformation zu bestimmten (z. B. zitierten) Entscheidungen	Verfügbarkeit des Volltextes zitierter oder in der grünen Serie gefundener, unveröffentlichter Entscheidungen. Bei nur gekürzt veröffentlichten Entscheidungen findet man hier den vollen Text in der Verfahrenssprache.
derzeitige Anzahl Microfiches	7	18 + 1	5	160 + 1
jährlicher Zuwachs/Austausch	Vollaustausch	ca. 3	Vollaustausch	ca. 50
Preis	DEM 150 (Jahresabonnement)	Erstlieferung: DEM 300 Jahresabonnement: DEM 50	DEM 75 (Jahresabonnement)	Erstlieferung: DEM 800 Jahresabonnement: DEM 250
Updating	komplette Serie wird 2 × jährlich geliefert (April/Oktober)	1 × jährlich durch Ergänzungsmicrofiches (Mai)	komplette Serie wird 2 × jährlich geliefert (April/Oktober)	Ergänzungsmicrofiches (März/Juni/Sept./Dez.)

Decisions of the Boards of Appeal on microfiche

Series (colour code)	red	blue	green	purple
Contents (also order code)	Headnotes of published decisions on microfiche	Full text of published decisions on microfiche	Reference data of unpublished decisions on microfiche	Full text of all decisions of the Technical Boards of Appeal on microfiche
Language	English	Trilingual	Language of proceedings	Language of proceedings
Arrangement	Arranged by Articles and Rules of the EPC, Rules relating to Fees, PCT, etc.	In order of publication in the Official Journal ; on the light-blue index microfiche, case-number index	Two series : Technical and legal decisions, in each case by year and case number	By year and case number, including decisions already published ; index on the pink index microfiche
Purpose	Easy location of important decisions relating to certain legal provisions	Access to full text of decisions - cited or located in the red series - as published in the Official Journal	Brief particulars of specific (e. g. cited) decisions	Access to full text of unpublished decisions cited or located in the green series. Where only an abridged version of the decision is published the full text can be found here in the language of proceedings
Present number of microfiches	7	18 + 1	5	160 + 1
Annual additions/replacements	Complete replacement	approx. 3	Complete replacement	approx. 50
Cost	DEM 150 (annual subscription)	Initial batch: DEM 300 Annual subscription: DEM 50	DEM 75 (annual subscription)	Initial batch: DEM 800 Annual subscription: DEM 250
Updating	Complete series supplied twice yearly (April/October)	Once a year by supplementary microfiches (May)	Complete series supplied twice yearly (April/October)	Four times a year by supplementary microfiches (March/June/Sep./Dec.)

Décisions des chambres de recours sur microfiches

Série (couleur de l'en-tête)	rouge	bleu	vert	mauve
Contenu (sert également de code pour les commandes)	Sommaires des décisions publiées, sur microfiches	Texte intégral des décisions publiées, sur microfiches	Indications relatives aux décisions non publiées, sur microfiches	Texte intégral de toutes les décisions des chambres de recours techniques, sur microfiches
Langue	anglais	trilingue	langue de la procédure	langue de la procédure
Système de classification	Par articles et règles de la CBE, du règlement relatif aux taxes, du PCT, etc.	Dans l'ordre de parution au Journal officiel ; sur la fiche index bleue clair, index selon le numéro de référence.	Deux groupes : décisions des chambres de recours techniques et décisions de la chambre de recours juridique, classées par années et par numéros de référence.	Par années et numéros de référence, y compris pour les décisions déjà publiées ; index sur la fiche index rose.
But	Trouver rapidement les décisions importantes se rapportant à certaines dispositions.	Mise à disposition du texte intégral de décisions citées ou se trouvant dans la série rouge, ceci dans la version publiée au Journal officiel.	Brèves informations au sujet de certaines décisions (p. ex. décisions citées).	Mise à disposition du texte intégral des décisions non publiées citées ou se trouvant dans la série verte. L'on trouvera ici le texte intégral, dans la langue de la procédure, des décisions qui n'ont été publiées que sous une forme abrégée.
Nombre actuel de microfiches	7	18 + 1	5	160 + 1
Nombre de nouvelles microfiches éditées chaque année/rédition complète	Rédition complète	environ 3	Rédition complète	environ 50
Prix	150 DEM (abonnement annuel)	Collection initiale : 300 DEM abonnement annuel : 50 DEM	75 DEM (abonnement annuel)	Collection initiale : 800 DEM abonnement annuel : 250 DEM
Mise à jour	Nouvelle série complète 2 fois par an (avril et octobre)	Microfiches supplémentaires une fois par an (mai)	Nouvelle série complète 2 fois par an (avril et octobre)	Microfiches supplémentaires 4 fois par an (mars, juin, sep., déc.)

3. Technische Spezifikation für diese Publikationen:

Microfiches DIN A 6 (105 x 148 mm) mit Verkleinerungsfaktor 1:24. Auf jedem Microfiche finden 98 Seiten Platz.

4. Bezugsmöglichkeiten:

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

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

Es wird um genaue Angabe der **Kennwörter** für die gewünschten Publikationen gebeten (s. vorstehende Tabelle).

Die fälligen Beträge für die Lieferung der Microfiches bzw. für die Abonnements, die sich einschließlich Portokosten verstehen, werden vom laufenden Konto des Bestellers abgebucht.

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

Textausgabe "Europäisches Patentübereinkommen" (5. Auflage)

Die 5., durchgesehene und erweiterte Auflage der Textausgabe "Europäisches Patentübereinkommen" ist in Kürze lieferbar. Sie enthält die Texte des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente und seiner Ausführungsordnung, des Zentralisierungsprotokolls, des Anerkennungsprotokolls und der Gebührenordnung in ihren am 1. April 1989 geltenden Fassungen. Die 5. Auflage berücksichtigt alle bis zu diesem Zeitpunkt vom Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation beschlossenen Änderungen dieser Texte.

Erstmals ab dieser Auflage erscheinen rechts neben den Texten des Übereinkommens und der Ausführungsordnung Verweisungen auf einschlägige Artikel und Regeln. Eine Übersicht über die Rechtsauskünfte, die noch in Kraft sind oder deren Grundsätze weiterhin Gültigkeit haben, ist als Anlage beigelegt.

Der Verkaufspreis für die dreisprachige Ausgabe, Format 17 x 24 cm, beträgt: DEM 32 (GBP 11, FRF 110, CHF 25, NLG 35, SEK 120, BEF/LUF 675, ITL 24 000, ATS 230, ESP 2 275 und GRD 2 500).

Bestellungen sind schriftlich zu richten an das

Europäische Patentamt
Referat 4.5.2 (Vertrieb)
Erhardtstraße 27
D-8000 München 2

3. Technical specifications for these digests

Microfiches DIN A6 (105 x 148 mm), reduction 1:24. A total of 98 pages can be fitted on each microfiche.

4. Ordering

Orders for the publications listed above should be addressed to:

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

Please indicate the appropriate **order code** (see table).

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

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

5th edition of the "European Patent Convention"

The 5th revised and expanded edition of the "European Patent Convention" will shortly be available. It contains the current texts, effective as at 1 April 1989, of the Convention on the Grant of European Patents and its Implementing Regulations, the Protocol on Centralisation, the Protocol on Recognition and the Rules relating to Fees. The 5th edition encompasses all amendments to these texts decided on by the Administrative Council of the European Patent Organisation by the above date.

Beginning with this edition references to pertinent Articles and Rules appear on the right-hand side of the text of the Convention and its Implementing Regulations. A list of Legal Advice notices still in force or whose principles continue to apply is attached as an annex.

The price for the trilingual volume, format 17 X 24 cm is DEM 32 (GBP 11, FRF 110, CHF 25, NLG 35, SEK 120, BEF/LUF 675, ITL 24 000, ATS 230, ESP 2 275 and GRD 2 500).

Orders should be sent in writing to the following address:

European Patent Office
Department 4.5.2 (Distribution)
Erhardtstr. 27
D-8000 München 2

3. Spécifications techniques pour ces publications:

Microfiches DIN A6 (105 x 148 mm), échelle de réduction: 1:24; une microfiche peut contenir 98 pages.

4. Conditions d'obtention:

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

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

Prière d'indiquer avec précision le **code** de la publication désirée (voir tableau ci-dessus).

Les montants fixés pour la livraison des microfiches ou pour les abonnements s'entendent frais de port inclus et sont prélevés par débit du compte courant du client.

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

5^e édition de la "Convention sur le brevet européen"

La cinquième édition, révisée et complétée, de la "Convention sur le brevet européen" pourra être obtenue sous peu. Elle contient les textes de la Convention sur la délivrance de brevets européens et de son règlement d'exécution, du protocole sur la centralisation, du protocole sur la reconnaissance et du règlement relatif aux taxes dans leur version en vigueur au 1^{er} avril 1989. La cinquième édition prend en considération toutes les modifications apportées jusqu'à cette date à ces textes par suite de décisions prises par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets.

Elle comporte pour la première fois, en marge, à droite du texte des dispositions de la Convention et du règlement d'exécution, des renvois aux articles et aux règles pertinents. Un tableau récapitulatif des renseignements juridiques qui sont toujours en vigueur ou dont les principes continuent à faire autorité a été jointe en annexe.

Le prix à acquitter pour l'édition trilingue, format 17 x 24 cm s'élève à DEM 32 (GBP 11, FRF 110, CHF 25, NLG 35, SEK 120, BEF/LUF 675, ITL 24 000, ATS 230, ESP 2 275 et GRD 2 500).

Les commandes sont à passer par écrit à l'adresse suivante:

Office européen des brevets
Bureau 4.5.2 (Diffusion)
Erhardtstr. 27
D-8000 München 2

VERTRETUNG**Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung**

1. Bisher bekanntgemachte Mitteilungen der Prüfungskommission

Siehe ABI. EPA 1988, 433; 1989, 91, 137 und 228.

2. Mitglieder der Prüfungsausschüsse

Nach Ablauf ihrer Amtszeit sind die Herren R. Keller (DE) und G. van der Beek (NL) mit Wirkung vom 1. Juni 1989 und Herr C. Sordet (CH) mit Wirkung vom 1. September 1989 für eine erneute Amtszeit von zwei Jahren berufen worden.

Die Prüfungskommission hat die Herren J. Combeau (FR), W. Kesten (DE) und M. Maikowski (DE) mit Wirkung vom 1. April 1989, die Herren P. Weinhold (DE) und R. J. Burt (GB) mit Wirkung vom 1. Mai 1989 und Herrn G. Janc (AT) mit Wirkung vom 1. Juni 1989 auf die Dauer von zwei Jahren zu Mitgliedern eines Prüfungsausschusses ernannt.

REPRESENTATION**Examination Board for the European Qualifying Examination**

1. Examination Board notices published to date

See OJ EPO 1988, 433 and 1989, 91, 137 and 228.

2. Members of the Examination Committee

Upon expiry of their terms of office Messrs R. Keller (DE) and G. van der Beek (NL) have been reappointed for a term of two years with effect from 1 June 1989 and Mr C. Sordet (CH) with effect from 1 September 1989.

The Examination Board has appointed Messrs J. Combeau (FR), W. Kesten (DE) and M. Maikowski (DE) for a term of two years with effect from 1 April 1989, Messrs P. Weinhold (DE) and R.J. Burt (GB) with effect from 1 May 1989 and Mr G. Janc (AT) with effect from 1 June 1989 as members of an Examination Committee.

REPRESENTATION**Jury d'examen pour l'examen européen de qualification**

1. Communications du jury publiées jusqu'à présent

Voir JO OEB 1988, 433 et 1989, 91, 137 et 228.

2. Membres des commissions d'examen

MM. R. Keller (DE) et G. van der Beek (NL) ont vu leur mandat de membre d'une commission d'examen prolongé de deux ans à compter du 1^{er} juin 1989 et M. C. Sordet (CH) à compter du 1^{er} septembre 1989.

Le jury d'examen a nommé MM. J. Combeau (FR), W. Kesten (DE) et M. Maikowski (DE) à compter du 1^{er} avril 1989, MM. P. Weinhold (DE) et R. J. Burt (GB) à compter du 1^{er} mai 1989 et M. G. Janc (AT) à compter du 1^{er} juin 1989 membres d'une des trois commissions d'examen pour une période de deux ans.

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter*)**

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

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

Österreich / Austria / Autriche

Änderungen / Amendments / Modifications

Gibier, Ferdinand (AT)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. Dr. Techn. Ferdinand Gibier
Dorotheergasse 7
A-1010 Wien

Kantner, Otto (AT)
c/o Investkredit
Renngasse 10
A-1013 Wien

Löschungen / Deletions / Radiations

Boeckmann, Peter (AT) - R. 102(1)
Patentanwälte Dipl.-Ing. Peter Boeckmann,
Dipl.- Ing. Leo Brauneiss
Strohgasse 10
A-1030 Wien

Schweiz / Switzerland / Suisse

Löschungen / Deletions / Radiations

Jiricka, Alena (CS) - R. 102(1)
Patentabteilung CIBA-GEIGY AG
CH-4002 Basel

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

Änderungen / Amendments / Modifications

Brake, Klaus (DE)
Anna-Hermann-Straße 32
D-8522 Herzogenaurach

Jaeger, Klaus (DE)
Jaeger, Lorenz & Köster
Patentanwälte
Pippinplatz 4a
Postfach 1620
D-8035 Gauting

Kohler, Anton (DE)
Neidl-Stippler, Kohler, Schroeder-Kohler
Patentanwälte
Rauchstraße 2
D-8000 München 80

Köster, Hajo (DE)
Jaeger, Lorenz & Köster
Patentanwälte
Pippinplatz 4a
Postfach 1620
D-8035 Gauting

Liebelt, Rolf (DE)
Baumbach & Liebelt
Patentanwaltskanzlei
Ballindamm 15
D-2000 Hamburg 1

Lorenz, Wilhelm (DE)
Jaeger, Lorenz & Köster
Patentanwälte
Pippinplatz 4a
Postfach 1620
D-8035 Gauting

Meyer-Dulheuer, Karl-Hermann (DE)
Hoechst AG
Postfach 3540
D-6121 Wiesbaden

Moersch, Kurt (DE)
Patentanwalt Dipl.-Ing. K. Moersch
Lindenstraße 8
D-4475 Sögel 1

Neidl-Stippler, Cornelia (DE)
Neidl-Stippler, Kohler, Schroeder-Kohler
Patentanwälte
Rauchstrasse 2
D-8000 München 80

Riebling, Peter (DE)
Patentanwalt Dr. Ing. Peter Riebling
Rennerle 10
Postfach 3160
D-8990 Lindau

Schroeder-Kohler, Maria (DE)
Neidl-Stippler, Kohler, Schroeder-Kohler
Patentanwälte
Rauchstraße 2
D-8000 München 80

Weller, Wolfgang (DE)
Augustenstrasse 7
D-7000 Stuttgart 1

Witte, Alexander (DE)
Augustenstrasse 7
D-7000 Stuttgart

Löschungen / Deletions / Radiations

Boecker, Carl Otto (DE) - R. 102(2)a)
Dr. Ehrhardt-Straße 31
D-6670 St. Ingbert (Saar)

Roever, Harry (DE) - R. 102(1)
Am Bogen 23
D-6800 Mannheim 51

*) 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).

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

*) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (EPI, Secrétariat général Erhardtstraße 27, D-8000 München 2, Tél. 089/2017080 Tx. 5/216834, télécopie 089/2021548).

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

Valdes Moreiras, Eusebio (ES)
 Juan Ramon Jimenez 2 5-H
 E-28036 Madrid

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

Ayache, Monique (FR)
 Cabinet Ayache
 3, Côte de la Jonchère
 BP 24
 F-92502 Rueil-Malmaison Cédex

Bouget, Lucien (FR)
 Cabinet Bouget
 8, rue de Milan
 F-75009 Paris

Burtin, Jean-François (FR)
 Cabinet Gefib
 55, rue Boissonade
 F-75014 Paris

Jacobson, Claude (FR)
 Cabinet Lavoix
 2, Place d'Estienne d'Orves
 F-75441 Paris Cédex 09

Le Moenner, Gabriel (FR)
 SGS-Thomson Microelectronics
 7, avenue Gallieni
 F-94250 Gentilly Cédex

Simonnot, Bernard (FR)
 Cabinet Simonnot
 35, rue de Clichy
 F-75442 Paris Cédex 09

Zananiri, Henri (FR)
 Le Bois d'Arène
 4, chemin de Marcilly
 Grosrouvre
 F-78490 Montfort l'Amaury

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

Hayes, Adrian Chetwynd (GB)
 J. A. Kemp & Co.
 14 South Square
 Gray's Inn
 GB-London WC1R 5EU

Kelvie, George Thomas (GB)
 Urquhart-Dykes & Lord
 The Victoria Suite
 3rd Floor
 Northern Assurance Buildings
 Albert Square
 GB-Manchester M2 4DN

Pitkin, Robert Wilfred (GB)
 "Edmunds"
 Deepdene Park Road
 GB-Dorking, Surrey RH5 4AW

Löschungen / Deletions / Radiations

Gray, Robin Oliver (GB) - R. 102(2)a
 Baron & Warren
 18 South End
 Kensington
 GB-London W8 5BU

Ruffhead, Philip Geoffrey (GB) - R. 102(2)a
 Ruffhead & Vaufrourard
 Maidstone Road (S. T. C. Site)
 Foots Cray
 GB-Sidcup, Kent DA14 5HT

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

Checcacci, Giorgio (IT)
 Jacobacci, Casetta & Perani
 Via Visconti di Modrone, 7
 I-20122 Milano

Luxemburg / Luxembourg**Änderungen / Amendments / Modifications**

Freylinger, Ernest T. (LU)
 Office de brevets
 Freylinger et Associés
 Postfach 1
 321, route d'Arlon
 L-8001 Strassen

Meyers, Ernest (LU)
 Office de brevets
 Freylinger et Associés
 Postfach 1
 321, route d'Arlon
 L-8001 Strassen

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

van't Holt, Henk (NL)
Patent Attorney / Octrooigemachtigde
Churchillaan 30
NL-5224 BV 's-Hertogenbosch

Löschungen / Deletions / Radiations

Goltz, Leo Eugen (NL) - R. 102(2)a
Octrooi-en Merkenbureau Holland B.V.
Schout van Eijklaan 161
NL-2262 XN Leidschendam

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

Larsson, Sten (SE)
Flygt AB
Box 1309
S-171 25 Solna

Perneborg, Henry T. (SE)
Allied Attorneys Chemical AB
P. O. Box 27097
S-102 51 Stockholm

Santesson, Torkel (SE)
Mariebergs Patentkonsult
Ralambsvägen 19 IV
S-112 59 Stockholm

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Vereinigtes Königreich: Gesetzgebung

I. The Patents (Fees) Rules 1989

Mit den Patents (Fees) Rules 1989¹⁾ sind die Patentgebühren im Vereinigten Königreich erhöht worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung im Vereinigten Königreich werden darauf hingewiesen, daß ab **3. Juli 1989** folgende Gebührensätze gelten:

1.1 Jahresgebühren:

	GBP
5. Jahr	86
6. Jahr	92
7. Jahr	100
8. Jahr	110
9. Jahr	120
10. Jahr	132
11. Jahr	146
12. Jahr	160
13. Jahr	180
14. Jahr	200
15. Jahr	220
16. Jahr	242
17. Jahr	264
18. Jahr	286
19. Jahr	318
20. Jahr	350

Zuschlagsgebühr: GBP 18 pro Monat (höchstens für 6 Monate)

1.2 Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

Umwandlungsgebühr	GBP 15 ²⁾
Anmeldegebühr	GBP 15 ²⁾
Gebühr für die vorläufige Prüfung und Recherche	GBP 95

1.3 Übersetzung europäischer Patente (UK) und europäischer Patentanmeldungen (UK):

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

Einreichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

United Kingdom: Legislation

I. The Patents (Fees) Rules 1989

The Patents (Fees) Rules 1989¹⁾ increase the fees for patents.

Applicants and proprietors of European patents with effect in the United Kingdom are advised that from **3 July 1989** the following rates apply:

1.1 Renewal Fees

	GBP
5th year	86
6th year	92
7th year	100
8th year	110
9th year	120
10th year	132
11th year	146
12th year	160
13th year	180
14th year	200
15th year	220
16th year	242
17th year	264
18th year	286
19th year	318
20th year	350

Surcharge: GBP 18 per month (but not exceeding 6 months).

1.2 Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

Fee for conversion	GBP 15 ²⁾
Filing fee	GBP 15 ²⁾
Fee for preliminary examination and search	GBP 95

1.3 Translation of European patents (UK) and European applications (UK):

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

Filing of translations of the patent specification under Article 65 EPC

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Royaume-Uni: Législation

I. The Patents (Fees) Rules 1989

Conformément aux Patents (Fees) Rules 1989¹⁾, les montants des taxes relatives aux brevets sont relevés.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet au Royaume-Uni sont informés qu'à compter du **3 juillet 1989** les montants suivants sont applicables:

1.1 Taxes annuelles

	GBP
5e année	86
6e année	92
7e année	100
8e année	110
9e année	120
10e année	132
11e année	146
12e année	160
13e année	180
14e année	200
15e année	220
16e année	242
17e année	264
18e année	286
19e année	318
20e année	350

Surtaxe: 18 GBP par mois (six mois au maximum)

1.2 Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux:

Taxe de transformation	15 GBP ²⁾
Taxe de dépôt	15 GBP ²⁾
Taxe d'examen préliminaire et de recherche	95 GBP

1.3 Traduction des fascicules de brevet européen (UK) et des demandes de brevet européen (UK):

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

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

II. Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (5. Auflage) werden gebeten, die in den Tabellen III B, Spalten 2 und 9, IV, Spalten 3 und 10, VI, Spalten 1 und 3 und VII, Spalte 2 genannten Gebührensätze entsprechend zu berichtigen.

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

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (5th edition) are asked to make the appropriate correction to the amounts of fees shown in Tables III.B, columns 2 and 9, IV, columns 3 and 10, VI, columns 1 and 3 and VII, column 2.

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

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (5^e édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux suivants: III B, colonnes 2 et 9, IV, colonnes 3 et 10, VI, colonnes 1 et 3 et VII, colonne 2.

¹⁾ Statutory Instruments 1989 No. 899.

²⁾ Unverändert.

¹⁾ Statutory Instruments 1989 No. 899.

²⁾ Unchanged.

¹⁾ Statutory Instruments 1989 n°899.

²⁾ Inchangé.

Schweden: Gesetzgebung**Sweden: Legislation****Suède: Législation****I. Einreichung von Übersetzungen der europäischen Patentschrift**

Inhaber europäischer Patente mit Benennung Schwedens werden darauf hingewiesen, daß aufgrund einer Änderung von § 60 der Patentverordnung¹⁾ **ab 1. Juli 1989** Übersetzungen der Patentschrift in die schwedische Sprache spätestens **3 Monate nach Bekanntmachung** des Hinweises auf die Patenterteilung bzw. auf die Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung im Europäischen Patentblatt beim schwedischen Patentamt einzureichen sind.

II. Neue Gebührenbeträge

Ebenfalls mit **Wirkung vom 1. Juli 1989** gelten folgende neue Gebührenbeträge¹⁾:

1. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ:

SEK 800 zuzüglich SEK 145 für jede über 8 hinausgehende Seite der Übersetzung

2. Jahresgebühren:

	SEK
3. Jahr	300 ²⁾
4. Jahr	300 ²⁾
5. Jahr	500 ²⁾
6. Jahr	600
7. Jahr	800 ²⁾
8. Jahr	900
9. Jahr	1 100 ²⁾
10. Jahr	1 200
11. Jahr	1 400 ²⁾
12. Jahr	1 600
13. Jahr	1 800 ²⁾
14. Jahr	2 000
15. Jahr	2 200 ²⁾
16. Jahr	2 400
17. Jahr	2 700 ²⁾
18. Jahr	3 000
19. Jahr	3 300
20. Jahr	3 600

III. Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ" (6. Auflage) werden gebeten, die Angaben in den Tabellen IV, Spalten 2 und 3 und VI, Spalte 1 entsprechend zu berichtigen.

I. Filing of translations of the European patent specification

Proprietors of European patents designating Sweden are advised that from **1 July 1989**, pursuant to amendment to § 60 Patent Decree¹⁾, Swedish translations of patent specifications have to be filed with the Swedish Patent Office no later than **3 months after the date on which the mention** of the grant or the decision to maintain the patent as amended is published in the European Patent Bulletin.

II. New fee rates

Also with **effect from 1 July 1989** the following new fee rates apply¹⁾:

1. Publication of translation of the patent specification under Article 65 EPC:

SEK 800 plus SEK 145 for each page of the translation in excess of the eighth

2. Renewal fees:

	SEK
3rd year	300 ²⁾
4th year	300 ²⁾
5th year	500 ²⁾
6th year	600
7th year	800 ²⁾
8th year	900
9th year	1 100 ²⁾
10th year	1 200
11th year	1 400 ²⁾
12th year	1 600
13th year	1 800 ²⁾
14th year	2 000
15th year	2 200 ²⁾
16th year	2 400
17th year	2 700 ²⁾
18th year	3 000
19th year	3 300
20th year	3 600

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

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (6th edition) are asked to make the appropriate corrections to the data shown in tables IV, columns 2 and 3 and VI, column 1.

I. Production de la traduction du fascicule du brevet européen

Les titulaires de brevets européens désignant la Suède sont informés que, suite à une modification de l'article 60 du décret relatif aux brevets¹⁾, et ce à compter du **1er juillet 1989**, les traductions en langue suédoise du fascicule de brevet doivent être déposées auprès de l'Office suédois des brevets dans un délai maximum de **trois mois à compter de la publication** au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet ou, le cas échéant, de la décision relative au maintien du brevet sous sa forme modifiée.

II. Nouveaux montants des taxes

Egalement à **compter du 1er juillet 1989** les nouveaux montants des taxes suivants sont applicables¹⁾:

1. Publication de la traduction du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 CBE:

800 SEK plus 145 SEK pour chaque page de la traduction au-delà de la huitième.

2. Taxes annuelles:

	SEK
3e année	300 ²⁾
4e année	300 ²⁾
5e année	500 ²⁾
6e année	600
7e année	800 ²⁾
8e année	900
9e année	1 100 ²⁾
10e année	1 200
11e année	1 400 ²⁾
12e année	1 600
13e année	1 800 ²⁾
14e année	2 000
15e année	2 200 ²⁾
16e année	2 400
17e année	2 700 ²⁾
18e année	3 000
19e année	3 300
20e année	3 600

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

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (6^e édition) sont invités à modifier en conséquence les données figurant aux tableaux IV, colonnes 2 et 3 et VI, colonne 1.

¹⁾ SFS 1989: 503.

²⁾ Unverändert.

¹⁾ SFS 1989: 503.

²⁾ Inchangé.

¹⁾ SFS 1989: 503.

²⁾ Unchanged.

INTERNATIONALE VERTRÄGE

Budapester Vertrag:

1. Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik¹⁾

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik hat am 27. April 1989 die Beitrittsurkunde zu dem am 28. April 1977 in Budapest geschlossenen Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren hinterlegt.

Infolgedessen ist der Budapester Vertrag für die Deutsche Demokratische Republik am **27. Juli 1989** in Kraft getreten.

2. Beitritt der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik²⁾

Die Regierung der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik hat am 5. Mai 1989 die Beitrittsurkunde zu dem am 28. April 1977 in Budapest geschlossenen Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren hinterlegt.

Infolgedessen ist der Budapester Vertrag für die Tschechoslowakei am **5. August 1989** in Kraft getreten.

INTERNATIONAL TREATIES

Budapest Treaty:

1. Accession by the German Democratic Republic¹⁾

On 27 April 1989, the Government of the German Democratic Republic deposited its instrument of accession to the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, done at Budapest on 28 April 1977.

Consequently, the Budapest Treaty entered into force for the German Democratic Republic on **27 July 1989**.

2. Accession by the Czechoslovak Socialist Republic²⁾

On 5 May 1989, the Government of the Czechoslovak Socialist Republic deposited its instrument of accession to the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, done at Budapest on 28 April 1977.

Consequently, the Budapest Treaty entered into force for Czechoslovakia on **5 August 1989**.

TRAITES INTERNATIONAUX

Traité de Budapest:

1. Adhésion de la République démocratique allemande¹⁾

Le gouvernement de la République démocratique allemande a déposé le 27 avril 1989 son instrument d'adhésion au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt de microorganismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977.

En conséquence, le Traité de Budapest est entré en vigueur à l'égard de la République démocratique allemande le **27 juillet 1989**.

2. Adhésion de la République socialiste tchécoslovaque²⁾

Le gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque a déposé le 5 mai 1989 son instrument d'adhésion au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt de microorganismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977.

En conséquence, le Traité de Budapest est entré en vigueur à l'égard de la Tchécoslovaquie le **5 août 1989**.

¹⁾ Vgl. *Industrial Property* 1989, 215= *La Propriété industrielle* 1989, 235.

²⁾ Vgl. *Industrial Property* 1989, 215= *La Propriété industrielle* 1989, 235.

¹⁾ See *Industrial Property* 1989, 215.

²⁾ See *Industrial Property* 1989, 215.

¹⁾ Cf. *La Propriété industrielle*, 1989, 235.

²⁾ Cf. *La Propriété industrielle*, 1989, 235.