

VERWALTUNGSRAT

Beschluß des Verwaltungsrats vom 9. März 1990 zur Änderung des Artikels 2 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION -

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen, insbesondere auf Artikel 134 Absatz 8 Buchstabe a,

im Hinblick auf die von ihm am 21. Oktober 1977 erlassenen und am 10. Juni 1983 geänderten Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (nachstehend "Vorschriften" genannt),

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts -

BESCHLIESST:

Artikel 1

Artikel 2 der Vorschriften erhält einen Absatz 2 mit folgender Fassung:

"(2) Von den fünf Mitgliedern, die Bedienstete des Europäischen Patentamts sind, können höchstens zwei Mitglieder, die in den Ruhestand treten, weiterhin Mitglied bleiben und als Mitglied wieder bestellt werden."

Artikel 2

Dieser Beschluß tritt am 9. März 1990 in Kraft.

Er gilt ab 27. Februar 1990.

Geschehen zu Den Haag am 9. März 1990

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Albrecht KRIEGER

ADMINISTRATIVE COUNCIL

Decision of the Administrative Council of 9 March 1990 amending Article 2 of the Regulation on the European Qualifying Examination for professional representatives before the European Patent Office

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention, and in particular Article 134, paragraph 8(a), thereof,

Having regard to the Regulation on the European Qualifying Examination for professional representatives before the European Patent Office (hereinafter referred to as "the Regulation") which it adopted on 21 October 1977 and amended on 10 June 1983,

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

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

Article 2 of the Regulation shall be supplemented by the following paragraph 2:

"(2) Of the five members who are employees of the European Patent Office only two members who retire shall be eligible to continue, and be re-appointed, as members."

Article 2

This decision shall enter into force on 9 March 1990.

It shall apply as from 27 February 1990.

Done at The Hague, 9 March 1990

For the Administrative Council
The Chairman

Albrecht KRIEGER

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Décision du Conseil d'administration, en date du 9 mars 1990 modifiant l'article 2 du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets

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

vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 134, paragraphe 8, lettre a,

eu égard au règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (ci-après dénommé "règlement"), qu'il a arrêté le 21 octobre 1977 et modifié le 10 juin 1983.

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

DECIDE:

Article premier

L'article 2 du règlement est complété par un paragraphe 2 dont le texte est le suivant:

"(2) Sur les cinq agents de l'Office européen des brevets membres du jury d'examen, il ne peut y avoir plus de deux membres prenant leur retraite qui puissent continuer à exercer leurs activités de membres et être désignés de nouveau comme membres."

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 9 mars 1990.

Elle est applicable à partir du 27 février 1990.

Fait à La Haye, le 9 mars 1990.

Par le Conseil d'administration
Le Président

Albrecht KRIEGER

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer vom
28. April 1989
J 22/88 - 3.1.1
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: J. Stephens-Ofner
R. Schulte

**Anmelder: Radakovic,
Svätöpluk**

**Stichwort: Wiedereinsetzung/
RADAKOVIC**

Artikel: 122 EPÜ

**Schlagwort: "Wiedereinsetzung -
unverschuldete finanzielle
Schwierigkeiten"**

Leitsatz

Unverschuldete finanzielle Schwierigkeiten, die zur Versäumung von Fristen zur Zahlung von Gebühren führen, können ein Grund für die Gewährung einer Wiedereinsetzung sein. Die Gewährung setzt voraus, daß sich der Antragsteller mit der gebotenen Sorgfalt um finanzielle Unterstützung bemüht hat.

Sachverhalt und Anträge

I. Im Verfahren der Euro-PCT-Anmeldung Nr. 86 901 024.9 entrichtete der Anmelder die nationale Gebühr und die Benennungsgebühren gemäß Artikel 22 (1) PCT und Artikel 158 (2) und Regel 104b (1) EPÜ nicht. Die Frist zur Zahlung dieser Gebühren lief am 10. November 1986 ab.

II. Mit Schreiben vom 7. Januar 1987 unterrichtete die Eingangsstelle den Beschwerdeführer, daß die Gebühren nicht innerhalb eines Monats nach Ablauf der Frist entrichtet worden seien und daß sie nur noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten mit einer Zuschlagsgebühr von 50 % gemäß Regel 85a EPÜ wirksam entrichtet werden könnten. Dieses Schreiben erhielt der Beschwerdeführer am 10. Januar 1987, der ein Samstag war. Am Montag, den 12. Januar 1987 richtete der Beschwerdeführer ein Schreiben an die Vorinstanz, das am 14. Januar 1987 einging. Er führte aus, daß es ihm leider nicht möglich sei, der Gebührenforderung in der genannten Frist nachzukommen, und bat mit Rücksicht darauf um eine Verlängerung der Frist um 30 Tage bis zum 13. Februar 1987. Mit Schreiben vom 22. Januar 1987 informierte die Eingangsstelle den Beschwerdeführer über die Erfordernisse gemäß Artikel 67 (3) EPÜ hinsichtlich der Übersetzung und das Datum des 4. März 1987, an

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated 28 April 1989
J 22/88 - 3.1.1
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: J. Stephens-Ofner
R. Schulte

Applicant: Radakovic, Svätöpluk

**Headword: Re-establishment of
rights/RADAKOVIC**

Article: 122 EPC

**Keyword: "Re-establishment of
rights - Unavoidable financial
difficulties"**

Headnote

Unavoidable financial difficulties which result in failure to observe time limits for payment of fees may constitute grounds for granting re-establishment of rights, provided that the requester has exercised all due care in seeking financial assistance.

Statement of Facts and Submissions

I. In this matter concerning Euro-PCT application No. 86 901 024.9 the applicant failed to pay the national and designation fees due under Article 22(1) PCT, Article 158(2) and Rule 104(b)(1) EPC. The time limit for the payment of these fees expired on 10 November 1986.

II. By letter dated 7 January 1987 the Receiving Section informed the appellant that the fees had not been paid within a month after expiry of the time limit and that late payment could only be validly effected within a period of grace of two months and subject to payment of the 50% surcharge provided for in Rule 85a EPC. The Receiving Section's letter reached him on 10 January 1987, a Saturday. On Monday, 12 January 1987 the appellant sent a letter to the same department, received on 14 January 1987, stating that he was unfortunately unable to comply with the invitation to pay the fees within the specified time limit and requested that out of consideration for this the time limit be extended by 30 days until 13 February 1987. By letter dated 22 January 1987 the Receiving Section informed him of the requirements set out in Article 67(3) EPC for translation and of the date, 4 March 1987, on which the Euro-PCT application would be published. That letter did not deal with the

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique 3.1.1, en
date du 28 avril 1989
J 22/88 - 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: J. Stephens-Ofner
R. Schulte

Demandeur: Radakovic, Svätöpluk

**Référence: Restitutio in
Integrum/RADAKOVIC**

Article: 122 CBE

**Mot-clé: "Restitutio in integrum -
Difficultés financières non imputables
à la personne qui présente la requête
en restitutio"**

Sommaire

Des difficultés financières qui entraînent la non-observation de délais de paiement de taxes mais qui ne sont pas imputables à la personne qui présente la requête en restitutio in integrum quant à ces délais peuvent justifier d'accorder la restitutio in integrum. Pour que la restitutio in integrum puisse être accordée, la personne qui en fait la requête doit cependant avoir fait preuve de toute la vigilance nécessaire pour se procurer une aide financière.

Exposé des faits et conclusions

I. Au cours de la procédure relative à la demande euro-PCT n° 86 901 024.9, le demandeur a omis d'acquitter la taxe nationale et les taxes de désignation prévues à l'article 22.1) PCT et qu'à l'article 158 (2) CBE ainsi qu'à la règle 104ter (1) CBE. Le délai fixé pour le paiement de cette taxe expirait le 10 novembre 1986.

II. Par une lettre en date du 7 janvier 1987, la section de dépôt a informé le requérant que les taxes n'avaient pas été acquittées dans le mois qui suivait l'expiration du délai fixé et qu'elles pouvaient encore seulement l'être dans un délai supplémentaire de deux mois moyennant versement d'une surtaxe de 50% conformément à la règle 85bis CBE. Cette lettre est parvenue au requérant le 10 janvier 1987, c'est-à-dire un samedi. Le lundi 12 janvier 1987, le requérant a adressé à la première instance un courrier reçu par celle-ci le 14 janvier 1987, dans lequel il déclarait être malheureusement dans l'impossibilité d'acquitter les taxes dans le délai mentionné et demandait de ce fait que le délai fût prorogé de 30 jours pour expirer le 13 février 1987. Par lettre en date du 22 janvier 1987, la section de dépôt a appelé l'attention du requérant sur les exigences concernant la traduction énoncées à l'article 67 (3) CBE, ainsi que sur la date du 4 mars 1987 à laquelle serait

dem die Euro-PCT-Anmeldung veröffentlicht werden würde. Dieses Schreiben ging nicht auf die Bitte des Beschwerdeführers um eine 30tägige Fristverlängerung ein. Der Beschwerdeführer zahlte daraufhin die ausstehenden Gebühren am 10. Februar 1987 ein.

III. Mit Bescheid vom 17. März 1987 teilte die Eingangsstelle dem Beschwerdeführer mit, daß nach Regel 69 (1) EPÜ die Patentanmeldung als zurückgenommen gelte, weil die nationale Gebühr und die Benennungsgebühren nicht innerhalb dieser Fristen gemäß Regel 104b (1) EPÜ und Regel 85a EPÜ entrichtet worden seien. Der Beschwerdeführer wurde darauf hingewiesen, daß er gemäß Regel 69 (2) EPÜ eine Entscheidung des Europäischen Patentamts beantragen könne, wenn er der Auffassung sei, daß diese Feststellung nicht zutrefte. In einem Postskriptum teilte die Eingangsstelle mit, daß eine Verlängerung der Gebührenfrist nicht möglich gewesen sei, der Beschwerdeführer aber die Möglichkeit habe, Wiedereinsetzung zu beantragen.

IV. Mit Schreiben vom 13. Mai 1987 beantragte der Beschwerdeführer Wiedereinsetzung. Zur Begründung seines Wiedereinsetzungsbegehrens führte der Beschwerdeführer aus, daß er Staatenloser und Flüchtling sei und für einen beträchtlichen Zeitraum arbeitslos gewesen sei. Er habe sich daher in einer äußerst schwierigen finanziellen Lage befunden, so daß er keinen Bankkredit habe erhalten können. Da der Brief der Eingangsstelle vom 7. Januar 1987 ihn erst am 10. Januar 1987 (der ein Samstag war) erreicht habe, sei es für ihn unmöglich gewesen, den erforderlichen Betrag nach Regel 85a EPÜ in der vorgesehenen Frist (12.1.1987) zu zahlen. Jedoch habe er mit Beginn des Monats Januar 1987 eine Beschäftigung finden können, die ihn in die Lage versetzt habe, einen Bankkredit zu erhalten und die ausstehenden Gebühren am 10. Februar 1987 zu zahlen.

V. Mit einem Zwischenbescheid vom 27. Juli 1987 wies die Eingangsstelle den Beschwerdeführer darauf hin, daß sein Wiedereinsetzungsbegehren gemäß Artikel 122 EPÜ nicht ausreichend begründet sei, weil nach dieser Bestimmung finanzielle Schwierigkeiten kein Grund für Wiedereinsetzung seien. Mit der bloßen Bitte um Fristverlängerung habe der Beschwerdeführer nicht die gebotene Sorgfalt beachtet.

VI. Mit Schreiben vom 26. September 1987 beharrte der Beschwerdeführer auf seinem Wiedereinsetzungsantrag und bat ferner um Abhilfe gemäß Artikel 90 (2) EPÜ und Regel 84 EPÜ.

VII. Mit Entscheidung vom 10. März 1988 wies die Eingangsstelle die Anträge des Beschwerdeführers zurück, nämlich

a) den Antrag auf Wiedereinsetzung gemäß Artikel 122 EPÜ, weil nach der ständigen Praxis des Europäischen Patentamts wirtschaftliche Schwierigkeiten, die den Anmelder an der rechtzeitigen Zahlung der Gebühren gehindert

question of the thirty-day extension sought by the appellant who thereupon paid the outstanding fees on 10 February 1987.

III. The next communication from the Receiving Section, dated 17 March 1987, advised him that pursuant to Rule 69(1) EPC the patent application was deemed to have been withdrawn because the national and designation fees had not been paid within the time limits under Rules 104(b) (1) and 85a EPC, and also that under Rule 69(2) EPC he could apply for a decision on the matter by the EPO if he considered that this finding was inaccurate. A postscript also stated that it had not been possible to extend the time limit for payment of the fees but that the appellant had the possibility of applying for re-establishment of rights.

IV. By letter dated 13 May 1987 the appellant requested re-establishment. In the grounds advanced in support of the request it was explained that because he was a stateless person and a refugee who had been out of work for a considerable time, and could not obtain bank credit, he had encountered severe financial difficulties. Since the Receiving Section's letter of 7 January 1987 had not reached him until 10 January (a Saturday) it had been impossible for him to pay the required amount by the date provided for under Rule 85a EPC (12 January 1987). However, he had succeeded in finding employment from the beginning of January 1987 which had enabled him to obtain bank credit and to pay the outstanding fees on 10 February 1987.

V. In an interim communication dated 27 July 1987 the Receiving Section advised the appellant that his claim for re-establishment under Article 122 EPC was ill-founded because financial hardship was not one of the grounds for re-establishment under that article. Merely by asking for extension of time, the appellant had not exercised all due care.

VI. On 26 September 1987 the appellant reiterated his original case for re-establishment and further asked for certain other remedies under Article 90 (2) and Rule 84 EPC.

VII. By decision dated 10 March 1988, the Receiving Section rejected:

(a) the request for re-establishment under Article 122 EPC on the basis of established EPO practice because financial difficulties which prevented the applicant from paying fees on time were not acceptable for the purposes of satis-

publiée la demande euro-PCT. Cette lettre n'a pas donné suite à la demande du requérant visant à obtenir une prorogation de 30 jours du délai. Le requérant a alors acquitté les taxes dues, le 10 février 1987.

III. Par notification en date du 17 mars 1987, la section de dépôt a informé le requérant qu'en application de la règle 69, paragraphe 1 CBE la demande de brevet était réputée retirée, la taxe nationale et les taxes de désignation n'ayant pas été acquittées dans les délais fixés aux règles 104 ter (1) et 85 bis CBE. Il a été rappelé au requérant qu'il pouvait, en vertu de la règle 69 (2) CBE, requérir une décision en l'espèce de l'Office européen des brevets s'il estimait que les conclusions de ce dernier n'étaient pas fondées. En postscriptum, la section de dépôt faisait observer qu'une prorogation du délai fixé pour le paiement des taxes n'était pas possible, mais que le requérant pouvait présenter une requête en restitutio in integrum.

IV. Dans une lettre datée du 13 mai 1987, le requérant a présenté une requête en restitutio in integrum. A l'appui de sa requête, il a exposé qu'étant réfugié apatride et ayant été longtemps sans emploi, il s'était trouvé dans une situation financière extrêmement difficile le mettant dans l'impossibilité d'obtenir un crédit bancaire. La lettre de la section de dépôt en date du 7 janvier 1987 ne lui étant parvenue que le 10 janvier 1987 (un samedi), il lui avait été impossible d'acquitter le montant prévu à la règle 85bis CBE dans le délai fixé (12.1.1987). Début janvier 1987, il avait cependant trouvé un emploi lui permettant d'obtenir un crédit bancaire et de payer les taxes le 10 février 1987.

V. Par notification intermédiaire en date du 27 juillet 1987, la section de dépôt a fait observer au requérant que sa requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122 CBE était insuffisamment fondée, cet article ne prévoyant pas que des difficultés financières puissent être un motif de rétablissement du requérant dans ses droits. Elle a ajouté que le requérant s'était borné à demander une prorogation de délai, et que cela ne saurait impliquer qu'il avait fait preuve de la vigilance nécessaire.

VI. Dans une lettre portant la date du 26 septembre 1987, le requérant a réitéré sa requête en restitutio in integrum et a demandé qu'il puisse être remédié à son cas dans les conditions prévues à l'article 90 (2) CBE et à la règle 84 CBE.

VII. Le 10 mars 1988, la section de dépôt a décidé de rejeter les requêtes du requérant:

a) La requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122 CBE est rejetée au motif que, selon la pratique constante de l'Office européen des brevets, le fait qu'un demandeur a été empêché par des difficultés d'ordre financier

hätten, nicht das erforderliche Kriterium der gebotenen Sorgfalt erfüllten. Vielmehr sei das Erfordernis der gebotenen Sorgfalt nur dann erfüllt, wenn der Antragsteller dafür gesorgt habe, daß er jederzeit im Verlauf des europäischen Patenterteilungsverfahrens im Stande sei, die notwendigen Gebühren zu entrichten:

b) den Antrag gemäß Artikel 90 (2) EPÜ, weil diese Bestimmung nur Anwendung finde, wenn ein Anmeldetag nicht zuerkannt worden sei:

c) den Antrag nach Regel 84 EPÜ, weil diese Bestimmung sich nur auf solche Fristen beziehe, die vom Europäischen Patentamt bestimmt worden seien, nicht dagegen auf Fristen angewendet werden könne, die im EPÜ festgesetzt seien und daher durch das Amt nicht verlängert werden könnten.

Dementsprechend wurde die Euro-PCT-Anmeldung als zurückgenommen gemäß Artikel 24 (1) iii) PCT in Verbindung mit Regel 104b EPÜ angesehen.

VIII. Am 14. August 1988 reichte der Beschwerdeführer gegen die Entscheidung vom 10. März 1988 eine Beschwerde ein. Zur Begründung berief er sich auf die in erster Instanz vorgetragenen Gründe und Argumente und wies ferner auf Artikel 39(1) PCT hin.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Zur Begründung seiner Beschwerde beruft sich der Beschwerdeführer im wesentlichen auf drei Gründe:

a) Wiedereinsetzung gemäß Artikel 122 EPÜ:

b) Gewährung einer Fristverlängerung zur Zahlung der Gebühren gemäß Regel 84 EPÜ:

c) die Bestimmungen des Artikels 39(1) a) PCT.

3. Da die Kammer dem Wiedereinsetzungsbegehren des Beschwerdeführers positiv gegenübersteht, bedarf es keines Eingehens auf die weiteren vom Beschwerdeführer unter b) und c) angeführten Gründe. Die Kammer möchte jedoch zum Ausdruck bringen, daß die Beschwerde mit diesen Gründen kaum erfolgreich sein dürfte.

4. Die Zulässigkeit des Wiedereinsetzungsantrages hat die angefochtene Entscheidung geprüft und nicht in Zweifel gezogen. Die Kammer möchte lediglich darauf hinweisen, daß die Tatsache, daß die Wiedereinsetzungsgebühr nicht ganz vollständig entrichtet worden ist, zutreffend durch Anwendung des Artikels 9 (1) letzter Satz der Gebührenordnung behandelt worden wäre, denn ein Fehlbetrag von rund 10% wie im vorliegenden Fall kann als geringfügiger Fehlbetrag im Sinne dieser Bestimmung angesehen werden (vgl. J 11/85, "Geringfügiger Fehlbetrag/IKAPLAST", ABI. EPA 1986. 1).

ifying the requirement of due care. That requirement was only met if the requester had ensured that at any time during the European patent grant procedure he was in a position to pay the necessary fees:

(b) the request under Article 90(2) EPC on the grounds that this provision only applied where a filing date had not been accorded;

(c) the request under Rule 84 EPC on the grounds that this provision only related to time limits set by the EPO and could not be applied to time limits laid down in the EPC which the Office was not at liberty to extend.

Accordingly, the Euro-PCT application was deemed withdrawn pursuant to Article 24(1) (iii) PCT in conjunction with Rule 104(b) (1) EPC.

VIII. On 14 August 1988, the appellant duly appealed against the decision of 10 March 1988, relying on the grounds and arguments already submitted by him at first instance and also invoking Article 39(1) (a) PCT.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. The appellant seeks relief essentially on three grounds:

(a) re-establishment of rights under Article 122 EPC:

(b) extension of time to pay fees under Rule 84 EPC;

(c) the provisions of Article 39(1) (a) PCT.

3. As the Board is favourably disposed to the appellant's request for re-establishment of rights, it does not propose to deal with grounds (b) and (c), but merely wishes to observe that if his appeal rested only on these grounds it was unlikely to have been successful.

4. The admissibility of the request for re-establishment of rights is discussed in the decision under appeal but not disputed. The Board would comment only that the slight underpayment of the fee for re-establishment of rights could properly have been dealt with by application of Article 9(1), last sentence, of the Rules relating to Fees since a shortfall of about 10%, as here, can be considered a small amount lacking for the purposes of that article (cf. Case J 11/85, "Small amount lacking/IKAPLAST", OJ EPO 1986, 1).

d'acquitter les taxes dans les délais ne permet nullement d'affirmer que celui-ci a fait preuve de la vigilance nécessaire. Par contre, la condition de la vigilance nécessaire n'est remplie que si le requérant a pris ses dispositions pour être en mesure d'acquitter les taxes chaque fois qu'il y a lieu de le faire au cours de la procédure de délivrance du brevet européen;

b) La requête au titre de l'article 90 (2) CBE est rejetée au motif que cette disposition n'est applicable que lorsqu'une date de dépôt n'est pas accordée :

c) La requête au titre de la règle 84 CBE est rejetée au motif que cette règle ne concerne que des délais impartis par l'Office européen des brevets et non des délais fixés par la Convention elle-même, lesquels ne peuvent être prorogés par l'Office.

La demande euro-PCT a donc été considérée comme retirée, en application de l'article 24.1) iii) PCT en liaison avec la règle 104ter CBE.

VIII. Le 14 août 1988, le requérant a formé un recours contre la décision du 10 mars 1988. Dans son mémoire contenant l'exposé des motifs du recours, il se réfère aux motifs et arguments soumis en première instance et invoque l'article 39.1) PCT.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. A l'appui de son recours, le requérant expose essentiellement les trois motifs suivants:

a) Il aurait dû être rétabli dans ses droits conformément à l'article 122 CBE;

b) Le délai de paiement des taxes aurait dû être prorogé en vertu de la règle 84 CBE;

c) Il devrait bénéficier des dispositions de l'article 39.1) a) PCT.

3. La Chambre étant favorable au rétablissement du requérant dans ses droits, l'examen des motifs mentionnés en b) et en c) est superflu. La Chambre tient cependant à souligner qu'il ne serait guère possible de faire droit au recours sur la base de ces motifs.

4. Dans la décision attaquée, la section de dépôt a examiné la recevabilité de la requête en restitutio in integrum et ne l'a pas mise en doute. La Chambre souhaite seulement signaler qu'il aurait été possible de régler valablement la question du paiement non intégral de la taxe de restitutio in integrum en faisant jouer l'article 9, paragraphe 1, dernière phrase du règlement relatif aux taxes puisqu'il s'agissait dans ce cas d'un montant restant dû de l'ordre de 10% pouvant être considéré comme minime au sens où l'entend cet article (cf. décision J 11/85, "montant minime non encore payé/IKAPLAST", JOOEB 1986, 1).

Die Tatsache, daß der Beschwerdeführer bis Beginn des Monats Januar 1987 finanziell nicht in der Lage war, die Gebühren nach dem PCT und dem EPÜ zu zahlen, ist unbestritten. Dieser Umstand würde ihm jedoch nicht helfen können, wenn kraft Gesetzes wirtschaftliche Schwierigkeiten kein Grund für Wiedereinsetzung gemäß Artikel 122 (1) EPÜ wären und/oder wenn tatsächlich nicht feststände, daß der Beschwerdeführer die gebotene Sorgfalt in jeder Lage des Verfahrens beachtet hätte.

Die Kammer ist der Auffassung, daß der Beschwerdeführer die nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet hat. Dies ergibt sich klar aus der Abfolge der Ereignisse, wie sie im Sachverhalt dargestellt sind, nämlich daß der Brief der Eingangsstelle vom 7. Januar 1987 den Beschwerdeführer erst am 10. Januar 1987, einem Samstag, erreichte und daß die Nachfrist gemäß Regel 85a EPÜ am Montag, den 12. Januar 1987 ablief. In dieser Lage konnte der Beschwerdeführer nicht mehr tun als er getan hat, nämlich an die Eingangsstelle mit der Bitte heranzutreten, eine Fristverlängerung zur Zahlung der Gebühr zu gewähren, sich um die Leihe des Geldes sofort zu bemühen und die Zahlung der Gebühren innerhalb der kürzesten vertretbaren Zeit durchzuführen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß der Beschwerdeführer erst mit Beginn des Monats Januar 1987 in der Lage war, eine Beschäftigung zu erlangen. Damit steht fest, daß der Beschwerdeführer sich in finanziellen Schwierigkeiten, die er nicht zu vertreten hatte, befand und daß er die nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt im Sinne des Artikels 122(1) EPÜ beachtet hat.

5. Dementsprechend ist die Rechtsfrage entscheidungserheblich, ob finanzielle Schwierigkeiten, die zur Versäumung von Fristen im Verfahren führen, als Wiedereinsetzungsgrund anerkannt werden. Artikel 122 EPÜ ist auf Euro-PCT-Anmeldungen gemäß Artikel 150 EPÜ und den Artikeln 22 und 48 (2) a) PCT anwendbar. Artikel 48 (2) a) PCT bestimmt, daß jeder Vertragsstaat eine Fristüberschreitung als entschuldigend ansieht, wenn Gründe vorliegen, die nach seinem nationalen Recht zugelassen sind. Nationales Recht bedeutet im vorliegenden Fall das Recht des regionalen Patentvertrags, also des EPÜ.

6. Wie bereits die angefochtene Entscheidung ausgeführt hat, erwähnt Artikel 122 EPÜ wirtschaftliche Schwierigkeiten als Wiedereinsetzungsgrund nicht ausdrücklich. Andererseits enthält das EPÜ keine Bestimmung, die die Gewährung einer Vergünstigung in Fällen finanzieller Schwierigkeiten ausdrücklich ausschließt. Zur Klärung dieser Frage ist es daher erforderlich, die Arbeitsunterlagen der Münchner Konferenz zu Rate zu ziehen, um die Absichten der Urheber des Übereinkommens festzustellen. War es ihre Absicht, arme Anmeldende oder Anmeldende, die sich zeitweise in finanziellen Schwierigkeiten

The fact that the appellant was, until the beginning of January 1987, unable to pay the fees due under the PCT and the EPC is undisputed. This may not, however, avail him if, as a matter of law, financial hardship is not a ground for re-establishment under Article 122(1) EPC and/or if as a matter of fact it is not established that he exercised all due care in all the circumstances of the case.

The Board finds that the appellant did exercise all due care required by the circumstances. This is clear from the sequence of events as set out in the Statement of Facts and Submissions, namely, that the Receiving Section's letter of 7 January 1987 only reached him on 10 January 1987, a Saturday, and that the period of grace under Rule 85a EPC was due to expire on Monday, 12 January 1987. In this situation, there is really nothing more that he could have done than to write to the Receiving Section asking for an extension of time to pay, to seek to borrow the money immediately and to effect payment within the shortest reasonable time. It must be remembered that he had only been able to obtain employment at the beginning of January 1987. It therefore stands established both that he had financial difficulties which were beyond his control and that in the circumstances he had exercised all due care within the meaning of Article 122(1) EPC.

5. Accordingly, the case falls to be decided on the question of law whether or not financial hardship leading to the procedural default of failing to observe time limits constitutes adequate grounds for re-establishment. Article 122 EPC operates in relation to Euro-PCT applications by virtue of the provisions of Article 150 EPC and Articles 22 and 48(2)(a) PCT, the latter of which requires any Contracting State, as far as that State is concerned, to excuse, for reasons admitted under its national law, any delay in meeting any time limit. In the present context, national law means the law of the regional patent treaty, i.e. of the EPC.

6. As was pointed out in the contested decision, Article 122 EPC does not expressly mention financial difficulties as constituting grounds for re-establishment of rights. On the other hand, there is no provision of the EPC that specifically excludes the possibility of relief under that article in cases of financial hardship. It is therefore necessary to turn to the working papers of the Munich Conference as evidence of the intention of the authors of the Convention. Was it or was it not their intention to exclude poor applicants, or applicants who temporarily fell on hard times, from obtaining European

Le fait que le requérant, jusqu'à début janvier 1987, se trouvait financièrement dans l'impossibilité d'acquitter les taxes prévues par le PCT et par la CBE ne peut être contesté. Cette circonstance ne lui serait toutefois d'aucun secours si le législateur prévoyait que les difficultés d'ordre financier ne sont pas admises comme motif de restitutio in integrum au titre de l'article 122 (1) CBE et/ou s'il n'était pas certain que le requérant a fait preuve de la vigilance nécessaire à tous les stades de la procédure.

La Chambre est d'avis que le requérant a fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Cela ressort clairement de la succession des événements décrits dans l'exposé des faits: la lettre de la section de dépôt en date du 7 janvier 1987 n'est parvenue au requérant que le 10 janvier 1987, c'est-à-dire un samedi, alors que le délai supplémentaire prévu à la règle 85bis CBE expirait le lundi 12 janvier 1987. Dans cette situation, le requérant n'a pas pu faire plus que ce qu'il a fait, à savoir demander à la section de dépôt de lui accorder une prorogation de délai pour le paiement de la taxe, se mettre immédiatement à la recherche d'un crédit et acquitter les taxes le plus rapidement possible. A cet égard, il faut se souvenir que le requérant n'a pas pu trouver d'emploi avant début janvier 1987. Il ne fait donc aucun doute que le requérant était en proie à des difficultés financières indépendantes de sa volonté et qu'il a fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances au sens de l'article 122 (1) CBE.

5. En conséquence, la question qui se pose du point de vue du droit et qui est de savoir si des difficultés financières entraînant la non-observation de délais au cours de la procédure peuvent être reconnues comme motif de restitutio in integrum est déterminante pour la décision. L'article 122 CBE est applicable aux demandes euro-PCT, en vertu de l'article 150 CBE en liaison avec les articles 22 et 48.2) a) PCT. L'article 48.2) a) PCT prévoit que tout Etat contractant doit, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs admis par sa législation nationale tout retard dans l'observation d'un délai. En l'espèce, la législation nationale n'est autre que le droit du traité régional en matière de brevet, à savoir la CBE.

6. Comme l'indique la décision faisant l'objet du recours, l'article 122 CBE ne prévoit pas expressément que des difficultés financières peuvent être un motif de restitutio in integrum. En revanche, il n'existe dans la CBE aucune disposition excluant expressément l'application d'un traitement de faveur en cas de difficultés financières. Pour résoudre cette question, il faut par conséquent s'en remettre aux travaux préparatoires de la Conférence de Munich, en s'efforçant de déterminer les intentions des auteurs de la Convention. Entendaient-ils faire en sorte que les demandeurs démunis ou les demandeurs connais-

fanden, von der Erlangung europäischer Patente auszuschließen? Den Arbeitsunterlagen der Münchner Diplomatischen Konferenz, die sich mit dem Armenrecht oder dem "Poor Law" befassen, ist lediglich die Feststellung zu entnehmen, daß ausdrückliche Bestimmungen im EPU über finanzielle Schwierigkeiten des Anmelders als überflüssig angesehen wurden, weil davon ausgegangen wurde, daß Vergünstigungen im Falle finanzieller Schwierigkeiten soweit möglich von den Vertragsstaaten selbst gewährt werden würden. Daraus folgt, daß nicht beabsichtigt gewesen sein kann, arme Anmelder von der Erlangung europäischer Patente auszuschließen. Im Gegenteil stellt der Hinweis auf die Möglichkeit finanzieller Unterstützung durch die Behörden der Vertragsstaaten klar unter Beweis, daß man an eine Linderung wirtschaftlicher Härten soweit möglich sehr wohl gedacht hat. Nach Auffassung der Kammer ist das der Grund, weshalb das EPU finanzielle Schwierigkeiten als Wiedereinsetzungsgrund gemäß Artikel 122 EPU weder ausdrücklich ausschließt noch ausdrücklich erwähnt.

Die Frage, ob Art. 122 EPU in Fällen länger andauernder finanzieller Schwierigkeiten anwendbar ist, ist bereits in einer unveröffentlichten Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer angeschnitten worden (J 11/83). Die Beantwortung wurde jedoch dahingestellt, weil in dem damals zu entscheidenden Fall der Beschwerdeführer die nach den Umständen gebotene Sorgfalt nicht beachtet hatte (s. Nr. 7 der Gründe der Entscheidung).

8. In diesem Fall hat der Beschwerdeführer jedoch die gebotene Sorgfalt beachtet. Geht man von der Feststellung der Kammer aus, daß die Vertragsstaaten die Absicht hatten, daß armen Anmeldern Unterstützung gewährt werden sollte, und geht man ferner davon aus, daß es Situationen geben mag, in denen arme Anmelder nicht in der Lage sind, schnell genug finanzielle Unterstützung zu erlangen, um eine nach dem EPU nicht verlängerbare Zahlungsfrist einzuhalten, so ist es nur billig und gerecht, daß solche Anmelder die Möglichkeit erhalten, eine Vergünstigung im Rahmen der Wiedereinsetzung gemäß Artikel 122 EPU zu beantragen, sofern sie dessen zwingende Voraussetzungen erfüllen.

9. Die Kammer sieht sich daher nicht in der Lage, der Auffassung der angefochtenen Entscheidung in Nr. 6 zu folgen, daß ein Anmelder nur dann das Kriterium der gebotenen Sorgfalt erfüllt habe, wenn er dafür gesorgt hat, daß er jederzeit im Verlauf des europäischen Patenterteilungsverfahrens im Stande ist, die notwendigen Gebühren zu entrichten. Die Anforderung, daß ein Anmelder sich durchgehend während der Dauer des gesamten Verfahrens, das sich erfahrungsgemäß über Jahre erstrecken kann, in einer ausreichend gesunden finanziellen Lage zu befinden

patents? All that can be inferred from those parts of the working documents of the Munich Diplomatic Conference that deal with "Armenrecht" or Poor Law, is that express provisions in the EPC dealing with applicants' financial difficulties were thought to be superfluous because it was considered that such financial hardship should where possible be relieved by the Contracting States themselves. It follows that the intention could not have been to exclude poor applicants from obtaining European patents. On the contrary, the references to provision of financial assistance by the authorities of the Contracting States clearly point to an intention to alleviate, wherever possible, cases of hardship. This, in the Board's judgment, is the reason why the EPC neither expressly excludes nor admits of the possibility of financial hardship constituting grounds for relief under Article 122 EPC.

The question whether Article 122 EPC can be relied on in cases of long-term financial hardship was raised before the Legal Board of Appeal in an unpublished case (J 11/83), but was left open because on the facts of that case the appellant had not in fact exercised "all due care": cf. point 7, Reasons for the Decision.

8. In the present case, however, the appellant had exercised "all due care". Given the Board's finding that the Contracting States intended that poor applicants should be assisted, and given that situations may arise in which poor applicants will not be able to obtain financial assistance quickly enough to meet time limits laid down by the EPC which cannot be extended, it is only just that such applicants should be entitled to obtain relief in the form of re-establishment of rights under Article 122 EPC, provided they can satisfy its stringent conditions.

9. The Board is unable to agree with the view expressed in point 6 of the decision under appeal that an applicant only meets the requirements for the exercise of all due care if he has ensured that throughout all stages of the prosecution of a European patent application he has financial resources adequate to pay the necessary fees. A requirement that he should be continuously in such a financial situation during the whole duration of the procedure which, experience shows, may extend over several years is manifestly unreasonable and is not required by

sant temporairement des difficultés financières ne puissent obtenir de brevet européen? Les documents des travaux préparatoires à la Conférence diplomatique de Munich qui traitent de l'assistance judiciaire ou de la "Poor Law" permettent seulement de constater qu'il n'a pas été jugé nécessaire d'inclure dans la Convention des dispositions explicites concernant les cas où le demandeur peut être en proie à des difficultés financières, du fait que l'on partait du principe que les Etats contractants eux-mêmes, dans la mesure du possible, accorderaient des traitements de faveur aux demandeurs qui traversent de telles difficultés. Les auteurs de la Convention n'avaient donc certainement pas l'intention d'enlever aux demandeurs démunis la possibilité d'obtenir un brevet européen. Au contraire, l'allusion à la possibilité d'une aide financière de la part des administrations des Etats contractants dénote de toute évidence le souci d'atténuer, autant que faire se peut, les conséquences pouvant découler de difficultés matérielles. La Chambre estime que c'est la raison pour laquelle la Convention ne mentionne ni n'exclut expressément les cas de difficultés financières comme motifs de restitutio in integrum au titre de l'article 122 CBE.

La question de savoir si l'article 122 CBE s'applique en cas de difficultés financières prolongées a déjà été abordée par la Chambre de recours juridique dans une décision non publiée (J 11/83). La réponse est toutefois restée en suspens, le requérant n'ayant dans l'affaire en question pas fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances (cf. point 7 des motifs de la décision).

8. Dans la présente affaire, le requérant a néanmoins fait preuve de toute la vigilance nécessaire. Si l'on part du principe, d'une part, que les Etats contractants, comme l'a constaté la Chambre, avaient l'intention de faire en sorte que les demandeurs démunis puissent bénéficier d'une aide financière et, d'autre part, qu'il existe des situations dans lesquelles les demandeurs démunis ne sont pas en mesure d'obtenir à temps une aide financière qui leur permettrait d'observer des délais de paiement non susceptibles de prorogation fixés par la CBE, il n'est que juste et équitable que ces demandeurs puissent demander à bénéficier d'une mesure spéciale dans le cadre de la restitutio in integrum prévue à l'article 122 CBE, pour autant qu'ils en remplissent les conditions impératives.

9. La Chambre ne peut dès lors se rallier au point de vue adopté dans la décision attaquée (point 6) selon lequel le demandeur n'est réputé avoir fait preuve de la vigilance nécessaire que s'il s'est assuré de pouvoir acquitter les taxes chaque fois qu'il y a lieu de le faire au cours de la procédure de délivrance du brevet européen. Exiger que le demandeur se trouve dans une situation financière suffisamment saine pendant toute la durée de la procédure alors que l'on sait par expérience que celle-ci peut s'étendre sur plusieurs années, est manifestement contraire à

habe, ist offensichtlich unbillig und wird weder von Artikel 122 EPU noch von anderen Bestimmungen des EPÜ gefordert. Für den Nachweis der Beachtung der gebotenen Sorgfalt bedarf es natürlich der Feststellung, daß es sich um ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten gehandelt hat und daß diese auf Umstände zurückzuführen sind, die der Beschwerdeführer nicht zu vertreten hat. Ferner ist die Kammer der Auffassung, daß es in einem solchen Fall auch erforderlich ist, daß der Antragsteller bei der Suche nach finanzieller Unterstützung die nach den Umständen gebotene Sorgfalt beachten muß. Fehlt es daran, so könnte das ein Grund für die Ablehnung eines Antrags gemäß Artikel 122 EPÜ sein.

10. Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer jedoch alle notwendigen Voraussetzungen erfüllt, so daß kein Grund ersichtlich ist, weshalb ihm keine Wiedereinsetzung gewährt werden könnte.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1 Die angefochtene Entscheidung der Eingangsstelle wird aufgehoben, und dem Beschwerdeführer wird Wiedereinsetzung gegen die Versäumung der Fristen zur Zahlung der nationalen Gebühr und der Benennungsgebühren gewährt.

2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Verfahrens an die Eingangsstelle zurückverwiesen.

Article 122 or any other provisions of the EPC. For "all due care" to be sufficiently proven, it must, of course, be clear that the financial difficulties were genuine and were due to circumstances beyond the reasonable control of the applicant. The Board considers that in such a case it is also necessary that the applicant should exercise all due care in seeking financial assistance. A lack of diligence in seeking it might be a basis for refusing relief under Article 122 EPC.

10. In the present case, the Appellant has met all the necessary requirements and there is no reason why he should not be re-established in his rights.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The decision of the Receiving Section is set aside and the appellant is re-established in his rights in respect of failure to observe the time limits for payment of the national and designation fees.

2. The case is remitted to the Receiving Section for further prosecution.

l'équité, et une telle exigence ne ressort ni de l'article 122 CBE, ni d'aucune autre disposition de la CBE. Pour prouver qu'il a fait preuve de la vigilance nécessaire, le demandeur doit évidemment démontrer qu'il s'est agi de difficultés financières graves dues à des circonstances indépendantes de sa volonté. La Chambre estime d'autre part que le demandeur, en pareil cas, est également tenu de faire preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances en ce qui concerne la recherche d'une aide financière. La non-observation de cette condition peut constituer un motif de rejet d'une requête formulée au titre de l'article 122 CBE.

10. En l'espèce, le requérant a cependant satisfait à toutes les conditions nécessaires, de sorte qu'il n'apparaît aucun motif de s'opposer à ce que la restitutio in integrum lui soit accordée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée rendue par la section de dépôt est annulée et la restitutio in integrum est accordée au requérant quant aux délais fixés pour le paiement de la taxe nationale et des taxes de désignation.

2. L'affaire est renvoyée devant la section de dépôt aux fins de poursuite de la procédure.

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.2
vom 24. Januar 1989
T 81/87 - 3.3.2*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon
Mitglieder: G. Szabo
P. Gori
E. Persson
P. Rotter

Anmelder:
Collaborative Research Inc.

Stichwort: Prä-Pro-
Rennin/COLLABORATIVE

Artikel: 54 (3), 83, 84, 87 (1), 88 (4)
EPÜ

Schlagwort: "Priorität - Fehlen
wesentlicher Merkmale" - "Priorität -
dieselbe Erfindung in der früheren und
der späteren Anmeldung" -
"ausreichende Offenbarung" -
"Einbeziehung künftiger Erfindungen" -
"Neuheit - ausführbare Offenbarung"

Leitsatz

Gemäß Artikel 87(1) EPÜ genießt eine europäische Patentanmeldung die Priorität einer früheren Anmeldung nur dann, wenn sie sich auf dieselbe Erfindung bezieht wie diese. Dies bedeutet, daß der Gegenstand der Ansprüche der europäischen Patentanmeldung in der früheren Anmeldung insgesamt klar erkennbar sein muß. Der Wortlaut braucht jedoch nicht identisch zu sein.

Um prioritätsbegründend zu sein, muß die Prioritätsunterlage in der eingereichten Fassung alle wesentlichen Bestandteile, d. h. die Merkmale der Erfindung, entweder ausdrücklich offenbaren oder unmittelbar und unzweideutig implizit enthalten. Fehlende Teile, die erst später als wesentlich erkannt werden, sind somit nicht Bestandteil der Offenbarung.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 8. Januar 1982 eingereichte und am 11. August 1982 unter der Nummer 57 350 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 82 100 124.5, die die Priorität zweier Voranmeldungen vom 16. Januar und 1. Dezember 1981 (US-225 717 und 325 481) in Anspruch nimmt, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 13. Oktober 1986 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die Ansprüche 1 bis 27 des Hauptantrags und 1 bis 15 des Hilfsantrags

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.2 dated
24 January 1989
T 81/87 - 3.3.2*
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Lançon
Members: G. Szabo
P. Gori
E. Persson
P. Rotter

Applicant:
Collaborative Research Inc.

Headword:
Preprorennin/COLLABORATIVE

Article: 54(3), 83, 84, 87(1), 88(4) EPC

Keyword: "Priority - missing
essential features" - "Priority - same
invention in previous and subsequent
application" - "Sufficiency - inclusion
of future invention" - "Novelty -
enabling disclosure"

Headnote

In accordance with Article 87(1) EPC a European patent application is only entitled to priority in respect of the same invention as was disclosed in the previous application. This means that the subject-matter of the claims of the European application must be clearly identifiable in the previous application as a whole. Identical wording is not required.

In order to give rise to priority the disclosure of all the essential elements, i.e. features of the invention in the priority document must either be expressed, or be directly and unambiguously implied by the text as filed. Missing elements which are to be recognised as essential only later on, are thus not part of the disclosure.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application 82 100 124.5 filed on 8 January 1982 and published on 11 August 1982 with publication number 57 350, claiming priority of the prior applications of 16 January and 1 December 1981 (US-225 717 and 325 481), was refused by the decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 13 October 1986. The decision was based on Claims 1 to 27 of the main request and Claims 1 to 15 of the auxiliary request. The Claims 1 to 3 and

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.2, en
date du 24 janvier 1989
T 81/87 - 3.3.2*
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon
Membres: G. Szabo
P. Gori
E. Persson
P. Rotter

Demandeur:
Collaborative Research Inc.

Référence:
Préprorennine/COLLABORATIVE

Articles: 54 (3), 83, 84, 87 (1), 88 (4)
CBE

Mots-clés: "Priorité -
caractéristiques essentielles
manquantes" - "Priorité - identité de
l'invention dans la demande
antérieure et dans la demande
ultérieure" - "Exposé suffisant -
incluant de futures inventions" -
"Nouveauté - divulgation permettant
d'exécuter l'invention"

Sommaire

Aux termes de l'article 87(1) CBE. il n'est possible de jouir d'un droit de priorité pour une demande de brevet européen que s'il s'agit de la même invention que celle qui était exposée dans la demande antérieure. L'objet des revendications de la demande européenne doit donc se dégager clairement de l'ensemble des pièces de la demande antérieure. Il n'est pas nécessaire que le libellé soit identique.

Pour pouvoir donner naissance à un droit de priorité, les éléments essentiels, c'est-à-dire les caractéristiques de l'invention, doivent, dans le document de priorité, soit être divulgués expressément, soit ressortir directement et sans ambiguïté du texte tel que déposé. Les éléments manquants dont on constate plus tard seulement qu'ils sont essentiels ne font donc pas partie de la divulgation.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 82 100 124.5, déposée le 8 janvier 1982 et publiée le 11 août 1982 sous le n° 57 350, revendiquant la priorité de demandes antérieures en date du 16 janvier et du 1er décembre 1981 (US-225 717 et 325 481), a été rejetée le 13 octobre 1986 par décision de la division d'examen de l'Office européen des brevets. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 1 à 27 de la requête principale et 1 à 15 de la requête subsidiaire. Les revendications 1, 2, 3 et

* 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.

zugrunde. Die Ansprüche 1 bis 3 und 22 des Hauptantrags lauteten wie folgt:

1. Transformierbare lebende Zelle, ausgewählt aus der Gruppe der Pilze, Hefen, Bakterien und Säugerzellen, die genetisches Material enthält, das von rekombinantem DNA-Material abgeleitet ist und Rinderrennin exprimieren kann

2. Transformierbare lebende Zelle, ausgewählt aus der Gruppe der Pilze, Hefen, Bakterien und Säugerzellen, die genetisches Material enthält, das von rekombinantem DNA-Material abgeleitet ist und Rinder-Prä-Pro-Rennin exprimieren kann

3. Transformierbare lebende Zelle, ausgewählt aus der Gruppe der Pilze, Hefen, Bakterien und Säugerzellen, die genetisches Material enthält, das von rekombinantem DNA-Material abgeleitet ist und Rinder-Pro-Rennin exprimieren kann

22. Rekombinantes DNA-Material, das für eine Polypeptid-Signalsequenz codiert und folgende dieses Polypeptid codierende Nucleotid- und Polypeptidsequenz aufweist:

ATG AGG TGT CTC GTG GTG CTA
CTT GCT GTC TTC GCT CTC TCC CAG
GGC MET ARG CYS LEU VAL VAL LEU
LEU ALA VAL PHE ALA LEU SER GLN
GLY.

II. Die Anmeldung wurde unter anderem mit der Begründung zurückgewiesen, daß der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 3 des Hauptantrags - soweit es sich um die Bakterien handle - im Hinblick auf die Offenbarung des Dokuments EP-A-77109 (Unilever) (Entgegenhaltung 1) nicht neu im Sinne des Artikels 54 (3) EPÜ sei. Die streitige Anmeldung dürfe sich nicht auf die erste Prioritätsunterlage vom 16. Januar 1981 stützen, weil deren Offenbarung unvollständig und unzureichend sei. Keiner der damals beschriebenen Phagen enthalte die vollständige Prä-Pro-Rennin-Nucleotidsequenz. Da die Entgegenhaltung 1 ihren Prioritätstag (14. Oktober 1981), der vor dem zweiten Prioritätstag der Anmelderin (1. Dezember 1981) liege, zu Recht in Anspruch nehme und die Expression von Prä-Pro-Rennin, Pro-Rennin und Rennin offenbare, nehme sie die genannten Ansprüche vorweg.

Als weiterer Grund für die Zurückweisung wurde angegeben, daß die Ansprüche 1 bis 3 nicht durch die Beschreibung gestützt seien, da diese nur die Verwendung von Zellen der Spezies *Escherichia* und *Saccharomyces* als Beispiel anführe. Da die Beschreibung keine ausreichende Information darüber enthalte, wie die Expression auch mit anderen Wirten erzielt werden könne, sei sie nicht ausreichend im Sinne des Artikels 83 EPÜ und stütze die Ansprüche nicht in der in Artikel 84 EPÜ geforderten Weise. Außerdem seien die Ansprüche 22 und 23 des Hauptantrags in sich widersprüchlich und deshalb aufgrund von Artikel 84 EPÜ nicht gewählbar (vgl. Nr. 4.2 der Entscheidung).

22 of the former were worded as follows:

1. A transformable living cell selected from the group consisting of fungi, yeast, bacteria and mammalian cells containing genetic material derived from recombinant DNA material and capable of expressing bovine rennin.

2. A transformable living cell selected from the group consisting of fungi, yeast, bacteria and mammalian cells containing genetic material derived from recombinant DNA material and capable of expressing bovine pre-prorennin.

3. A transformable living cell selected from the group consisting of fungi, yeast, bacteria and mammalian cells containing genetic material derived from recombinant DNA material and capable of expressing bovine prorennin.

22. Recombinant DNA material coding for a polypeptide signal sequence and having the following nucleotide and polypeptide sequence coding the said polypeptide

ATG AGG TGT CTC GTG GTG CTA
CTT GCT GTC TTCGCT CTC TCC CAG
GGC MET ARG CYS LEU VAL VAL LEU
LEU ALA VAL PHE ALA LEU SER GLN
GLY.

II. One of the grounds for refusal was that the subject-matter of Claims 1 to 3 of the main request, as far as bacteria were concerned, was not novel in view of the disclosure of EP-A-77109 (Unilever) (document (1)) under Article 54(3) EPC. The application-in-suit was not entitled to rely on the first priority filing on 16 January 1981 because the disclosure was incomplete and insufficient. None of the phages described at that time contained the complete preprorennin nucleotide sequence. Since the citation (1) properly relied on its priority date (14 October 1981), which was earlier than the second priority date of the Applicant (1 December 1981) and disclosed the expression of preprorennin, prorennin and rennin, the claims referred to were anticipated.

Another ground for refusal was that Claims 1 to 3 were not supported by the description which exemplified only the use of cells of *Escherichia* and *Saccharomyces* species. Since there was not enough information as to how expression might be achieved with different hosts, the description was insufficient under Article 83 EPC and the claims were unsupported in the sense of Article 84 EPC. In addition, Claims 22 and 23 of the main request were also unallowable under Article 84 EPC in view of internal inconsistencies (cf. Paragraph 4.2 of the decision).

22 de la requête principale s'énonçaient comme suit:

1. Cellule vivante transformable appartenant au groupe composé de champignons, de levures, de bactéries et de cellules de mammifères, et contenant un matériel génétique dérivé d'un ADN recombinant et capable d'exprimer la rennine bovine.

2. Cellule vivante transformable appartenant au groupe composé de champignons, de levures, de bactéries et de cellules de mammifères, et contenant un matériel génétique dérivé d'un ADN recombinant et capable d'exprimer la préprorennine bovine.

3. Cellule vivante transformable appartenant au groupe composé de champignons, de levures, de bactéries et de cellules de mammifères, et contenant un matériel génétique dérivé d'un ADN recombinant et capable d'exprimer la prorennine bovine.

22. ADN recombinant codant pour une séquence signal d'un polypeptide et ayant la séquence nucléotidique et la séquence polypeptidique codant pour ledit polypeptide

ATG AGG TGT CTC GTG GTG CTA
CTT GCT GTC TTCGCT CTC TCC CAG
GGC MET ARG CYS LEU VAL VAL LEU
LEU ALA VAL PHE ALA LEU SER GLN
GLY.

II. La demande a été rejetée au motif notamment que vu la divulgation faite dans le document EP-A-77109 (Unilever) (document (1)) et eu égard aux dispositions de l'article 54 (3) CBE, l'objet des revendications 1, 2 et 3 de la requête principale n'était pas nouveau en ce qui concerne les bactéries. Selon cette décision, cette demande subséquente ne pouvait revendiquer la priorité de la première demande, en date du 16 janvier 1981, l'exposé de l'invention dans cette demande étant incomplet et insuffisant. En effet, aucun des phages décrits dans ladite demande ne contenait la séquence nucléotidique complète de la préprorennine. Etant donné que le document (1) revendiquait à bon droit une priorité en date du 14 octobre 1981, date antérieure à la seconde date de priorité revendiquée par le demandeur (1er décembre 1981), et qu'il divulguait l'expression de la préprorennine, de la prorennine et de la rennine, il détruisait la nouveauté des revendications précitées.

Un autre motif invoqué pour le rejet était que les revendications 1, 2 et 3 ne se fondaient pas sur la description, qui ne donnait des exemples d'utilisation que pour les cellules des espèces *Escherichia* et *Saccharomyces*. Vu qu'il n'était pas fourni assez de renseignements sur la manière d'obtenir l'expression dans différents hôtes, la description était insuffisante au regard des dispositions de l'article 83 CBE, et les revendications étaient dépourvues de fondement au sens de l'article 84 CBE. Par ailleurs, les revendications 22 et 23 de la requête principale étaient elles aussi inadmissibles au regard de l'article 84 CBE en raison de leur incohérence (cf. point 4.2 des motifs de la décision de rejet).

Die Hilfsanträge wurden aus ähnlichen Gründen zurückgewiesen

III. Am 12. Dezember 1986 wurde unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr Beschwerde eingelegt und am 10. Februar 1987 eine Beschwerdebeurteilung eingereicht. Am 24. April 1987 wurden weitere Erläuterungen eingereicht. In einem Bescheid der Kammer wurde das Dokument EP-A-68 691 (Celltech) (Entgegenhaltung 2) als weitere gleichzeitig anhängige Anmeldung genannt. Auf diesen Bescheid hin brachte die Beschwerdeführerin weitere Argumente und Beweise in Form von vier eidesstattlichen Versicherungen vor. Inzwischen hatte Unilever Einwendungen nach Artikel 115 (1) EPU erhoben, die der Beschwerdeführerin mitgeteilt wurden. Am 12. Oktober 1988 fand eine mündliche Verhandlung statt. Die Beschwerdeführerin reichte als Hauptantrag einen neuen Satz aus den Ansprüchen 1 bis 24 als Ersatz für die früheren Ansprüche sowie hilfsweise zwei weitere Anspruchssätze ein.

IV. In ihrem schriftlichen Vorbringen und in der mündlichen Verhandlung argumentierte die Beschwerdeführerin im wesentlichen wie folgt:

a) Die Prüfungsabteilung sei zu Unrecht davon ausgegangen, daß die genannte gleichzeitig anhängige Anmeldung (1) bereits am Tag der Einreichung der prioritätsbegründenden Anmeldung durch die Hinterlegung der die relevanten Plasmide enthaltenden Mikroorganismen gestützt gewesen sei. Tatsächlich sei die Hinterlegung erst viel später, nämlich im Mai und September 1982, erfolgt. Die Priorität vom 14. Oktober 1982 könne deshalb der Entgegenhaltung 1 nicht zuerkannt werden; es sei also eigentlich die streitige Anmeldung, die diese vorwegnehme.

b) Zu der Frage, ob die erste Prioritätsunterlage der Beschwerdeführerin die beanspruchte Erfindung ordnungsgemäß offenbare, brachte sie vor, daß alle wesentlichen Merkmale in diesem Dokument angegeben seien. Dessen Offenbarung sei nämlich die erste auf diesem Gebiet und schlage einen Weg vor, wie man über Prä-Pro-Rennin zu den anderen Vorläufern gelangen könne. Es sei ganz richtig angegeben worden, daß Prä-Pro-Rennin gegenüber der Struktur des bekannten Pro-Rennins 16 zusätzliche Aminosäuren aufweise und daß die entsprechende DNA-Sequenz 48 zusätzliche Nucleotide enthalten sollte (vgl. S. 5).

c) Das Verfahren, durch das man zu den benötigten Phagen gelange, die die Prä-Pro-Rennin-Sequenz enthielten, sei so ausführlich beschrieben, daß der Fachmann die Erfindung danach nacharbeiten könne. Die Sachverständigen, die die eidesstattlichen Versicherungen abgegeben hätten, hätten bestätigt, daß sie Prä-Pro-Rennin und seine Derivate nach der Offenbarung der ersten Prioritätsunterlage ohne weiteres hätten herstellen können. Falls die Phagen nur Teile der vollständigen Sequenz enthielten, wäre es anhand des allgemeinen Fachwissens ohne weiteres möglich gewesen, die Fragmente zu sequenzieren,

The auxiliary requests were rejected on similar grounds.

III. An appeal was lodged on 12 December 1986 with the payment of the fee. A Statement of Grounds was filed on 10 February 1987 and further explanations were submitted on 24 April 1987. A Communication from the Board cited EP-A-68691 (Celltech) (document (2)) as another copending application. In reply the Appellant filed additional submissions and evidence in the form of four Affidavits. Prior to that Unilever filed observations under Article 115(1) EPC which were communicated to the Appellant. An oral hearing was held on 12 October 1988. The Appellant submitted a new set of Claims 1 to 24 to replace earlier claims, as the main set, and two auxiliary sets.

IV. In his submissions and at the oral hearing the Appellant argued substantially as follows:

(a) The Examining Division had wrongly assumed that the cited copending application (1) was supported by the depositions of micro-organisms containing relevant plasmids at the time of its priority filing. In fact, deposition was only carried out much later, in May and September 1982. Priority of 14 October 1982 could therefore not be recognised for the citation (1), and it was the application in suit which anticipated the same.

(b) As to the question of whether or not the Appellant's first priority document duly disclosed the claimed invention, it was submitted that all essential features had been identified in that document. In fact, the disclosure was the first in the field suggesting a route through preprorennin to the other precursors. Preprorennin had been properly identified as having additional sixteen amino acids when compared with the structure of the known prorennin, and the corresponding DNA sequence had been suggested to contain 48 additional nucleotides (cf. page 5).

(c) The description of the process for obtaining the necessary phages containing the preprorennin sequence was adequate and enabled the skilled person to reproduce the invention. The expert affidants had testified that they would have had no difficulty obtaining preprorennin and its derivatives according to the disclosure of the first priority document. If the phages contained only parts of the full sequence, it would have been only a matter of general knowledge to sequence the fragments, determine the common restriction sites and recombine the parts to obtain the desired complete gene. This was actu-

Les requêtes subsidiaires ont été rejetées pour des motifs similaires.

III. Le 12 décembre 1986, un recours a été formé contre cette décision, et la taxe correspondante a été acquittée. Un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 10 février 1987, et des explications supplémentaires ont été soumises le 24 avril 1987. Dans une notification, la Chambre a cité une autre demande en instance, à savoir la demande EP-A-68691 (Celltech) (document (2)). Dans sa réponse, le requérant a produit des moyens et preuves supplémentaires sous la forme de quatre déclarations faites sous serment. Auparavant, Unilever avait présenté des observations au titre de l'article 115 (1) CBE: ces observations ont été notifiées au requérant. Une procédure orale s'est déroulée le 12 octobre 1988. Le requérant a soumis à titre de requête principale un nouveau jeu de revendications 1 à 24 remplaçant le jeu de revendications précédent, et a produit à titre de requête subsidiaire deux autres jeux de revendications.

IV. Dans ses conclusions et au cours de la procédure orale, le requérant a essentiellement développé les arguments suivants:

a) C'est à tort que la division d'examen a considéré que l'autre demande également en instance qui avait été citée (document (1)) se fondait sur le dépôt à la date de la priorité revendiquée de micro-organismes contenant des plasmides adéquats. En fait, les micro-organismes n'ont été déposés que bien plus tard, à savoir en mai et en septembre 1982. Aussi la priorité du 14 octobre 1981 ne pouvait-elle être reconnue au document (1), c'était au contraire la demande en litige qui détruisait la nouveauté du document (1).

b) S'agissant de savoir si le premier document de priorité invoqué par le requérant exposait suffisamment l'invention revendiquée, il a été allégué que les caractéristiques essentielles avaient toutes pu être retrouvées dans ce document. De fait, dans ce domaine ce document était le premier à suggérer l'utilisation de la préprorennine pour obtenir les autres précurseurs. Il avait été indiqué à juste titre que la préprorennine comptait 16 acides aminés de plus que la structure de la prorennine connue et il avait été signalé que la séquence d'ADN correspondante contenait 48 nucléotides supplémentaires (cf. page 5).

c) La description du procédé d'obtention des phages nécessaires contenant la séquence de la préprorennine était suffisante pour permettre à l'homme du métier de reproduire l'invention. Les experts auteurs des déclarations sous serment avaient attesté qu'ils n'auraient eu aucune difficulté à obtenir la préprorennine et ses dérivés sur la base de la divulgation contenue dans le premier document de priorité. Au cas où les phages obtenus n'auraient contenu que des fragments de la séquence complète, il aurait suffi à l'homme du métier de faire appel à ses connaissances générales pour pouvoir séquencer les frag-

die gemeinsamen Schnittstellen zu bestimmen und die Teile so zusammensetzen, daß das gewünschte vollständige Gen entstehe. Dies sei später auch tatsächlich geschehen; der Fachmann hätte also ohne weiteres gewußt, wie er diese Situation meistern könne.

V. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der folgenden Anspruchssätze, die alle in der mündlichen Verhandlung eingereicht worden waren:

der Ansprüche 1 bis 24 des Hauptantrags oder - alternativ - der Ansprüche 1 bis 16 des ersten Hilfsantrags oder der Ansprüche 1 bis 16 des zweiten Hilfsantrags.

Entscheidungsgründe

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

Änderungen (Art. 123 (2) EPÜ)

Ausreichende Offenbarung, Klarheit und Stützung durch die Beschreibung (Art. 83 und 84 EPÜ)

4. Was die Verwendung von Zellen der in den Ansprüchen 1 und 2 genannten Art anbelangt, so wird in der Offenbarung wiederholt darauf hingewiesen, daß diese für die Expression von Proteinen geeignet sein müssen. Zum Anmeldezeitpunkt war bekannt, daß sich neben Bakterienzellen auch verschiedene Pilze, z. B. Hefezellen, hierfür eignen. Die Beschreibung selbst spricht in diesem Zusammenhang von verschiedenen bevorzugten *Escherichia*- und *Saccharomyces*-Stämmen. Somit ist bei den in den Ansprüchen verwendeten Begriffen eine gewisse formale Stützung vorhanden, da es unbillig wäre, die Ansprüche auf die in der Offenbarung mit Beispielen belegten Stämme zu beschränken und alle künftig möglicherweise verwendeten auszuschließen. Aus der Offenbarung ergibt sich für den Fachmann implizit, daß nur solche Zellorganismen verwendet werden können, die fähig sind, Expressionen der gewünschten Proteine zu liefern (vgl. T 292/85, "Polypeptidexpression/GENENTECH I" vom 27.1.1988, S. 10 - 13, Nummer 3.1, wird veröffentlicht).

Die Offenbarung in der europäischen Patentanmeldung ist also in dieser Hinsicht durchaus vollständig und gestützt im Sinne der Artikel 83 und 84 EPÜ.

Priorität (Art. 87 und 88 EPÜ)

5. Die Ansprüche 1 und 2 des Hauptantrags sind auf eine transformierbare lebende Zelle gerichtet, die genetisches Material enthält, das unter anderem "zur Expression von Rinder-Prä-Pro-Rennin" bzw. "Pro-Rennin" fähig ist. Da andere, gleichzeitig abhängige europäische Anmeldungen als neuheits-

ally done later on but the skilled person would have been fully aware of how to cope with such situations.

V. The Appellant requested that the decision under appeal be set aside and that a patent be granted on the basis of the following sets of claims all submitted during the oral proceedings:

Claims 1 to 24 of the main request, or alternatively Claims 1 to 16 of the first auxiliary request, or Claims 1 to 16 of the second auxiliary request.

Reasons for the Decision

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

Amendments (Art. 123(2) EPC)

...

Sufficiency, clarity and support (Articles 83 and 84 EPC)

4. As regards the use of cells of various origins according to Claims 1 and 2, the disclosure repeatedly emphasises that these are such as to enable expressions of proteins. It was known at the time of filing that in addition to bacterial cells, various fungi, e.g. yeast cells, were suitable for the purpose. The specification itself refers to various preferred *Escherichia* and *Saccharomyces* strains in this respect. Thus, the terms in the claims are not without formal support, since it would be unfair to restrict the claims to the exemplified strains in the disclosure excluding those which may be used in the future. From the disclosure, it is implied for the skilled person that only those cellular organisms are relevant for use which are capable of providing expressions of the desired proteins (cf. T 292/85, "Polypeptide expression/GENENTECH I", 27 January 1988, pages 10-13, Point 3.1, to be reported).

Thus, the disclosure in the European application is not insufficient or unsupported in these respects under Articles 83 and 84 EPC.

Priority (Articles 87 and 88 EPC)

5. Claims 1 and 2 of the main set relate to a transformable living cell containing genetic material which is *inter alia* "capable of expressing bovine preprorennin" or "prorennin" respectively. In view of the citation of other co-pending European applications in respect of novelty, it is necessary to estab-

ments, déterminer les sites de restriction communs et recombinaison les différentes parties de manière à obtenir le gène complet désiré. Bien que cela n'ait été fait effectivement que plus tard, l'homme du métier aurait parfaitement su comment faire face à de telles situations.

V. Le requérant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'un brevet sur la base des jeux de revendications suivants, tous soumis au cours de la procédure orale: revendications 1 à 24 de la requête principale ou, à titre subsidiaire, revendications 1 à 16 de la première requête subsidiaire, ou revendications 1 à 16 de la seconde requête subsidiaire.

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.

Modifications (article 123 (2) CBE)

...

Exposé suffisant de l'invention, clarté et fondement sur la description (articles 83 et 84 CBE)

4. S'agissant de l'utilisation de cellules de diverses origines selon les revendications 1 et 2, il est à plusieurs reprises souligné dans la description que ce sont des cellules qui doivent permettre d'exprimer des protéines. Il était connu, à la date de dépôt, que non seulement des cellules bactériennes, mais aussi divers champignons, par exemple des cellules de levure, convenaient à cette fin. La description elle-même mentionne à ce propos diverses souches *Escherichia* et *Saccharomyces* préférées. Aussi les termes utilisés dans les revendications ne sont-ils pas formellement parlant sans fondement dans la description, puisqu'il ne serait pas équitable de limiter les revendications aux souches citées à titre d'exemple dans la description, en excluant celles qui pourraient être utilisées à l'avenir. Pour l'homme du métier, il ressort implicitement de l'exposé de l'invention que les seuls organismes cellulaires utiles sont ceux capables d'exprimer les protéines désirées (cf. décision T 292/85, "Expression polypeptidique/GENENTECH I", 27 janvier 1988, point 3.1 des motifs, JO 7/1989, 275, s.).

A cet égard, l'exposé de l'invention dans la demande européenne n'est donc pas insuffisant ni dépourvu de fondement au regard des articles 83 et 84 CBE.

Priorité (articles 87 et 88 CBE)

5. Les revendications 1 et 2 du jeu principal concernent une cellule vivante transformable contenant un matériel génétique qui est notamment "capable d'exprimer la préprorennine bovine" ou la "prorennine". Etant donné qu'en ce qui concerne la nouveauté, il a été opposé au requérant d'autres deman-

schädlich genannt worden sind, gilt es, das früheste Prioritätsdatum zu ermitteln, auf das diese Ansprüche gestützt werden können.

6. Gemäß Artikel 87 EPÜ genießt eine europäische Patentanmeldung die Priorität einer früheren Anmeldung nur dann, wenn sie sich auf dieselbe Erfindung bezieht wie diese. Dies bedeutet, daß der Gegenstand der Ansprüche der europäischen Patentanmeldung in den Unterlagen der früheren Anmeldung insgesamt klar erkennbar sein muß. Der Wortlaut braucht jedoch nicht identisch zu sein (vgl. T 184/84 "Ferritkristall/NGK Insulators" vom 4. April 1986). Fehlt jedoch ein wesentlicher Bestandteil der Erfindung, für die ein europäisches Patent beantragt wird, so besteht kein Prioritätsanspruch.

Im vorliegenden Fall stellt sich daher die Frage, welche wesentlichen Bestandteile, d. h. Erfindungsmerkmale, in der europäischen Patentanmeldung beansprucht werden und ob diese Merkmale in den betreffenden Prioritätsunterlagen offenbart sind (vgl. Art. 88 (4) EPÜ).

7. Obwohl Anspruch 1 als Definition für das genetische Ausgangsmaterial nur angibt, daß es von rekombinantem DNA-Material abgeleitet ist, das die angegebene Eigenschaft besitzt, Prä-Pro-Rennin z. B. in einem bakteriellen Wirt zu exprimieren, gibt es doch eine Reihe von Merkmalen, die durch diese Definition impliziert werden. So muß z. B. das genetische Material auch sonst für diese Zwecke geeignet sein. Das Ausgangsmaterial selbst ist als neues Plasmid durch die Beschreibung eines bestimmten Verfahrens in der europäischen Patentanmeldung gestützt. Da dieses Merkmal in der Prioritätsunterlage nur durch eine Bezugnahme auf dieses Herstellungsverfahren definiert ist, muß geprüft werden, ob der Wortlaut der prioritätsbegründenden Anmeldung alle wesentlichen Bestandteile des Merkmals voll und ganz stützt. Am Anmeldetag der Prioritätsunterlage war keine zuverlässige Synthese zur Herstellung einer bestimmten DNA für Pro-Rennin, eine ansonsten bekannte Verbindung, und erst recht nicht für Prä-Pro-Rennin, eine unbekanntes Zusammensetzung, bekannt. Die erforderlichen Gene können daher nur durch ihre besondere Herstellungsweise definiert und offenbart werden. Dies ist somit charakteristisch für diese DNA-Vorläufer und damit auch für die darauf beruhenden Erfindungen.

8. Zu den Verfahrensschritten, die zu dem gewünschten Prä-Pro-Rennin-Gen und dann zu dem entsprechenden Plasmid führen, gehören auch die üblichen Schritte der Herstellung einer aus einem bestimmten Gewebe isolierten Boten-RNA-Population, der Herstellung von DNA-Sonden, die sich zur Hybridisierung mit mindestens einem Teil der gewünschten Boten-RNA eignen, des Suchens der Boten-RNA-Population mit den entsprechenden DNA-Sonden, der Herstellung von c-DNA aus den jeweili-

lish the earliest priority date which these claims can rely upon.

6. In accordance with Article 87 EPC a European patent application is only entitled to priority in respect of the same invention as was disclosed in the previous application. This means that the subject-matter of the claims of the European application must be clearly identifiable in the documents of the previous application as a whole. Identical wording is not required (cf. T 184/84, "Ferrit crystal/NGK Insulators", 4 April 1986). However, if any essential element of the invention for which a European patent is sought is missing, there is no right to priority.

The question therefore arises in the present case what are the essential elements, i.e. features of the invention, claimed in the European patent application, and whether or not these features are disclosed in the respective priority documents (cf. Article 88(4) EPC).

7. Although Claim 1 only defines the starting genetic material as being derived from recombinant DNA material of the stated capability of expressing preprorennin for instance in a bacterial host, there are a number of features which are implied by the definition. For instance, the genetic material must otherwise be equipped for such purposes. The starting material itself, being a novel plasmid is supported by the description of a specific process in the European application. Since this feature is only identified in the priority document by a reference to such process of preparation, it would have to be examined whether or not the text of the priority filing gives full support to all its essential constituents. No reliable synthetic approach was available to provide a particular DNA for prorennin, an otherwise known compound, let alone for preprorennin of unknown composition at the date of the priority document. The required genes are, therefore, solely to be defined and disclosed by their particular route of preparation. This is then characteristic of these DNA precursors, by implication, and therefore of the inventions relying upon them.

8. The actual steps to obtain the required preprorennin gene and then the appropriate plasmid include the common stages of preparing a messenger RNA population isolated from a specific tissue, preparing DNA probes suitable for hybridizing with at least a part of the desired messenger RNA, screening the messenger RNA population by said corresponding DNA probes, preparing cDNA via reverse transcriptase from the respective messenger RNAs, cloning the cDNA frag-

des européennes également en instance, il est nécessaire de déterminer la date de priorité la plus ancienne sur laquelle ces revendications peuvent se fonder.

6. Aux termes de l'article 87 CBE, il n'est possible de bénéficier d'un droit de priorité pour une demande de brevet européen que s'il s'agit de la même invention que celle qui était exposée dans la demande antérieure. L'objet des revendications de la demande européenne doit donc se dégager clairement de l'ensemble des pièces de la demande antérieure. Il n'est pas nécessaire que le libellé soit identique (cf. décision T 184/84, Cristal de ferrite/NGK Insulators", 4 avril 1986). Toutefois, s'il manque dans la demande antérieure un élément essentiel de l'invention pour laquelle un brevet européen est demandé, il n'existe pas de droit de priorité.

Il s'agit donc de savoir, dans la présente espèce, quels éléments essentiels, c'est-à-dire quelles caractéristiques de l'invention sont revendiquées dans la demande de brevet européen, et si ces caractéristiques sont exposées ou non dans les différents documents de priorité (cf. article 88(4) CBE).

7. Même si la revendication 1 ne définit le matériel génétique de départ que comme un matériel dérivé d'un ADN recombinant et capable, comme indiqué, d'exprimer la préprorennine, par exemple, dans un hôte bactérien, bon nombre de caractéristiques sont contenues implicitement dans cette définition. Par exemple, le matériel génétique doit par ailleurs contenir les éléments nécessaires à de telles fins. La revendication du matériel de départ lui-même, un plasmide nouveau, se fonde sur la description dans la demande européenne en cause d'un procédé spécifique. Cette caractéristique n'étant évoquée dans le document de priorité que par la référence qui y est faite à un tel procédé de préparation, il conviendrait d'examiner si tous les constituants essentiels de cette caractéristique se fondent ou non pleinement sur le texte du document de priorité. Il n'existait pas de procédé de synthèse fiable pour produire un ADN donné permettant d'obtenir la prorennine, composé connu par ailleurs, et à plus forte raison pour obtenir la préprorennine, dont la composition était inconnue à la date de priorité. Les gènes nécessaires ne peuvent donc être définis et exposés que par leur mode particulier de préparation. lequel constitue donc implicitement une caractéristique de ces précurseurs ADN, et donc des inventions se fondant sur eux.

8. Le procédé utilisé pour obtenir le gène requis de la préprorennine, puis le plasmide approprié, comporte les étapes classiques suivantes: préparation d'une population d'ARN messagers isolés à partir d'un tissu spécifique, préparation de sondes d'ADN convenant pour l'hybridation avec au moins une partie de l'ARN messenger désiré, criblage de la population d'ARN messagers par les sondes d'ADN correspondantes, préparation de l'ADN complémentaire au moyen de la transcriptase inverse à

gen Boten-RNAs durch eine reverse Transkriptase, der Klonierung der c-DNA-Fragmente in die Vektoren und der Auswahl derjenigen Vektoren, die für die Aufnahme der c-DNA-Fragmente geeignet sind. Nach Analysierung dieser Vektoren - z. B. mittels eines Restriktionsenzym oder durch eine DNA-Sequenz-Analyse - sind folgende weitere Schritte möglich: Das c-DNA-Fragment kann in einen Expressionsvektor rekloniert werden, wenn es das gewünschte Gen bereits enthält, oder die c-DNA-Fragmente verschiedener Klone können miteinander kombiniert werden, falls sich herausstellt, daß keiner der ausgewählten Klone das vollständige Gen enthält, und das vollständige Gen kann anschließend in einen Expressionsvektor eingeschleust werden, der mit allen für eine wirksame Expression des gewünschten Polypeptids erforderlichen weiteren Genelementen ausgestattet ist.

9. Aus der Offenbarung der europäischen Patentanmeldung geht ebenso wie aus den genannten gleichzeitig anhängigen Anmeldungen eindeutig hervor, daß die genetischen Vorläufer des Rennins nicht unmittelbar hergestellt werden konnten, sondern in weiteren Schritten aus den vorhandenen Fragmenten kombiniert werden mußten. Dies kann an der Größe der Moleküle und den dadurch bedingten Fragmentationen liegen. In der europäischen Patentanmeldung heißt es, daß keiner der so erzielten Klone das vollständige Prä-Pro-Rennin-Gen enthalte. Vielmehr enthalte der rekombinante Phage 293-207 ein Insertions-element mit der Sequenz von Nucleotid 1 bis mindestens Nucleotid 1360 mit **Ausnahme** der deletierten Nucleotide 848 bis 961, während der Phage 293-118/37 nur ein Insertions-element mit der Sequenz von Nucleotid 229 bis 1460 enthalte. Es sei erforderlich, Teile der Phagen 293-207 und 293-118/37 nach der Identifizierung ihrer relevanten Strukturelemente zu spalten und neu zu kombinieren, um das vollständige die Expression von Prä-Pro-Rennin ermöglichende Gen herzustellen. Erst danach könne in weiteren Verfahrensschritten z. B. das Pro-Rennin-Gen hergestellt werden.

Die Neuzusammenstellung bestimmter maßgeschneiderter Fragmente aus verschiedenen Klonen ist somit implizit auch ein wesentlicher Teil der beanspruchten Erfindung.

10. Die Beschwerdeführerin hat eingeräumt, daß sie zum Anmeldezeitpunkt der ersten Prioritätsunterlage den Gedanken, Prä-Pro-Rennin oder Rennin durch die rekombinante DNA-Technik herzustellen, noch nicht in die Praxis umgesetzt hatte. So war z. B. der entscheidende Schritt, bei dem verschiedene Klone in einer bestimmten Weise kombiniert werden müssen, von ihr offensichtlich noch nicht erkannt oder ins Auge gefaßt worden. In der Beschreibung der ersten Prioritätsunterlage wurde vielmehr die kühne Behauptung aufgestellt, daß der Phage 293-207 bereits die "gesamte Prä-Pro-Rennin-Sequenz" enthalte (S. 17, Zeilen 16 und 17) (vgl. auch die Empfehlungen auf Seite 17, Zeilen 21 bis 22), ohne daß besonders darauf hingewiesen wor-

ments into vectors and selecting those vectors which are candidates to carry the cDNA fragments. After analysing these vectors, for example by restriction enzyme or DNA sequence analysis further necessary steps can be taken to reclone the cDNA fragment into an expression vector, if the cDNA fragment already represents the desired gene or to combine cDNA fragments of different clones if it turns out that none of the selected clones contains the whole gene and thereafter to insert the complete gene in an expression vector equipped with all necessary further genetic elements for an effective expression of the desired polypeptide.

9. It is, however, clear from the disclosure in the European application, as well as from those of the cited co-pending applications, that the genetic precursors of rennin were not directly obtainable but had to be combined by additional steps from available fragments. This may be due to the size of the molecules and inevitable fragmentations. The European application explains that none of the clones obtained carried the full preprorennin gene. Rather recombinant phage 293-207 carried an insert bearing the sequence from nucleotide 1 to at least nucleotide 1360 **except** for nucleotides 848-961 which are deleted, while phage 293-118/37 only carried an insert bearing the sequence from nucleotide 229 to 1460. It was necessary to cleave and combine parts of phages 293-207 and 293-118/37 after the identification of their relevant structural constituents in order to prepare the gene which was complete and suitable to allow expression of preprorennin. Only after such steps could the method proceed to obtain for instance the prorennin gene.

To recombine certain specifically tailored, fragments from different clones is thus also, by implication, an essential part of the invention, as claimed.

10. It has been admitted that on the date of the first priority document, the idea of preparing prorennin or rennin by the recombinant DNA technique was not reduced to practice by the Appellant. For example, the characteristic step of having to combine various clones in a certain manner was apparently not yet appreciated or envisaged. On the contrary, the description in the first priority document boldly alleges that 293-207 already contains the "entire preprorennin sequence" (page 17, lines 16 and 17) (cf. also suggestions on page 17, lines 21-22) without any particular indication that in fact this was not, or might not, be the case. In addition, some essential steps further downstream in the process, including the recloning steps and the selection of the

partir des divers ARN messagers, clonage des fragments d'ADN complémentaire obtenus dans des vecteurs et sélection des vecteurs susceptibles de porter les fragments d'ADN complémentaire. Après avoir analysé ces vecteurs, par exemple au moyen d'une enzyme de restriction ou par analyse de la séquence d'ADN, il est possible de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour recloner le fragment d'ADN complémentaire dans un vecteur d'expression, si ce fragment d'ADN complémentaire présente déjà le gène désiré, ou pour combiner les fragments d'ADN complémentaires de différents clones s'il apparaît qu'aucun des clones sélectionnés ne contient le gène complet et insérer ensuite le gène complet dans un vecteur d'expression portant tous les éléments génétiques supplémentaires nécessaires pour exprimer effectivement le polypeptide désiré.

9. Toutefois, il ressort clairement de la divulgation contenue dans la demande européenne en cause, ainsi que des demandes également en instance qui ont été citées, que les précurseurs génétiques de la rennine ne pouvaient être obtenus directement, mais devaient dans des étapes supplémentaires être combinés à partir des fragments disponibles. Il est possible que cela soit dû à la taille des molécules et aux inévitables fragmentations. Il est précisé dans la demande européenne en cause qu'aucun des clones obtenus ne portait le gène complet de la préprorennine. Au contraire, le phage recombinant 293-207 contenait un insert portant la séquence allant du nucléotide 1 au nucléotide 1360 au moins, à l'**exception** des nucléotides 848 à 961, qui sont supprimés, alors que le phage 293-118/37 ne contenait qu'un insert portant la séquence allant du nucléotide 229 au nucléotide 1460. Il a fallu couper et combiner des parties des phages 293-207 et 293-118/37, après identification de leurs constituants structuraux utiles, pour pouvoir préparer le gène complet permettant l'expression de la préprorennine. Ce n'est qu'après ces étapes que la méthode a permis d'obtenir, par exemple, le gène de la prorennine.

Recombine certains fragments taillés sur mesure de différents clones est donc, implicitement, un élément essentiel de l'invention telle que revendiquée.

10. Le requérant a reconnu que lorsqu'il avait déposé la demande qui était devenue son premier document de priorité, il n'avait pas encore réalisé dans la pratique son idée de préparer la prorennine ou la rennine en utilisant la technique de l'ADN recombinant. Par exemple, l'étape caractéristique consistant à combiner divers clones d'une certaine manière n'avait apparemment pas encore été envisagée et son intérêt n'avait pas encore été perçu. Au contraire, dans la description contenue dans le premier document de priorité, il est allégué carrément que le phage 293-207 contient déjà la "séquence complète de la préprorennine" (p. 17, lignes 16 et 17 du document US-225 717) (cf. également indications données à la page 17, lignes 21 et 22). sans

den wäre, daß dies den Tatsachenmöglicherweise nicht entspricht. Außerdem fehlten in der Offenbarung des Verfahrens und damit auch des dadurch hergestellten Produkts im weiteren Verfahrensverlauf einige wesentliche Schritte einschließlich der Reklonierungsschritte und der Auswahl eines geeigneten Vektorsystems, d. h. der eine Weg unter vielen, der zum Erfolg führt. Die erste Prioritätsunterlage sagt nämlich über diese wesentlichen Schritte und damit über einige grundlegende Merkmale nichts aus.

11. Während das Verfahren bis hin zur Isolierung der Phagen 293 - 207 und 293 - 118/37 vollständig beschrieben war, ließ die weitere Offenbarung, die einer eher allgemeinen Darstellung des Standardverfahrens entsprach, einige unerwartete Eigenschaften unerwähnt, die für den Weg zum Prä-Pro-Rennin-Gen charakteristisch sind.

Wenn der Fachmann versucht, eine solche Standardlösung auf diesem besonderen Gebiet der rekombinanten DNA-Technik in die Praxis umzusetzen, sieht er sich vor mehr oder weniger große Schwierigkeiten gestellt, je nachdem, ob es z. B. bereits Vorläuferformen des gewünschten Gens oder geeignete Basensequenzen gibt, auf die die Restriktionsenzyme angesetzt werden können, um die DNA an den entsprechenden Stellen zu durchtrennen usw. So stellen sich bei jedem Gen, das durch rekombinante DNA-Techniken hergestellt werden soll, ganz spezielle Probleme, die nach dem insgesamt aufwendigen Verfahren nur schrittweise gelöst werden können. Hier hängt jeder Lösungsschritt davon ab, ob bei der Auswertung der Ergebnisse des vorhergehenden Lösungsschrittes die Gegebenheiten richtig erkannt worden sind. Das Argument, der Fachmann könne, **wenn er auf Schwierigkeiten stößt**, die Offenbarung anhand seines allgemeinen Fachwissens so ergänzen, daß er sie praktisch ausführen könne, ist keine Entschuldigung dafür, daß ein Definitionsmerkmal der Erfindung fehlt, vom Erfinder nicht erkannt worden und auch in der Beschreibung nicht implizit enthalten ist. Die nachträgliche Hinzufügung dieses Merkmals würde den Charakter der in der Prioritätsunterlage offenbarten Erfindung ändern. Aus diesem Grund kann das von der Beschwerdeführerin zur Stützung des Prioritätsanspruchs eingereichte Beweismaterial das Argument nicht entkräften, daß ein tragendes Offenbarungselement fehlt.

12. Auch wenn, wie unter Nummer 6 dargelegt, die Formulierung nicht identisch zu sein braucht, müssen nach Auffassung der Kammer die wesentlichen Bestandteile, d. h. die Erfindungsmerkmale, in der eingereichten Fassung der Prioritätsunterlage entweder ausdrücklich offenbart oder unmittelbar und unzweideutig implizit enthalten sein, wenn diese prioritätsbegründend sein soll. Fehlende Bestandteile, die erst später als wesentlich erkannt werden, gehören somit nicht zur Offenbarung. Lücken bei den Grundbestand-

suitable vector system, i.e. the successful path within the choice of numerous possibilities, were also missing from the disclosure defining the process and thereby the product obtainable in such manner. The first priority document was actually silent about such essential steps and thereby some basic features.

11. Whilst the presentation of the process up to the isolation of phages 293-208 and 293-118/37 was complete, the further disclosure based on what may be called a general outline of the standard approach failed to reveal some unsuspected characteristics which were peculiar to the route to the preprorennin gene.

When starting to reduce such a standard approach to practice in this specific field of recombinant DNA technique, the skilled person may be confronted with a lot of difficulties depending on whether there are for example precursor forms of the desired gene or suitable base sequences for application of restriction enzymes to cut the DNA at appropriate sites, etc. Thus each gene which is scheduled to be prepared by recombinant DNA techniques presents unique problems which, in the whole cumbersome procedure, can only be solved step by step, each solution step being dependent on the recognition of circumstances derived from the analysis of the results of the foregoing step. The argument that the skilled person would supplement the disclosure from his common general knowledge to make it work, **should any difficulty be encountered**, is no excuse when this is a feature of the definition of the invention, and is missing, not envisaged by the inventor and not implied by the description. Adding such feature later on would be to change the character of the invention itself, as disclosed for priority purposes. For this reason the evidence filed by the Appellant to support priority misses the point concerning lack of basic disclosure.

12. Although no identical wording is required as stated in Point 6. above, the Board takes the view that in order to give rise to priority the disclosure of the essential elements, i.e. features of the invention, in the priority document must either be express, or be directly and unambiguously implied by the text as filed. Missing elements which are to be recognised as essential only later on, are thus not part of the disclosure. Gaps with regard to basic constituents in this respect cannot be retrospectively filled by relying on knowledge acquired in

qu'il soit signalé qu'en réalité ce n'était pas le cas ou qu'il se pourrait que ce ne soit pas le cas. De surcroît, certaines étapes essentielles du procédé situées plus en aval, comprenant le reclonage et la sélection du vecteur approprié, autrement dit la bonne méthode parmi de nombreuses possibilités, manquaient également dans l'exposé du procédé et, partant, du produit pouvant être obtenu de cette manière. En réalité, le premier document de priorité n'évoquait pas ces étapes essentielles, et ne mentionnait donc pas certaines caractéristiques fondamentales.

11. En effet, alors que la présentation du procédé était complète jusqu'à la description de l'isolement des phages 293-207 et 293-118/37, dans la suite de l'exposé, qui se fondait sur ce qui peut être considéré comme un aperçu général de la méthode classique, il n'était pas révélé les caractéristiques inattendues au procédé d'obtention de la préprorennine.

L'homme du métier qui entreprend de mettre en oeuvre cette méthode classique dans ce domaine spécifique que constitue la technique de l'ADN recombinant risque d'être confronté à bon nombre de difficultés, selon qu'il existe ou non par exemple des précurseurs du gène désiré ou des séquences de bases permettant d'utiliser des enzymes de restriction en vue de couper l'ADN aux sites appropriés, etc. Ainsi, chaque gène à préparer par les techniques de l'ADN recombinant soulève des problèmes spécifiques qui, dans ce procédé complexe, ne peuvent être résolus que pas à pas, chaque étape vers la solution dépendant de la reconnaissance de la situation découlant de l'analyse des résultats de l'étape précédente. L'argument selon lequel l'homme du métier compléterait la divulgation en faisant appel à ses connaissances générales de base pour pouvoir la mettre en pratique, **même en cas de difficultés**, ne peut être invoqué lorsqu'il s'agit d'une caractéristique de la définition de l'invention, et que cette caractéristique manque, n'a pas été envisagée par l'inventeur et n'est pas suggérée par la description. Ajouter cette caractéristique a posteriori reviendrait à altérer le caractère même de l'invention telle qu'elle a été divulguée aux fins de priorité. Pour cette raison, la preuve produite par le requérant à l'appui de sa revendication de priorité n'est pas concluante du fait qu'une caractéristique fondamentale n'y est pas mentionnée.

12. Bien qu'il ne soit pas nécessaire que le libellé soit identique, comme indiqué au point 6 ci-dessus, la Chambre estime que, pour pouvoir donner naissance à un droit de priorité, les éléments essentiels, c'est-à-dire les caractéristiques de l'invention, doivent, dans le document de priorité, soit être divulgués expressément, soit ressortir directement et sans ambiguïté du texte tel que déposé. Les éléments manquants dont on constate plus tard seulement qu'ils sont essentiels ne font donc pas partie de la divulgation. Il n'est pas

teilen der Offenbarung können deshalb nicht **nachträglich** durch einen Hinweis auf das einschlägige Fachwissen gefüllt werden. Es könnte zu einem Mißbrauch des Prioritätssystems führen, wenn Anmelder in einer Wettbewerbssituation die Möglichkeit erhielten, ihre Konkurrenten aufgrund reiner Spekulationen zu überrunden, ohne daß sie die entscheidenden Merkmale der Erfindung angeben müßten. Dies gilt insbesondere für die Merkmale, die zur Herstellung des Pro-Rennin-Gens erforderlich sind, weil sie nicht im Stand der Technik enthalten sind und nur durch die Erfindung selbst bereitgestellt werden können.

13. Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die erste Prioritätsunterlage nicht alle entscheidenden Merkmale der beanspruchten Erfindung in der erforderlichen Weise offenbart. Diese gehen erst aus der zweiten Prioritätsunterlage und aus der europäischen Anmeldung hervor.

Neuheit (Art. 54 (3) und (4) EPÜ)

14. Angesichts dessen können sich die Ansprüche 1 und 2 nur auf den zweiten Prioritätstag stützen und könnten daher durch die Offenbarung der Entgegenhaltung 1 gefährdet sein, die am 13. Oktober 1982 eingereicht worden ist und die Priorität einer Voranmeldung vom 14. Oktober 1981 in Anspruch nimmt.

Die Prüfungsabteilung hat in ihrer Entscheidung angenommen, daß die Entgegenhaltung 1 den Prioritätstag vom 14. Oktober 1981 zu Recht beanspruche, da glaubhafte Beweise dafür vorlägen, daß die in der europäischen Patentanmeldung genannten Mikroorganismen und Plasmide "mit den Mikroorganismen und Plasmiden in der Prioritätsunterlage identisch" seien. Die beiden Beschreibungen wurden als "nahezu identisch" bezeichnet.

15. Es muß geprüft werden, welche Offenbarungen in der relevanten ersten Prioritätsunterlage der Entgegenhaltung 1 dahingehend ausgelegt werden könnten, daß sie die hier vorliegenden Erfindungen für den Fachmann zugänglich machen (Art. 54 (2) EPÜ). Unabhängig von der Prioritätsfrage muß (wie von einer Beschwerdekammer in der Sache T 206/83 "Herbizide/ICI". ABI. EPA 1987, 5 dargelegt) eine nach Artikel 54 (2) und (3) EPÜ genannte Druckschrift eine ausführbare Offenbarung enthalten, um neuheitsschädlich zu sein. Dort heißt es weiter, daß das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung mit dem Erfordernis nach Artikel 83 EPÜ identisch ist (vgl. S. 9, Nr. 2). Mit anderen Worten, das entgegengehaltene Dokument muß die Erfindung so deutlich und vollständig offenbaren, daß ein Fachmann sie ausführen kann.

16. Aus der angefochtenen Entscheidung geht nicht hervor, ob die Prüfungsabteilung geprüft hat, ob die Ent-

this manner. It could become a misuse of the priority system if some parties in a competitive situation were allowed to jump ahead of others on the basis of mere expectations omitting the critical feature of the invention altogether. Such criticality was particularly apparent for features necessary to prepare the prorennin gene, which are not in the state of the art, and cannot be provided in any other way but the invention itself.

13. In conclusion the first priority document does not disclose all the critical features of the claimed invention as required. These only appear in the second priority document and in the European application.

Novelty (Article 54 (3) and (4) EPC)

14. In view of the above conclusion Claims 1 and 2 may only rely on the second priority date and might therefore be affected by the disclosure of document (1) filed on 13 October 1982, relying on a priority filing on 14 October 1981.

It was suggested that (1) was entitled to the priority date of 14 October 1981 since there was reasonable evidence that micro-organisms and plasmids referred to in the European application were "identical to the micro-organisms and plasmids referred to in the prior document". The two descriptions were said to be "almost identical".

15. It is to be examined what disclosures in the relevant first priority document of (1) could be construed as making the inventions in the present case available to the skilled person (Art. 54(2) EPC). Irrespective of the question of priority (as explained by a Board of Appeal in case T 206/83, "Herbizides/ICI", OJ EPO 1987, 5), any document cited under Article 54(2) and (3) EPC must contain an enabling disclosure in order to be novelty destroying. As also explained in the same case, this requirement as to the sufficiency of disclosure is identical to that under Article 83 EPC (cf. page 9, Point 2). In other words: the cited document must disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a man skilled in the art.

16. There is no indication in the decision under appeal that the Examining Division considered the question

possible à cet égard de combler a posteriori les lacunes que constitue l'absence d'éléments essentiels en faisant appel à des connaissances acquises plus tard. Le système des revendications de priorité pourrait en effet donner lieu à des abus si on permettait à certains de supplanter leurs concurrents par un exposé qui ne donne que de simples espoirs, et passe entièrement sous silence la caractéristique cruciale de l'invention. Ce caractère crucial était particulièrement manifeste s'agissant des caractéristiques nécessaires d'un procédé de préparation du gène de la prorennine qui ne sont pas comprises dans l'état de la technique, et qui ne peuvent être rendues accessibles que par le procédé selon l'invention.

13. En conclusion, le premier document de priorité ne divulgue pas, comme il le devrait, toutes les caractéristiques cruciales de l'invention revendiquée. Celles-ci n'apparaissent que dans le second document de priorité et dans la demande européenne.

Nouveauté (article 54(3) et (4) CBE)

14. Eu égard aux conclusions tirées ci-dessus, les revendications 1 et 2 ne peuvent se prévaloir que de la seconde date de priorité, et leur nouveauté peut donc être affectée par la divulgation faite dans le document (1) du 13 octobre 1982, qui revendiquait une priorité en date du 14 octobre 1981.

La division d'examen a estimé que le document (1) pouvait à bon droit bénéficier de la date de priorité du 14 octobre 1981, puisqu'il était raisonnable de penser que les micro-organismes et les plasmides mentionnés dans la demande européenne correspondante étaient "identiques aux micro-organismes et aux plasmides mentionnés dans le document de priorité". Selon elle, les deux descriptions étaient "presque identiques".

15. Il convient d'examiner quels éléments divulgués dans le premier document dont le document (1) revendique la priorité pourraient être interprétés comme rendant dans la présente espèce les inventions accessibles à l'homme du métier (art. 54 (2) CBE). Indépendamment de la question de la priorité (comme l'a expliqué une chambre de recours dans l'affaire T 206/83, "Herbizides/ICI", JO OEB 1987, 5), tout document cité au titre de l'article 54 (2) et (3) CBE doit, pour pouvoir détruire la nouveauté d'une demande plus récente, exposer l'invention de manière à permettre à l'homme du métier de l'exécuter. Comme il est également expliqué dans la même espèce, cette exigence concernant le caractère suffisant de l'exposé de l'invention est la même que celle visée à l'article 83 CBE (cf. JO 1987, 9, point 2). En d'autres termes, le document cité doit exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

16. Or, dans la décision attaquée dans la présente espèce, rien n'indique que la division d'examen a examiné la

gegenhaltung 1 das Erfordernis der ausführbaren Offenbarung erfüllt. In diesem Zusammenhang ist insbesondere festzustellen, daß die Hinterlegung von Mikroorganismen im Zusammenhang mit der Entgegenhaltung 1 erst im Mai und September 1982, also lange nach dem Anmeldetag der prioritätsbegründenden Anmeldung, erfolgte. Es läßt sich nicht feststellen, ob die Prüfungsabteilung dies wußte, als sie die Entgegenhaltung 1 als Vorwegnahme erklärte, und wenn ja, ob sie diesem Umstand überhaupt Bedeutung beigemessen hat oder aber der Auffassung war, daß die Existenz einer prioritätsbegründenden Anmeldung zur Entgegenhaltung 1 an sich schon für diesen Zweck ausreichte.

17. In der Entgegenhaltung 1 sind alle Schritte zur Erzielung der gewünschten Endprodukte einschließlich Prä-Pro-Chymosins, eines Synonyms für Prä-Pro-Rennin, in großen Zügen dargestellt. Es handelt sich dabei um eine Art allgemeingültiges Rezept für das Standardverfahren zur Isolierung und Herstellung von Vorläufern oder Zwischenprodukten. Darin wird die Herstellung vieler Plasmide, die mindestens einen Teil des gewünschten Gens enthalten, beschrieben, wobei zusätzlich zu den einzelnen Namen und Zahlen auch Konstruktionsschemata angegeben sind. Es ist zweifelhaft, ob die Ausgangsplasmide öffentlich zugänglich sind, da diesbezügliche Hinweise fehlen. Auch sind keine ausführlichen Versuchsdaten über den tatsächlichen Ablauf der einzelnen Verfahrensschritte angegeben.

18. Das vorgeschlagene Schema ist voll von Bezugnahmen auf andere Veröffentlichungen und setzt die Anwendung andernorts vorgeschlagener Verfahren voraus, ohne dabei genau anzugeben, welche Anpassungen und Änderungen vorgenommen werden müßten, um unter den hier gegebenen Verfahrensbedingungen einen Erfolg zu erzielen. Dies ist besonders auf Gebieten wichtig, wo sich bei einer Wiederholung des Verfahrens unweigerlich Variationen und Abweichungen ergeben und wo ein durch Fakten abgesichertes Modell dazu beitragen könnte, das Verfahren zu korrigieren. Bei den vorgeschlagenen Plasmidsträngen ist die Zusammensetzung nicht genau bekannt. Zwar ist es theoretisch vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen, daß man anhand der Entgegenhaltung ans Ziel gelangen kann; nach der geltenden Praxis müssen neuheitsschädliche Dokumente jedoch ohne unzumutbaren Aufwand für den Fachmann ausführbar sein. Damit eine Erfindung im Sinne des Artikels 54 EPU zugänglich ist und zum Stand der Technik gehört, kann es unter diesen Umständen erforderlich sein, daß ihre praktische Ausführbarkeit tatsächlich nachgewiesen wird und entsprechende ausführliche Anweisungen für die Öffentlichkeit vorliegen.

19. Das Vorbringen der Anmelderin zur Entgegenhaltung 1 kann die Beden-

whether document (1) satisfied that said requirement of enabling disclosure. In this respect it is particularly to be noted that the deposits of micro-organisms relating to (1) were made only in May and September 1982, i.e. much later than the date of filing of the priority application. It is unclear whether the Examining Division was aware of this when it considered document (1) as anticipatory and, if so, attached any importance to this fact, or whether it took the view that the priority application for (1) as such was sufficient for that purpose.

17. Document (1) outlines all steps to obtain the desired end products, including preprochymosin, which is a synonym for preprorennin. It is a sort of general recipe of the standard approach to isolate and construct precursors or intermediate substances. The preparations of a great number of plasmids containing at least a part of a desired gene are mentioned by individual names and numbers followed by construction schemes. It is doubtful whether the initial plasmids are publicly available in the absence of references in this respect. No detailed experimental data of the actual procedure of the necessary steps is given.

18. The suggested scheme is full of references to other publications implying that methods suggested elsewhere should be applied, without making clear exactly what adaptations and modifications would be required to render them successful in the circumstances of the given process. This is particularly important in a field where the repetition of the process inevitably involves variations and deviations, and the knowledge of a model based on facts might assist the correction of the course. The suggested strings of plasmids are uncertain as to their exact compositions. Whilst it may theoretically not be absolutely impossible to proceed on the basis of the citation, a novelty - destroying document must, according to standard practice, be enabling without undue burden to a person skilled in the art. In such circumstances, inventions might require an actual demonstration of reduction to practice and corresponding detailed instructions to the public in a document, to become available for the purposes of Article 54 EPC as part of the state of the art.

19. The observations filed on behalf of the Applicants in respect of appli-

question de savoir si le document (1) satisfaisait à une telle exigence. A ce sujet, il convient tout particulièrement de noter que les micro-organismes dont il est question dans le document (1) n'ont été déposés qu'en mai et en septembre 1982, soit bien plus tard que la date de dépôt de la demande dont le document (1) revendique la priorité. Il est difficile de savoir si la division d'examen avait connaissance de ce fait lorsqu'elle a considéré que le document (1) détruisait la nouveauté de l'invention et, dans l'affirmative, si elle y a attaché une quelconque importance, ou si au contraire elle a estimé que le document de priorité revendiqué par le document (1) suffisait en tant que tel à détruire la nouveauté.

17. Le document (1) expose dans leurs grandes lignes toutes les étapes nécessaires pour obtenir les produits finaux désirés, y compris la préprochymosine, autre appellation de la préprorennine. Il est courant dans la méthode classique d'isoler et de construire des précurseurs ou des substances intermédiaires. Les divers modes de préparation d'un grand nombre de plasmides contenant au moins une partie d'un gène désiré sont chacun mentionnés par leur nom et un numéro suivi d'un schéma de construction. Il est douteux que les plasmides initiaux soient accessibles au public vu l'absence de références à ce sujet. Il n'est pas fourni de détails sur les expériences qui auraient pu être faites en ce qui concerne la mise en oeuvre réelle des étapes requises.

18. Dans le document (1), l'exposé de la méthode indiquée comporte de nombreuses références à d'autres publications, ce qui laisse entendre non seulement qu'il y aurait lieu d'appliquer des méthodes suggérées ailleurs, sans que soient précisées exactement les adaptations et les modifications qui seraient nécessaires pour que ces méthodes réussissent dans la situation qui vaut pour le procédé donné. Or c'est particulièrement important dans un domaine où la reproduction du procédé implique inévitablement des variations et des écarts, et le fait que l'on connaisse un modèle étayé par des faits d'expérience pourrait faciliter les rectifications à apporter à la méthode. La composition exacte des chaînes plasmidiques indiquées n'est pas définie avec précision. Bien qu'en théorie il ne soit peut-être pas absolument impossible d'exécuter l'invention à partir des indications fournies dans le document (1), il ne faut pas oublier que pour pouvoir détruire la nouveauté, une antériorité doit, selon la pratique constante suivie par l'OEB en la matière, permettre à l'homme du métier d'exécuter l'invention sans difficulté excessive. Dans ces conditions, pour que l'on puisse considérer qu'une invention a été rendue accessible au public comme faisant partie de l'état de la technique au sens de l'article 54 CBE, il peut être exigé que la possibilité de mise en pratique réelle de l'invention soit démontrée et que l'antériorité en question fournisse au public des instructions détaillées à ce sujet.

19. Les observations que le mandataire du requérant a formulées au sujet

ken nicht zerstreuen, die hinsichtlich deren Neuheitsschädlichkeit im Sinne des Artikels 54 EPU bestehen. Die Kammer hält es jedoch für verfrüht, sich hierzu abschließend zu äußern, ohne im Besitz einer begründeten Stellungnahme der ersten Instanz zu sein. Nach Auffassung der Kammer sollte deshalb die erste Instanz die Frage der ausreichenden Offenbarung der Entgegenhaltung zuvor prüfen.

20. Was die Entgegenhaltung 2 (EP-68 691 Celltech) anbelangt, so wurde diese am 11. Juni 1982, also nach der streitigen europäischen Anmeldung, eingereicht. Die für die Entgegenhaltung 2 maßgebenden Prioritätsunterlagen stammen vom 17. Juni, 11. November und 1. Dezember 1981. Die Frage, ob diese Anmeldung diese Daten in Anspruch nehmen darf, war auch in der gleichzeitig anhängigen Beschwerdesache T 269/87 gestellt worden, die am 24. Januar 1989 von der Kammer entschieden wurde. Danach offenbaren diese Prioritätsunterlagen einige wesentliche Merkmale desjenigen Gegenstands nicht, der für die Ansprüche in der vorliegenden Beschwerde maßgeblich ist, und bilden somit keine Grundlage für einen Prioritätsanspruch. Die Kammer schließt sich im vorliegenden Fall dieser Auffassung an und zieht deshalb die Entgegenhaltung 2 nicht in Betracht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung der Prüfungsabteilung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, die Prüfung der Anmeldung auf der Grundlage der Ansprüche aller in der mündlichen Verhandlung gestellten Anträge fortzusetzen.

cation (1) do not dispel the problems concerning the content of the same as a citation under Article 54 EPC. However, the Board does not consider it appropriate to take a final position on this point, without having a reasoned opinion of the first instance. It is therefore the view of the Board that the first instance should examine the matter of sufficiency of the citation.

20. As far as further document (2) (EP-68 691 Celltech) is concerned, this co-pending application was filed on 11 June 1982, after the European application in the present case. The relevant priority filings for document (2) were dated 17 June, 11 November and 1 December 1981. However, the question whether or not this application could rely on these dates was also an issue in the co-pending appeal case T 269/87, decided on 24 January 1989 by Board 3.3.2. According to the decision these priority documents failed to disclose some essential features of the same subject-matter, which is relevant to the claims in the present appeal, and fail to give support to establish priority rights. The Board in the present case concurs with the view and dismisses therefore document (2) from consideration.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The impugned decision of the Examining Division is set aside.
2. The case is remitted to the Examining Division with the order to continue prosecution of the application on the basis of the claims presented in all requests at the oral hearing.

du document (1) laissent intact le problème du contenu de cette antériorité au regard de l'article 54 CBE. Toutefois, la Chambre considère qu'elle n'a pas à se prononcer définitivement sur ce point tant que la première instance n'a pas émis un avis argumenté à ce sujet. Elle estime par conséquent que la première instance devrait examiner si la divulgation faite dans le document cité est suffisante.

20. Le document (2) (EP-68 691 Celltech) est une demande, elle aussi en instance, qui a été déposée le 11 juin 1982, donc après la demande européenne en cause, et qui revendiquait la priorité de documents déposés le 17 juin, le 11 novembre et le 1er décembre 1981. Or, la question de savoir si cette demande pouvait ou non revendiquer à bon droit ces dates de priorité a été examinée elle aussi dans le recours en coinstance T 269/87, sur lequel la chambre 3.3.2a statué ce jour, le 24 janvier 1989. Selon la décision rendue, ces documents de priorité n'ont pas exposé certaines caractéristiques essentielles d'un objet identique à celui qui revêt une importance pour les revendications présentées dans le présent recours, et ils ne pouvaient donc pas donner naissance à un droit de priorité. Dans la présente espèce, la Chambre émet la même opinion et juge en conséquence que le document (2) ne peut être pris en considération.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée rendue par la division d'examen est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la division d'examen pour poursuite de l'examen de la demande sur la base des revendications soumises dans toutes les requêtes présentées au cours de la procédure orale.

**RECHTSAUSKÜNFTEN DES
EUROPÄISCHEN
PATENTAMTS*)
Nr. 17/90**

**Artikel 70(1), 97(2) und (4), 98
EPÜ**

**Maßgebliche Fassung des
erteilten Patents bei fehlerhaftem
Druck der europäischen
Patentschrift**

Fehler in der europäischen Patentschrift, die bei deren Herstellung entstanden sind, haben keinen Einfluß auf den Inhalt des erteilten Patents. Für diesen ist vielmehr die dem Patenterteilungsbeschuß zugrunde gelegte Fassung allein verbindlich.

1. Es kommt vor, daß aufgrund eines Fehlers bei der Herstellung die europäische Patentschrift Abweichungen ("Druckfehler") gegenüber der dem Erteilungsbeschuß zugrunde gelegten Fassung enthält. An das Europäische Patentamt ist deshalb die Frage gerichtet worden, ob sich eine fehlerhafte Patentschrift gegebenenfalls auf den Inhalt des europäischen Patents auswirken kann. Nach Auffassung des Europäischen Patentamts ist dies nicht der Fall.

2. Der Wortlaut eines europäischen Patents in der Verfahrenssprache stellt im Verfahren vor dem EPA sowie in jedem Vertragsstaat die verbindliche Fassung dar (Art. 70 (1) EPÜ). Die Fassung, in der das europäische Patent erteilt wird, wird im Erteilungsbeschuß abschließend festgelegt und dort ausdrücklich angegeben (Art. 97 (2), Regel 51(11) EPÜ). Dies geschieht durch Verweisung auf die dem Anmelder mitgeteilten und von ihm gebilligten Unterlagen.

3. Diese besondere Bedeutung des Erteilungsbeschlusses kommt im Übereinkommen dadurch zum Ausdruck, daß im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hinzuweisen ist. Gemäß Art. 97 (4) EPÜ wird erst vom Tag dieses Hinweises an die Entscheidung über die Patenterteilung wirksam. Von da an gewährt das europäische Patent gemäß Art. 64(1) EPÜ dieselben Rechte, die ein nationales Patent gewähren würde, und von diesem Tag an läuft gemäß Art. 99 (1) EPÜ die Einspruchsfrist. Alle diese Vorschriften weisen auf den Erteilungsbeschuß hin, der das europäische Patent zum Entstehen bringt.

**LEGAL ADVICE FROM THE
EUROPEAN PATENT
OFFICE*)
No. 17/90**

**Article: 70(1), 97(2) and (4), 98
EPC**

**Authentic text of a granted
patent when the specification
contains misprints**

Mistakes in the specification of a European patent arising in the course of its production have no effect on the content of the patent granted. For this, only the text on which the decision to grant the patent is based is authentic.

1. It can happen that, owing to error during production, the specification of a European patent contains misprints and so diverges from the text on which the decision to grant was based. The European Patent Office has therefore been asked whether a patent specification containing errors can possibly affect the content of a European patent. The European Patent Office's view is that it cannot.

2. The text of a European patent in the language of the proceedings shall be the authentic text in any proceedings before the European Patent Office and in any Contracting State (Art. 70(1) EPC). The text in which the European patent is granted is finally determined in the decision to grant and expressly set out there (Art. 97(2) and Rule 51(11) EPC). This is done by referring to the documents which have been communicated to the applicant and approved by him.

3. In the Convention this special significance of the decision to grant finds expression in the fact that the grant has to be mentioned in the European Patent Bulletin. According to Article 97(4) EPC the decision to grant a patent does not take effect until the date on which this mention is made. From then on, in accordance with Article 64 EPC the European patent confers the same rights as would be conferred by a national patent, and the period for opposition runs from that day in accordance with Article 99(1) EPC. All these provisions refer to the decision to grant which brings the European patent into being.

**RENSEIGNEMENTS
JURIDIQUES COMMUNIQUES
PAR L'OFFICE EUROPEEN
DES BREVETS*)
N° 17/90**

**Article: 70(1), 97(2), et (4), 98
CBE**

**Texte du brevet délivré, faisant
foi en cas d'impression
défectueuse du fascicule du
brevet européen**

Les erreurs commises à l'occasion de la réalisation du fascicule du brevet européen sont sans incidences sur le contenu du brevet délivré. Seul fait foi le texte sur la base duquel la décision de délivrance du brevet a été rendue.

1. Il peut arriver qu'en raison d'erreurs commises à l'occasion de la réalisation du fascicule du brevet européen (dites "erreurs d'impression"), le texte du fascicule s'écarte de celui sur la base duquel la décision de délivrance du brevet a été rendue. Aussi a-t-il été demandé à l'Office européen des brevets si la présence d'erreurs de cette nature dans un fascicule de brevet européen pouvait avoir des incidences sur le contenu du brevet. L'Office européen des brevets répond ici par la négative.

2. Le texte du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l'OEB et dans tous les Etats contractants (art. 70(1) CBE). Le texte dans lequel le brevet européen est délivré est arrêté définitivement et indiqué expressément dans la décision de délivrance (art. 97(2), règle 51(11) CBE), qui renvoie pour cela aux documents communiqués au demandeur et sur le contenu desquels celui-ci est d'accord.

3. La Convention insiste sur cette importance particulière que revêt la décision de délivrance du brevet, en prévoyant que la publication de la mention de cette délivrance doit avoir lieu dans le Bulletin européen des brevets. En vertu de l'article 97(4) CBE, la décision de délivrance du brevet ne prend effet qu'à la date de cette publication. L'article 64(1) CBE prévoit qu'à compter de cette date, le brevet européen confère dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré les mêmes droits que conférerait un brevet national délivré dans cet Etat: c'est également à compter de cette date que le délai d'opposition commence à courir, conformément à l'article 99(1) CBE. Toutes ces dispositions font allusion à la décision de délivrance, qui donne naissance au brevet européen.

*) Unter dieser Rubrik werden Stellungnahmen zu Anfragen von allgemeinem Interesse veröffentlicht. Der Informationsaufgabe dieser Rubrik entspricht es, daß formale Fragen des Verfahrens im Vordergrund stehen. Die Rechtsauskünfte binden die zuständigen Organe des Europäischen Patentamts, insbesondere die Beschwerdekammern und die Große Beschwerdekammer, nicht.

*) In this column replies are published to enquiries of general interest. In line with the informative purpose suggested by the title the intention is to give prominence to formal matters of procedure. The legal information supplied therein is in no way binding on the competent departments of the European Patent Office, especially the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal.

*) Cette rubrique est consacrée aux réponses à des questions d'intérêt général. Etant donné la fonction d'information de cette rubrique, les questions de procédure y occuperont le premier plan. Les renseignements de nature juridique n'engagent pas les organes de l'Office européen des brevets, notamment les chambres de recours et la Grande Chambre de recours.

4. Demgegenüber schreibt Art. 98 EPÜ lediglich vor, daß das EPA die europäische Patentschrift zu veröffentlichen hat, knüpft aber keine Rechtswirkungen daran. Der Text der Patentschrift hat somit keinen bindenden Charakter: seine Funktion beschränkt sich darauf, der Öffentlichkeit den Zugang zum Inhalt des erteilten Patents, insbesondere Art und Umfang des Schutzrechts, zu erleichtern.

5. Nach dem EPÜ ist daher für den Inhalt eines europäischen Patents allein die im Erteilungsbeschluß angegebene Fassung maßgeblich. Weicht die Patentschrift davon ab, so können solche Fehler jederzeit vom Amt richtiggestellt werden. Falls erforderlich, nimmt das Amt eine entsprechende Veröffentlichung vor, sobald der Fehler in der Patentschrift festgestellt wird. Dies geschieht durch einen Hinweis im Europäischen Patentblatt und Herausgabe eines Korrigendums. Hierdurch wird lediglich die europäische Patentschrift mit dem Inhalt der zugrundeliegenden Entscheidung in Übereinstimmung gebracht.

4. In contrast, Article 98 EPC prescribes only that the EPO has to publish a specification of the European patent, without attaching any legal effects thereto. The text of the patent specification thus has no binding character; its function is confined to facilitating public access to the content of the granted patent, particularly the nature and scope of the industrial property right.

5. Therefore, according to the EPC, only the text on which the decision to grant is based gives the authentic content of a European patent. If the specification diverges from that text it may be corrected by the Office at any time. If necessary, the Office may arrange for correction to be made public as soon as any mistake in a specification is discovered. This is done by means of a note in the European Patent Bulletin and publication of a corrigendum, the sole purpose being to bring the specification into line with the content of the decision to grant.

4. En revanche, l'article 98 CBE se borne à prévoir que l'OEB doit publier le fascicule du brevet européen, sans y attacher d'effet juridique. Le texte du fascicule de brevet ne fait donc pas foi: il a simplement pour fonction de faciliter l'accès du public au contenu du brevet délivré, en le renseignant notamment sur la nature et sur l'étendue de la protection.

5. Il ressort donc de la CBE que seul le texte indiqué dans la décision de délivrance fait foi en ce qui concerne le contenu du brevet européen. L'Office peut à tout moment rectifier les erreurs que le fascicule du brevet pourrait présenter par rapport à ce texte. Il attire au besoin l'attention du public dès qu'une erreur a été constatée dans le fascicule de brevet, en faisant paraître un avis dans le Bulletin européen des brevets et en publiant un corrigendum. Il ne fait en cela que rendre le fascicule du brevet européen conforme au contenu de la décision de délivrance.

VERTRETUNG

Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung

1. Bisher bekanntgemachte Mitteilungen der Prüfungskommission

Siehe ABI. EPA 1988: 433; 1989: 91, 137, 228, 351, 465; 1990: 165.

2. Europäische Eignungsprüfung 1991

2.1 Zeit und Prüfungsorte

Die europäische Eignungsprüfung wird vom 17.-19. April 1991 im Europäischen Patentamt in **München**, in dessen Zweigstelle in **Den Haag (Rijswijk)** und in dessen Dienststelle in **Berlin** stattfinden.

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

2.2 Anmeldefrist

Anmeldungen zur Prüfung, die die Erfordernisse des Art. 16 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung zu erfüllen haben (ABI. EPA 1983, 287), können ab sofort beim Sekretariat der Prüfungskommission (Europäisches Patentamt München) eingereicht werden; sie müssen spätestens am 21. Dezember 1990 beim Europäischen Patentamt eingehen. Der Eingangsstempel des Europäischen Patentamts ist ausschlaggebend. Später eingegangene Anmeldungen zur Prüfung werden zurückgewiesen.

Es wird empfohlen, für die Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung das auf S. 266 abgedruckte Formblatt zu verwenden, das aus dem Amtsblatt kopiert werden kann.

REPRESENTATION

Examination Board for the European Qualifying Examination

1. Examination Board notices published to date

See OJ EPO 1988: 433; 1989: 91, 137, 228, 351, 465; 1990: 165.

2. European Qualifying Examination 1991

2.1 Date and centres

The European Qualifying Examination will be held from 17 to 19 April 1991 at the European Patent Office **Munich**, at its branch in **The Hague (Rijswijk)** and at its sub-office in **Berlin**.

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

2.2 Period for submission of applications

Applications for enrolment, which must meet the requirements of Article 16 of the Regulation on the European Qualifying Examination (OJ EPO 1983, 287), may be submitted as of now to the Secretariat of the Examination Board (European Patent Office, Munich); they must be received at the European Patent Office not later than 21 December 1990. The European Patent Office stamp showing the date of receipt will constitute proof. Applications for enrolment received after that date will be refused.

It is recommended that the form reproduced on p. 269 be used to apply for enrolment for the European Qualifying Examination. It may be copied from the Official Journal.

REPRESENTATION

Jury d'examen pour l'examen européen de qualification

1. Communications du jury publiées jusqu'à présent

Voir JO OEB 1988: 433; 1989: 91, 137, 228, 351, 465; 1990: 165.

2. Examen européen de qualification 1991

2.1 Date et lieux

L'examen européen de qualification aura eu du 17 au 19 avril 1991 à l'Office européen des brevets à **Munich**, à son département de **La Haye (Rijswijk)**, ainsi qu'à son agence de **Berlin**.

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

2.2 Délai d'inscription

Les demandes d'inscription à l'examen, qui doivent satisfaire aux dispositions de l'article 16 du règlement relatif à l'examen européen de qualification (JO OEB 1983, 287), peuvent être adressées dès maintenant au secrétariat du jury d'examen (Office européen des brevets à Munich); elles doivent parvenir à l'Office européen des brevets au plus tard le 21 décembre 1990. Le cachet à date apposé par l'Office européen des brevets fait foi. Les inscriptions reçues après cette date ne seront pas acceptées.

Pour l'inscription, il est recommandé d'utiliser le formulaire reproduit à la page 272, qu'il est possible de photocopier à cette fin.

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

2.3 Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr beträgt 600 DEM.

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

Die Anmeldung zur Prüfung gilt erst in dem Zeitpunkt als eingegangen, zu dem die Gebühr nach Art. 8 der Gebührenordnung als eingegangen gilt. Liegt dieser Zeitpunkt nach dem 21. Dezember 1990, so wird die Anmeldung zurückgewiesen. Art. 121 und 122 EPÜ finden keine Anwendung.

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

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

2.4 Zulassung zur Prüfung

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

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

Vom Bewerber wird keine Beteiligung an Tätigkeiten gefordert, die im Zusammenhang mit "europäischen" Patentanmeldungen oder Patenten angefallen sind. Eine Beteiligung an Tätigkeiten im Zusammenhang mit "nationalen" Patentanmeldungen oder Patenten ist ausreichend.

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

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

Der Ausbilder muß spätestens zum Zeitpunkt der Anmeldung des Bewerber

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

2.3 Examination fee

The fee for sitting the examination is DEM 600.

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

The application for enrolment will not be deemed to have been received until the date on which the payment of the fee is considered to have been made pursuant to Article 8 of the Rules relating to Fees. If that date is later than 21 December 1990, the application will be refused. Articles 121 and 122 EPC are not applicable.

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

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

2.4 Enrolment

2.4.1 Professional activity (Articles 7(1) (b), 16 (2) (b) of the Regulation on the European Qualifying Examination = REE)

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

Candidates will not be required to have taken part in activities pertaining to "European" patent applications or patents. It will suffice to have taken part in activities pertaining to "national" patent applications or patents.

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

(b) Article 7 (1) (b) (i) REE - Professional Representative

The person responsible for supervision must be entered on the list of

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

2.3 Droit d'examen

Le droit d'examen s'élève à 600 DEM.

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

La demande d'inscription ne sera réputée reçue qu'à la date à laquelle le paiement du droit d'examen sera réputé effectué conformément à l'article 8 du règlement relatif aux taxes. Si cette date est postérieure au 21 décembre 1990, la demande sera rejetée. Les articles 121 et 122 CBE ne sont pas applicables.

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

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

2.4 Conditions d'inscription

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

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

Il n'est pas requis que les candidats aient participé à des activités ayant trait à des demandes de brevet ou à des brevets "européens". Il suffit d'une participation à des activités ayant trait à des demandes de brevet ou à des brevets "nationaux".

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

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

La personne responsable de la formation doit être inscrite sur la liste des

bers zur Prüfung (Art. 16 VEP) in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen sein.

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

Es wird empfohlen, das auf S. 268 abgedruckte Formblatt zu verwenden, das aus dem Amtsblatt kopiert werden kann.

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

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

Die Prüfungskommission hat feststellen müssen, daß Bewerber, die gemäß der Bescheinigung ihres Ausbilders oder Arbeitgebers nur an einer geringen Zahl einschlägiger Tätigkeiten beteiligt waren, die europäische Eignungsprüfung häufiger als andere Bewerber nicht bestanden haben. Was die Erstanmeldungen angeht, so wird ein Bewerber, der während seiner mindestens 4jährigen Ausbildung 20 oder mehr ausgearbeitet hat, diesbezüglich keine Rückfragen zu befürchten haben. Ist die Zahl der Erstanmeldungen geringer als 20, so fordert das Sekretariat der Prüfungskommission den Bewerber in der Regel auf nachzuweisen, was er während seiner Ausbildung im einzelnen getan hat. Die Zahl der vom Bewerber ausgearbeiteten Antworten auf Prüferbescheide wird in der Regel höher, die Zahl der Einspruchs- und Beschwerdeschriften niedriger als 20 liegen. Die Bewerber, die in ihrer (ihren) Bescheinigung(en) eine ausgesprochen geringe Zahl einschlägiger Tätigkeiten aufweisen, müssen künftig damit rechnen, daß ihre Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung abgelehnt wird (Art. 18 (1) VEP).

2.4.2 Verringerung der Beschäftigungszeit (Art. 8 (2) VEP)

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

professional representatives by the date of the application for the examination by the candidate in accordance with Article 16 REE.

(c) Article 16 (2) (b) REE - Training or Employment Certificate

It is recommended that the form reproduced on p. 271 be used. It may be copied from the Official Journal.

(d) Article 16(2) (b) REE - Nature and scope of duties performed by the candidate

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

The Examination Board has noted that candidates who according to their training or employment certificate(s) have taken part in few relevant activities tend to fail the European Qualifying Examination more often than others. A candidate who during his minimum four-year training period has prepared 20 or more first applications will not be required to provide further particulars about this. Where the number is less than 20, the Board Secretariat will generally ask the candidate to provide detailed evidence of what he did during this training. As a general rule candidates will have prepared more than 20 replies to examiners' communications and less than 20 notices of opposition and appeal. Those whose certificate(s) show(s) a particularly low total of relevant activities must in future reckon with the likelihood that their application for enrolment will be rejected (Article 18(1) of the Regulation on the European Qualifying Examination).

2.4.2 Remission of periods of professional activity (Article 8 (2) REE)

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

mandataires agréés au plus tard lorsque le candidat procède à son inscription à l'examen (article 16 REE).

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

Il est recommandé d'utiliser le formulaire reproduit à la page 274, qu'il est possible de photocopier à cette fin.

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

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

Le jury d'examen a constaté que les candidats qui, à en juger par le certificat délivré par leur formateur ou employeur, n'ont pris part qu'à un nombre limité de ces activités sont ajournés plus souvent que les autres. S'agissant des premières demandes, un candidat qui en a établi 20 ou plus lors de sa période de formation d'au moins quatre années n'a pas à craindre qu'il lui soit demandé un complément d'informations à ce sujet. Si le nombre de premières demandes établies est inférieur à 20, le secrétariat du jury invite en règle générale le candidat à justifier de manière précise des tâches qu'il a effectuées au cours de sa formation. En règle générale, les candidats établissent plus de 20 réponses à des notifications émanant des divisions d'examen, et moins de 20 actes de recours et d'opposition. S'il ressort du (des) certificat(s) que le nombre de tâches effectuées dans ce domaine est particulièrement réduit, les candidats doivent s'attendre à l'avenir à ce que leur demande d'inscription à l'examen européen de qualification soit rejetée (article 18 (1) REE).

2.4.2 Réduction de la durée de la période d'activité professionnelle (article 8, paragraphe 2 REE)

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

3. Anweisungen an die Bewerber für die Anfertigung ihrer Arbeiten

Die Prüfungskommission hat beschlossen, die genannten Anweisungen (ABI. EPA 1984, 133) mit Wirkung von der europäischen Eignungsprüfung 1991 an bezüglich der Prüfungsaufgabe C in Rdn. 8 letzter Satz wie folgt zu ändern: "Von den Gründen nach Artikel 100 Buchstabe b wird kein Gebrauch gemacht." Folglich müssen die Bewerber damit rechnen, daß **von der Prüfung 1991 an in der Prüfungsaufgabe C von dem Einspruchsgrund des Art. 100 Buchstabe c EPU Gebrauch gemacht wird.**

3 Instructions to candidates for preparing their answers

As from the 1991 Qualifying Examination, the Examination Board has decided to amend as follows the instructions applicable to Paper C (OJ EPO 1984, 133, point 8, final sentence): "The grounds of Article 100(b) will not be used." Candidates must therefore expect that, **from 1991 onwards, the ground for opposition stated in Article 100(c) will be used in Paper C.**

3. Instructions aux candidats pour la rédaction de leurs réponses

Le jury d'examen a décidé de modifier les instructions susmentionnées (JO OEB 1984, 133), avec effet à compter de l'examen européen de qualification 1991, en remaniant le texte de la dernière phrase du point 8 relatif à l'épreuve C comme suit: "L'opposition ne pourra se fonder sur les motifs mentionnés à l'article 100, lettre b)". Par conséquent, les candidats doivent s'attendre à ce que pour **l'épreuve C, l'opposition puisse se fonder, à partir de l'examen de 1991, sur les motifs mentionnés à l'article 100, lettre c).**

Name	Vornamen
Anschrift	
Telefon	Staatsangehörigkeit

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

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

Der Antrag muß spätestens am **21. Dezember 1990** beim Europäischen Patentamt eingehen. Ohne rechtzeitige wirksame Zahlung der Prüfungsgebühr gilt der Antrag als nicht eingegangen.

Betreff: Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung 1991

Zahl der Anlagen:

Hiermit melde ich mich zur europäischen Eignungsprüfung vom 17.-19. April 1991 an.

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

1. Natur- oder ingenieurwissenschaftliche Ausbildung

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

1. Alternative

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

2. Alternative

ich besitze gleichwertige natur- oder ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse

2. Beschäftigungszeiten

2.1 Insgesamt mindestens 4 Jahre bis zum 16. April 1991

Artikel 7 (1) (b), 7 (2), 7 (3); ABl. EPA 1980, 220 Rdn 5.4.1 und 1990, 263 Rdn 2.4.1

Art. 7 (1) b) i)

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

Art. 7 (1) b) ii)

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

Art. 7 (1) b) iii)

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

2.2 Antrag auf Verkürzung um max. 1 Jahr

Artikel 8 (2) und ABl. EPA 1990, 264 Rdn 2.4.2

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

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

- Nachweise für Nr. 1 in amtlich beglaubigter Kopie: Anlage(n) Nr.
- Nachweise für Nr. 2.1 gemäß Bescheinigung auf S. 268 im Original oder in amtlich beglaubigter Kopie: Anlage(n) Nr.
- Nachweise für Nr. 2.2 in amtlich beglaubigter Kopie: Anlage(n) Nr.

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

4. Prüfungsgebühr

Artikel 15 (1): ABI. EPA 1982, 311. Beilage zum ABI. EPA 3:1990, 7 Rdn 13 und 1990, 263 Rdn 2.3

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

Die Prüfungsgebühr in Höhe von 600 DEM ist in

- DEM
--Währung (Gegenwert vorbehaltlich einer Neufestsetzung nach Artikel 6 (4) Gebührenordnung:
GBP 226, FRF 2 060, CHF 580, NLG 690, SEK 2 330, BEF/LUF 12 600, ITL 462 000, ATS 4 340, ESP 42 900, GRD 60 000,
DKK 2 350)

amin folgender Weise entrichtet worden:

.....

.....

5. Fachrichtung

Artikel 10 (4)

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

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

Diese Erklärung ist für mich unverbindlich.

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

Artikel 11 (3)

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

7. Prüfungsorte

Artikel 19 und ABI. EPA 1990, 262 Rdn 2.1

Ich beantrage, die Eignungsprüfung abzulegen

- im Europäischen Patentamt in München
- in der Zweigstelle des Europäischen Patentamts in Den Haag (Rijswijk)
- in der Dienststelle des Europäischen Patentamts in Berlin
- am Ort des Sitzes der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats, und zwar in

Falls sich die Voraussetzungen für die Durchführung der Eignungsprüfung an dem von mir gewünschten Ort des Sitzes der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats nicht erfüllen, erwarte ich Ihre Mitteilung spätestens im Februar 1991. In diesem Fall

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

Ich erwarte Ihre schriftliche Bestätigung des Eingangs meiner Anmeldung zur Prüfung und später Ihre Unterrichtung gemäß Artikel 18 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung.

Ort und Datum

.....

Unterschrift des Bewerbers

.....

Bescheinigung des Ausbilders oder Arbeitgebers

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

(ABl. EPA 1983, 282)

1. Bewerber

- 1.1 Name
- 1.2 Geburtstag und -ort

2. Ausbildung

- 2.1 Zugelassener Vertreter oder Arbeitgeber (Name, Anschrift, Telefon)
-
-
- Wenn Arbeitgeber eine Firma: In welcher(n) Abteilung(en) wurde der Bewerber ausgebildet?
- 2.2 Ausbildungszeiten (Tag, Monat, Jahr)
-
- 2.3 Wird der Bewerber bis zum 16. April 1991 weiter bei Ihnen in Patentsachen ausgebildet?
- 2.4 Befand sich der Bewerber während aller in Rdn 2.2 und 2.3 angegebenen Zeiten ganztägig in Ausbildung? Wenn nicht, mit welcher Arbeitszeit und warum nicht ganztägig?
-

3. Art und Umfang der während der Ausbildung vom Bewerber ausgeübten Tätigkeiten

Bitte beachten Sie die Mitteilung der Prüfungskommission auf Seite 264 Rdn 2.4.1 d)

- 3.1 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Patentanmeldungen
- nicht weniger als**
(in Zahlen, nicht in Prozentsätzen)
- a) als Erstanmeldung
- b) als Nachanmeldung mit substantieller Überarbeitung der zugrundeliegenden Erstanmeldung
- c) als Nachanmeldung ohne substantielle Überarbeitung der zugrundeliegenden Erstanmeldung
- 3.2 Ausarbeitung von Antworten auf europäische und nationale Prüferbescheide
- 3.3 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Einspruchsschriften oder Anträgen auf Erklärung der Nichtigkeit
- 3.4 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Beschwerdeschriften
- 3.5 Falls die Zahlenangaben gemäß Rdn 3.1—3.4 den Umfang der Tätigkeiten nicht hinreichend beschreiben (siehe Seite 264 Rdn 2.4.1 d), sind darüber hinaus ausführliche konkrete Angaben zu machen (ggf. in Anlage näher ausführen)
-
- 3.6 Hat der Bewerber während seiner Ausbildung Vorlesungen, Seminare, Kurse etc. über den gewerblichen Rechtsschutz besucht? Wenn ja, wann und welche?
-

Ich bescheinige die Richtigkeit der gemachten Angaben

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift*

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

Für jedes Ausbildungsverhältnis bitte eine gesonderte Bescheinigung verwenden.

* Bitte den Namen des Unterzeichneten mit Schreibmaschine wiederholen.

** Ist der Arbeitgeber eine juristische Person, so darf nur unterzeichnen:

— ein angestellter zugelassener Vertreter oder

— eine oder mehrere Personen, die nach Gesetz und/oder Satzung der juristischen Person zur Unterschrift berechtigt sind. Die Stellung dieser Person(en) innerhalb der juristischen Person ist anzugeben (z.B. Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter).

Name	Forenames
Address	
Telephone	Nationality

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

European Patent Office
Erhardtstrasse 27
D—8000 Munich 2

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

The application must be received at the European Patent Office not later than **21 December 1990**. If the examination fee is not validly paid in due time, the application will be deemed not to have been received.

Re: Application for enrolment for the European Qualifying Examination 1991

Number of enclosures:

I hereby apply to be enrolled for the European Qualifying Examination from 17 to 19 April 1991.

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

1. Scientific or technical education

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

1st alternative

I possess a university-level scientific or technical qualification or

2nd alternative

I possess an equivalent level of scientific or technical knowledge.

2. Periods of professional activity

2.1 A total of at least 4 years up to 16 April 1991

Articles 7 (1) (b), 7 (2), 7 (3); of EPO 1980, 220, point 5.4.1 and 1990, 263, point 2.4.1

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 (2) and OJ EPO 1990, 264, point 2.4.2.

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

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

Article 16 (2)

- Officially certified true copy of supporting evidence for 1: Enclosure(s) No(s)
- Original supporting evidence or officially certified true copy thereof for 2.1 (cf. certificate on p. 271): Enclosure(s) No(s)
- Officially certified true copy of supporting evidence for 2.2: Enclosure(s) No(s)

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

4. Fees

Article 15 (1); OJ EPO 1982, 311, Supplement to OJ EPO 3/1990, 7, point 13 and 1990, 263, point 2.3

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

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

- in DEM
 - in (equivalent subject to any revision under Article 6 (4) of the Rules relating to Fees: GBP 226, FRF 2 060, CHF 580, NLG 690, SEK 2 330, BEF/LUF 12 600, ITL 462 000, ATS 4 340, ESP 42 900, GRD 60 000, DKK 2 350)
-by the following method:

5. Specialisation

Article 10 (4)

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

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

I shall not be bound by the foregoing declaration.

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

Article 11 (3)

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

7. Examination centres

Article 19 and OJ EPO 1990, 262, point 2.1

I apply to take the examination at

- the European Patent Office in Munich
- the branch of the European Patent Office at The Hague (Rijswijk)
- the European Patent Office's sub-office in Berlin
- the centre where the national central industrial property authority of a Contracting State is located, namely in:

If the conditions for holding the Qualifying Examination at the centre chosen by me, and where the national central industrial property authority of a Contracting State is located, are not fulfilled, I expect to be informed in February 1991 at the latest. In that eventuality

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

I await your confirmation of receipt of my enrolment and later your communication pursuant to Article 18 of the Regulation on the European Qualifying Examination.

Place and date

Candidate's signature

.....

.....

Training or Employment Certificate

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

1. Candidate

- 1.1 Name
- 1.2 Date and place of birth

2. Training

- 2.1 Professional representative or employer (name, address, telephone number)
.....
.....
If a firm: in which department(s) was the candidate employed?
- 2.2 Periods of training (day, month, year)
- 2.3 Will the candidate continue to be trained by you in patent matters up until 16 April 1991?
- 2.4 Was the candidate trained full-time throughout all the periods indicated under 2.2 and 2.3? If not, what were his/her working hours and why was he/she not trained full-time?

3. Nature and scope of duties performed by the candidate

Please read the Examination Board's notice on page 264, point 2.4.1 d)

- 3.1 Preparation of European and national patent applications

not less than
(number, not proportion)

 - (a) first applications
 - (b) subsequent applications with substantial revision
of the relevant first applications
 - (c) subsequent applications without substantial revision
of the relevant first applications
- 3.2 Preparation of replies to communications from European and national examiners
- 3.3 Preparation of European and national notices of opposition or applications for revocation
- 3.4 Preparation of European and national notices of appeal
- 3.5 Where the figures given under 3.1—3.4 do not adequately reflect the scope of the duties performed (see page 264, point 2.4.1 d), further details should be supplied (if necessary on a separate sheet)
- 3.6 Did the candidate attend lectures, seminars, courses, etc., on industrial property during his period of training? If so, which ones and when?
.....
.....

I certify that the information given above is correct.

.....
Place and date

.....
Signature*

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

Please use a separate certificate for each job.

* Please also type the name of the signer.

** If the employer is a legal person, those entitled to sign are:

— an employed professional representative

— one or more persons entitled to sign by law and/or in accordance with the statutes of the legal person. The signer's position must be indicated (e.g. president, director, company secretary).

Nom	Prénoms
Adresse	
Téléphone	Nationalité

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

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

La demande doit parvenir à l'Office européen des brevets le **21 décembre 1990** au plus tard. Si le paiement du droit d'examen n'est pas valablement effectué dans les délais, la demande est réputée n'avoir pas été reçue.

Objet: Inscription à l'examen européen de qualification 1991

Nombre d'annexes:

Je pose, par la présente, ma candidature à l'examen européen de qualification qui se déroulera du 17 au 19 avril 1991.

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

1. Formation scientifique ou technique

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

1^{er} cas

Je possède un diplôme scientifique ou technique de niveau universitaire **ou**

2^e cas

Je possède les connaissances scientifiques ou techniques de niveau équivalent.

2. Périodes d'activité professionnelle

2.1 Durée minimale de 4 années s'achevant au 16 avril 1991 au plus tard

Articles 7 (1) b), 7 (2), 7 (3); JO OEB 1980, 220 point 5.4.1 et 1990, 263, point 2.4.1

Art. 7 (1) b) (i)

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

Art. 7 (1) b) (ii)

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

Art. 7 (1) b) (iii)

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

2.2 Demande de réduction d'une année au maximum

Article 8 (2) et JO OEB 1990, 264, point 2.4.2

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

3. Pièces justificatives se rapportant aux points 1 et 2 (si la pièce a déjà été fournie, il suffit d'en faire mention)
Article 16 (2)

- Justificatif se rapportant au point 1: copie certifiée conforme (voir annexe(s))
- Justificatif se rapportant au point 2.1 conformément au certificat figurant à la page 274 : original ou copie certifiée conforme (voir annexe(s))
- Justificatif se rapportant au point 2.2: copie certifiée conforme (voir annexe(s))

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

4. Droit d'examen

Article 15 (1): JO OEB 1982, 311, supplément au JO OEB 3/1990, 7 point 13 et 1990, 263, point 2.3

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

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

- en DEM
- en (contre-valeur sous réserve d'une révision conformément à l'article 6 (4) du règlement relatif aux taxes: GBP 226, FRF 2 060, CHF 580, NLG 690, SEK 2 330, BEF/LUF 12 600, ITL 462 000, ATS 4 340, ESP 42 900, GRD 60 000, DKK 2 350)

le de la façon suivante:

.....

.....

5. Spécialité

Article 10 (4)

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

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

Je ne suis pas lié par la déclaration qui précède.

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

Article 11 (3)

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

7. Centres d'examen

Article 19 et JO OEB 1990, 262, point 2.1

Je demande à passer l'examen européen de qualification

- à l'Office européen des brevets à Munich
- au département de La Haye (Rijswijk) de l'Office européen des brevets
- à l'agence de Berlin de l'Office européen des brevets
- au lieu du siège du service central national de la propriété intellectuelle d'un Etat contractant, à savoir

Dans le cas où les conditions requises pour l'organisation de l'examen européen de qualification au lieu désiré du siège du service central national de la propriété intellectuelle d'un Etat contractant ne seraient pas réunies, vous ne manquerez pas de m'en informer en février 1991 au plus tard. Dans ce cas,

- je demande à passer l'examen à Munich
- je demande à passer l'examen à La Haye (Rijswijk)
- je demande à passer l'examen à Berlin
- je retire ma candidature à l'examen et demande au Président de l'Office européen des brevets que

le droit d'examen me soit remboursé par chèque envoyé à mon adresse indiquée au verso.

le droit d'examen soit pris en compte lors de ma prochaine inscription à l'examen.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer par écrit la réception de ma candidature et de me convoquer à l'examen européen de qualification conformément à l'article 18 du règlement.

Lieu et date

.....

Signature du candidat

.....

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

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

(JO OEB 1983, 282)

1. Candidat

1.1 Nom

1.2 Date et lieu de naissance

2. Formation

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

.....
.....

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

.....

2.2 Périodes de formation (jour, mois, année)

.....

2.3 Le candidat continuera-t-il jusqu'au 16 avril 1991 à exercer chez vous des activités dans le domaine des brevets?

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

.....

3. Nature et étendue des tâches effectuées par le candidat pendant sa formation

Cf. communication du jury d'examen, p. 264, point 2.4.1 d)

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

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

a) premières demandes

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

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

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

3.3 Etablissement d'actes d'opposition à des brevets européens et nationaux ou des demandes en nullité

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

3.5 Dans le cas où les indications chiffrées fournies en regard des points 3.1 à 3.4 ne suffisent pas à décrire l'étendue des tâches (voir page 264, point 2.4.1 d), les compléter par d'autres précisions détaillées en conséquence (faisant le cas échéant l'objet d'une annexe au certificat)

.....

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

.....

.....

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

.....

Lieu et date

Signature*

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

Prière de fournir un certificat distinct pour chaque formation

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

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

— un employé, mandataire agréé

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

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

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

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

Belgien / Belgium / Belgique

Löschungen / Deletions / Radiations

McLean, Peter (GB) - cf. GB

Schweiz / Switzerland / Suisse

Änderungen / Amendments / Modifications

Burkhart, Hans (CH)
Alusuisse-Lonza Services AG
Patentabteilung
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall

Löschungen / Deletions / Radiations

Schneider, Jürg (CH) - R. 102(1)
Schmiedengasse 8
CH-2502 Biel

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

Änderungen / Amendments / Modifications

Becker, Thomas (DE)
c/o Patentanwälte Becker & Müller
Eisenhüttenstraße 2
D-4030 Ratingen 1

Isenbruck, Günter (DE)
Huxelrebenweg 42
D-6500 Mainz-Hechtsheim

Kador, Ulrich (AT)
Kador & Partner
Corneliusstraße 15
D-8000 München 5

Müller, Heinz-Gerd (DE)
Neuenhaus 23
D-5632 Wermelskirchen 1

Müller, Karl-Ernst (DE)
c/o Patentanwälte Becker & Müller
Eisenhüttenstraße 2
D-4030 Ratingen 1

Raible, Hans (DE)
Patentanwalt Dipl.-Ing. Hans Raible
Schoderstraße 10
D-7000 Stuttgart 1

Weiss, Wolfgang (DE)
Rheinauer Ring 9
D-6800 Mannheim 81

Löschungen / Deletions / Radiations

Kübler, Rolf (DE) - R. 102(2)a
Stuttgarter Straße 119
D-7120 Bietigheim-Bissingen

Neuland, Johannes (DE) - R. 102(1)
Schönaicher Straße 220
D-7030 Böblingen

Schaarschmidt, Karl-Heinz (DE) - R. 102(1)
Zum Eschental 17
D-5063 Overath

Wallis, Martin (DE) - R. 102(1)
Breslauer Straße 21
D-4708 Kamen

Weissenfeld-Richters, Helga (DE) - R. 102(1)
Höhnerweg 2
D-6490 Weinheim/Bergstraße

Dänemark / Denmark / Danemark

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Løhmann Petersen, Kurt (DK)
c/o Internationalt Patent-Bureau
Høje Taastrup Boulevard 23
DK-2630 Taastrup

*) 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. Tel. 089/2017080 Tx. 5/216834, FAX 089/2021548).

Spanien / Spain / Espagne**Löschungen / Deletions / Radiations**

Sagües Ibero, Rafael (ES) - R. 102(1)
Garcia Castanon, 1-5.
E-31007 Pamplona

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

Lecca, Jean (FR)
Conseil en Brevets d'Invention
4, Square La Bruyère
F-75009 Paris

Martin, Henri (FR)
Rhône-Poulenc Valorisation
C P 310
55, avenue René Cassin
F-69337 Lyon Cédex 09

Ropital-Bonvarlet, Claude (FR)
Cabinet Beau de Loménie
51, avenue Jean-Jaurès
F-69007 Lyon

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

McLean, Peter (GB)
3 Pinchester Cottages
Little Compton
GB-Nr. Moreton-in-Marsh GL56 OSE

Änderungen / Amendments / Modifications

Andrews, Arthur Stanley (GB)
Philips Electronic
and Associated Industries Limited
Patents and Trade Marks Department
Philips House
188 Tottenham Court Road
GB-London W1P 9LE

Armitage, Ian Michael (GB)
Mewburn Ellis
St. Lawrence House
Broad Street
GB-Bristol BS1 2HU

Barker, Rosemary Anne (GB)
Mewburn Ellis
64A Bridge Street
GB-Manchester M3 3BA

Boxall, Robin John (GB)
Philips Electronic
and Associated Industries Limited
Patents and Trade Marks Department
Philips House
188 Tottenham Court Road
GB-London W1P 9LE

Broome, Geoffrey Edward (GB)
10 Hatchgate Close
GB-Cuckfield, Sussex RH17 6DT

Burrage, David John (GB)
Rover Group Limited
Patents & Trade Marks Department
Cowley Body Plant
GB-Oxford OS4 5NL

Calderbank, Thomas Roger (GB)
Mewburn Ellis
St. Lawrence House
Broad Street
GB-Bristol BS1 2HU

Claisse, John Anthony (GB)
Courtaulds Films & Packaging (Holdings) Ltd
Bath Road
Bridgwater
GB-Somerset TA6 4PA

Clark, Jane Anne (GB)
Philips Electronic
and Associated Industries Limited
Patents and Trade Marks Department
Philips House
188 Tottenham Court Road
GB-London W1P 9LE

Cole, Bernard Victor (GB)
Philips Electronic
and Associated Industries Limited
Patents and Trade Marks Department
Philips House
188 Tottenham Court Road
GB-London W1P 9LE

Coleiro, Raymond (GB)
Mewburn Ellis
64A Bridge Street
GB-Manchester M3 3BA

Dodd, David Michael (GB)
Mewburn Ellis
64A Bridge Street
GB-Manchester M3 3BA

Dowler, Edward Charles (GB)
British Aerospace plc
Corporate IPR Department, Headquarters
PO Box 87
Building Q191
Royal Aerospace Establishment
GB-Farnborough, Hants GU14 6YU

Eastmond, John (GB)
British Aerospace plc
Corporate IPR Department, Headquarters
PO Box 87
Building Q191
Royal Aerospace Establishment
GB-Farnborough, Hants GU14 6YU

Kennedy, Victor Kenneth (GB)
103 Stone Lane
GB-Worthing, West Sussex BN13 2BD

Moody, Collin James (GB)
Philips Electronic
and Associated Industries Limited
Patents and Trade Marks Department
Philips House
188 Tottenham Court Road
GB-London W1P 9LE

Muir, Peter Richard (GB)
Rover Group Limited
Patents & Trade Marks Department
Cowley Body Plant
GB-Oxford OX4 5NL

Osborne, David Ernest (GB)
Philips Electronic
and Associated Industries Limited
Patents and Trade Marks Department
Philips House
188 Tottenham Court Road
GB-London W1P 9LE

Parnham, Kevin (GB)
IMI plc
Patents Licensing Department
PO Box 216
GB-Birmingham B6 7BA

Rooney, Paul Blaise (GB)
British Aerospace plc
Corporate IPR Department, Headquarters
PO Box 87
Building 0191
Royal Aerospace Establishment
GB-Farnborough, Hants GU14 6YU

Saul, David Jonathan (GB)
British Aerospace plc
Corporate IPR Department, Headquarters
PO Box 87
Building Q191
Royal Aerospace Establishment
GB-Farnborough, Hants GU14 6YU

Smith, Janet Frances (GB)
Mathisen, Macara & Co.
The Coach House
6-8 Swakeleys Road
GB-Ickenham, Uxbridge UB10 8BZ

Snelgrove, Susan Elizabeth (CA)
22 Sunvale Avenue
GB-Haslemere, Surrey GU27 1PJ

Stevens, Brian Thomas (GB)
Philips Electronic
and Associated Industries Limited
Patents and Trade Marks Department
Philips House
188 Tottenham Court Road
GB-London W1P 9LE

Stuart, Ian Alexander (GB)
Mewburn Ellis
St. Lawrence House
Broad Street
GB-Bristol BS1 2HU

Walls, Alan James (GB)
c/o Simmons & Simmons
14 Dominion Street
GB-London EC2M 2RJ

Williamson, Paul Lewis (GB)
Philips Electronic
and Associated Industries Limited
Patents and Trade Marks Department
Philips House
188 Tottenham Court Road
GB-London W1P 9LE

Löschungen / Deletions / Radiations

Pitkin, Robert Wilfred (GB) - R. 102(1)
"Edmunds"
Deepdene Park Road
GB-Dorking, Surrey RH5 4AW

Wayte, Dennis Travers (GB) - R. 102(2)a)
Boult Wade & Tennant
27 Furnival Street
GB-London EC4A 1PQ

Griechenland / Greece / Grèce

Änderungen / Amendments / Modifications

Sakellarides, John A. (GR)
6. Heraklitou Street
GR-106 73 Athens

Italien / Italy / Italie

Änderungen / Amendments / Modifications

Cardillo, Vittorio (IT)
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Pegaso 1
1-20041 Agrate Brianza (MI)

Fiammenghi, Carlo (IT)
c/o Fiammenghi Fiammenghi
Via Quattro Fontane 31
1-00184 Roma

Ganassini, Maria Luisa (IT)
c/o Fiammenghi Fiammenghi
Via Quattro Fontane 31
1-00184 Roma

Martini, Lazzaro (IT)
Ufficio Brevetti Ing. Lazzaro Martini
Via dei Rustici 5
1-50122 Firenze

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

Mars, Pieter (NL)
Bodegraafsestraatweg 139
NL-2805 GN Gouda

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

Widén, Björn (SE)
Pharmacia AB
S-751 82 Uppsala

Löschungen Deletions / Radiations

Widegren, Ake Willhelm (SE) - R. 102(1)
AWAPATENT AB
Box 5117
S-200 71 Malmö