

## GROSSE BESCHWERDEKAMMER

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat der Großen Beschwerdekammer in Übereinstimmung mit Artikel 112 (1) b) EPÜ folgende Rechtsfrage vorgelegt:

*Die Große Beschwerdekammer wird ersucht, insbesondere die Entscheidungen W 03/88<sup>1)</sup> und W 44/88<sup>2)</sup> zu prüfen und zu entscheiden, ob das EPA als Internationale Recherchenbehörde nach Artikel 17 (3) a) PCT berechtigt ist, aufgrund einer a posteriori festgestellten mangelnden Einheitlichkeit einer Erfindung zusätzliche Recherchegebühren zu verlangen.*

Die Sache war unter dem Aktenzeichen G 2/89 bei der Großen Beschwerdekammer anhängig.

Die Große Beschwerdekammer hat diese Sache und die Sache G. 1/89<sup>3)</sup> gemeinsam behandelt.

Sie hat am 2. Mai 1990 eine Stellungnahme in der Sache G 2/89 abgegeben und eine Entscheidung in der Sache G 1/89 getroffen.

Die Große Beschwerdekammer hat in der Sache darauf erkannt, daß das EPA als Internationale Recherchenbehörde befugt ist, mangelnde Einheitlichkeit a posteriori festzustellen.

Beide Texte werden im Amtsblatt EPA veröffentlicht.

## ENLARGED BOARD OF APPEAL

The President of the European Patent Office has referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in accordance with Article 112(1)(b) EPC:

*The Enlarged Board of Appeal is requested to consider in particular Decisions W 03/88<sup>1)</sup> and W 44/88<sup>2)</sup> and to decide whether the EPO as an International Searching Authority is entitled, pursuant to Article 17(3)(a) PCT, to request further search fees due to a lack of unity of invention of the "a posteriori" type.*

The case was pending before the Enlarged Board of Appeal under reference No. G 2/89.

The Enlarged Board of Appeal examined this case jointly with case n° G1/89<sup>3)</sup>.

On 2 May 1990 it gave its opinion in re G 2/89 and its decision in re G1/89.

As regards the substance, the Enlarged Board decided that as an International Searching Authority the EPO is entitled to find a lack of unity "a posteriori".

The two texts will be published in the EPO Official Journal.

## GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Le Président de l'Office européen des brevets a soumis la question de droit suivante à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1)(b) CBE:

*Il est demandé à la Grande Chambre de recours de décider si, compte tenu notamment des décisions W 03/88<sup>1)</sup> et W 44/88<sup>2)</sup>, l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale a le droit, en vertu de l'article 17.3 a) PCT, de demander le paiement de taxes additionnelles pour la recherche en raison de l'absence d'unité de l'invention apparue a posteriori.*

L'affaire était en instance devant la Grande Chambre de recours, sous le n° G 2/89.

La Grande Chambre de recours a traité conjointement cette affaire et l'affaire n° G 1/89<sup>3)</sup>.

Le 2 mai 1990 la Grande Chambre de recours a donné l'avis dans l'affaire n°G 2/89 et rendu la décision dans l'affaire n° G 1/89.

Quant au fond, la Grande Chambre a conclu que l'OEB en qualité d'administration de recherche internationale est autorisé à constater une absence d'unité a posteriori.

Les deux textes seront publiés au Journal Officiel OEB.

<sup>1)</sup> Siehe ABI. EPA 1990, 126.

<sup>2)</sup> Siehe ABI. EPA 1990, 141.

<sup>3)</sup> Siehe auch die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer W 12/89, ABI. EPA 1990, 152.

<sup>1)</sup> See OJ EPO 1990, 126.

<sup>2)</sup> See OJ EPO 1990, 141.

<sup>3)</sup> See also Decision of the Technical Board of Appeal W12/89, OJ EPO 1990, 152.

<sup>1)</sup> Cf. JO OEB 1990, 126.

<sup>2)</sup> Cf. JO OEB 1990, 141.

<sup>3)</sup> Cf. la décision de la Chambre de recours technique W 12/89, publiée au JO OEB 1990, 152.

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1  
vom 16. März 1989  
T 77/87 - 3.3.1\*  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: C. Gérardin  
G. D. Paterson

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
Imperial Chemical Industries PLC**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:  
Hüls AG**

**Stichwort: Fehlerhaftes Referat/ICI  
Artikel: 54 EPÜ**

**Schlagwort: "Neuheit (bejaht)-  
fehlerhafte Offenbarung gilt nicht als  
neuheitsschädlich"**

*Leitsätze:*

*I. Wenn aus gleichzeitig vorliegenden, zusammengehörigen Beweismitteln hervorgeht, daß der Wortlaut der Offenbarung eines Dokuments Fehler aufweist und nicht den beabsichtigten technischen Sachverhalt wiedergibt, gilt diese fehlerhafte Offenbarung nicht als Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 EPÜ.*

*II. Enthält ein veröffentlichtes Referat eine Rückverweisung auf das gleichzeitig vorliegende Originaldokument und stimmt die wörtliche Offenbarung des Referats mit der des Originaldokuments nicht überein, so muß das Referat anhand des Originaldokuments ausgelegt werden, wenn festgestellt werden soll, was technisch tatsächlich offenbart worden ist. Stellt sich dann heraus, daß die Offenbarung des Referats Fehler aufweist, so gilt diese fehlerhafte Offenbarung nicht als Stand der Technik.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Auf die Erteilung des Patents Nr. 30080 auf die am 27. Oktober 1980 unter Inanspruchnahme der Priorität der Voranmeldung GB 79/40267 vom 21. November 1979 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 80 303 804.1 wurde am 1. August 1984 hingewiesen. Der Erteilung lagen 8 Ansprüche zugrunde.

Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Wäßriger Latex, der ein Copolymer aus (i) Vinylidenchlorid, (ii) Vinylchlorid, (iii) einem oder mehreren Alkylacrylaten oder Alkylmethacrylaten mit 1 - 12 Koh-

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.1 dated  
16 March 1989  
T 77/87 - 3.3.1\*  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
Members: C. Gérardin  
G.D. Paterson

**Patent proprietor/Respondent:  
Imperial Chemical Industries PLC**

**Opponent/Appellant: Hüls AG**

**Headword: Erroneous abstract/ICI  
Article: 54 EPC**

**Keyword: "Novelty (yes) - erroneous  
disclosure not regarded as novelty-  
destroying"**

*Headnote*

*I. When it is clear from related contemporaneously available evidence that the literal disclosure of a document is erroneous and does not represent the intended technical results, such an erroneous disclosure should not be considered as part of the state of the art under Article 54 EPC.*

*II. When a published abstract contains a cross-reference to its original document which is contemporaneously available, and the literal disclosure of the abstract is inconsistent with the disclosure of the original document, the abstract should be interpreted by reference to the original document for the purpose of ascertaining the technical reality of what has been disclosed. If it is then clear that the disclosure in the abstract is erroneous, such erroneous disclosure should not be considered as part of the state of the art.*

### Summary of Facts and Submissions

I. The mention of the grant of the patent No. 30080 in respect of European patent application No. 80 303 804.1 filed on 27 October 1980 and claiming priority of 21 November 1979 from the earlier application GB 79/40267, was published on 1 August 1984 on the basis of 8 claims.

Claim 1 reads as follows:

"An aqueous latex comprising a copolymer of (i) vinylidene chloride, (ii) vinyl chloride, (iii) one or more alkyl acrylates or alkyl methacrylates having

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.1,  
en date du 16 mars 1989  
T 77/87 - 3.3.1\*  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn  
Membres: C. Gérardin  
G.D. Paterson

**Titulaire du brevet/intimé:  
ICI PLC**

**Opposant/requérant: Hüls AG**

**Référence: Résumé erroné/ICI  
Article: 54 CBE**

**Mot-clé: "Nouveauté (oui) -  
divulgaration erronée non considérée  
comme détruisant la nouveauté"**

*Sommaire*

*I. La divulgation d'un document ne doit pas être considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54 CBE lorsqu'il est clair, d'après une preuve pertinente, disponible à la même époque, que, prise à la lettre, elle est entachée d'erreurs et ne reflète pas les résultats techniques qu'elle entendait exposer.*

*II. Lorsqu'un résumé publié fait référence au document d'origine à partir duquel il a été rédigé, disponible à la même époque, et que, prise à la lettre, la divulgation de ce résumé ne concorde pas avec celle du document d'origine, il convient, pour apprécier le contenu technique réel de ce qui a été divulgué, d'interpréter le résumé à la lumière du document d'origine. S'il apparaît alors que la divulgation du résumé est entachée d'erreurs, elle ne doit pas être considérée comme comprise dans l'état de la technique.*

### Exposé des faits et conclusions

I. Le 1er août 1984, a été publiée la mention de la délivrance, sur la base de huit revendications, du brevet européen n° 30080 faisant suite au dépôt le 27 octobre 1980 de la demande de brevet européen n° 80 303 804.1, laquelle revendiquait la priorité d'une demande antérieure GB 79/40267 en date du 21 novembre 1979.

La revendication 1 était libellée comme suit:

"Latex aqueux comprenant un copolymère (i) de chlorure de vinylidène, (ii) de chlorure de vinyle, (iii) d'un ou plusieurs acrylates d'alkyle ou méthacryla-

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

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

<sup>\*)</sup> Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1.30 DEM par page.

lenstoffatomen im Alkylrest und (iv) einer oder mehreren aliphatischen alpha-beta-ungesättigten Carbonsäuren enthält, dadurch gekennzeichnet, daß

a) der Anteil an Vinylidenchlorid 50 bis 75 Gew.-% der Gesamtmenge an Vinylidenchlorid und Vinylchlorid beträgt,

b) der Anteil an Vinylidenchlorid nicht mehr als 75 Gew.-% der Gesamtmenge an Vinylidenchlorid, Vinylchlorid und Acrylat(en) und/oder Methacrylat(en) beträgt und

c) der Anteil der Acrylate und/oder Methacrylate mehr als 15, jedoch weniger als 45 Gew.-% der Gesamtmenge an Vinylidenchlorid und Vinylchlorid beträgt,

wobei der Latex eine im Bereich von 6°C bis 25°C liegende Mindesttemperatur für die Filmbildung aufweist"

II. Am 26. April 1985 legte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) Einspruch ein und beantragte den Widerruf des gesamten Patents wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber der Lehre folgender Entgegenhaltungen:

...

III. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch mit Entscheidung vom 5. Dezember 1986 ... zurück: ...

IV. Die Beschwerdeführerin legte daraufhin am 5. Februar 1987 unter Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde ein. In der am 7. April 1987 eingereichten Beschwerdebegründung wurde erstmals die Frage der Neuheit aufgeworfen; konkret wurde vorgebracht, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber der Offenbarung folgender weiterer Entgegenhaltungen nicht neu sei:

(7) "Surface treatment to improve the adhesion of coatings on polyester substrates" (Oberflächenbehandlung zur Verbesserung der Haftfähigkeit von Beschichtungen auf Polyesterunterlagen) von August J. Van Paesschen, veröffentlicht in Chemical Abstracts, 1972, Band 76, Nr. 115002p.

Die Beschwerdeführerin räumte ein, daß die Offenbarung dieses Referats mit dem ihm zugrunde liegenden Originaldokument DE-A-2 128 006 (Entgegenhaltung 7') in einem entscheidenden Punkt, der ihr Argument der mangelnden Neuheit betreffe, nicht übereinstimme; im Referat sei ein Verhältnis von 50:30 für die Anteile an Vinylidenchlorid bzw. Vinylchlorid im Latex offenbart, während im ursprünglichen Dokument (7') ein entsprechendes Verhältnis von 30:50 offenbart sei. Im Referat sind Vinylidenchlorid und Vinylchlorid irrtümlich vertauscht worden. Nichtsde-

from 1 to 12 carbon atoms in the alkyl group and (iv) one or more aliphatic alpha-beta unsaturated carboxylic acids, characterised in that

(a) the proportion of vinylidene chloride is from 50 to 75 parts by weight per hundred parts by weight of total vinylidene chloride and vinyl chloride,

(b) the proportion of vinylidene chloride is not more than 75 parts by weight per hundred parts by weight of total vinylidene chloride, vinyl chloride and the said acrylate(s) and/or methacrylate(s), and

(c) the proportion of the said acrylate(s) and/or methacrylate(s) is more than 15 but less than 45 parts by weight per hundred parts by weight of total vinylidene chloride and vinyl chloride,

said latex having a minimum film-forming temperature within the range of 6°C to 25°C."

II. On 26 April 1985 the Appellant (Opponent) filed a notice of opposition requesting the revocation of the whole patent on the ground of lack of inventive step with regard to the teaching of following documents:

...

III. The Opposition Division rejected the opposition in a decision dated 5 December 1986 ...

IV. The Appellant thereafter filed a notice of appeal on 5 February 1987 and paid the prescribed fee at the same time. In the Statement of Grounds filed on 7 April 1987 the issue of novelty was raised for the first time; more specifically, it was objected that the subject-matter of Claim 1 was not novel with regard to the disclosure of the following additional documents:

(7) "Surface treatment to improve the adhesion of coatings on polyester substrates" by August J. Van Paesschen, published in Chemical Abstracts, 1972, Volume 76, No 115002p

The Appellant accepted that the disclosure of this abstract did not correspond with the original document, DE-A-2 128 006 (Document (7')), from which it was abstracted, in a vital respect as far as his argument of lack of novelty was concerned: the abstract discloses a ratio of 50/30 for vinylidene chloride/vinyl chloride in the latex, whereas the original document (7') discloses a corresponding ratio of 30/50. In the abstract, vinylidene chloride and vinyl chloride have been wrongly inverted. Nevertheless, the Appellant submitted that the abstract had to be con-

tes d'alkyle ayant 1 à 12 atomes de carbone dans le groupe alkyle et (iv) d'un ou plusieurs acides carboxyliques aliphatiques à insaturation alpha-bêta, caractérisé en ce que:

a) la proportion de chlorure de vinylidène est de 50 à 75 parties en poids pour 100 parties en poids du total du chlorure de vinylidène et du chlorure de vinyle,

b) la proportion du chlorure de vinylidène n'est pas supérieure à 75 parties en poids pour 100 parties en poids du total du chlorure de vinylidène, du chlorure de vinyle et dudit ou desdits acrylate(s) et/ou méthacrylate(s), et

c) la proportion dudit ou desdits acrylate(s) et/ou méthacrylate(s) est supérieure à 15 mais inférieure à 45 parties en poids pour 100 parties en poids du total du chlorure de vinylidène et du chlorure de vinyle,

ledit latex ayant une température minimale de formation d'un film comprise dans l'intervalle de 6 à 25°C."

II. Le 26 avril 1985, le requérant (opposant) a formé une opposition et a demandé que le brevet soit révoqué dans son intégralité pour défaut d'activité inventive par rapport à l'enseignement fourni par les documents suivants:

...

III. Par décision en date du 5 décembre 1986, la division d'opposition a rejeté l'opposition pour les motifs suivants: ...

IV. Le requérant s'est pourvu contre cette décision le 5 février 1987 et a acquitté simultanément la taxe prescrite. Le problème de la nouveauté a été soulevé pour la première fois dans le mémoire exposant les motifs du recours, produit le 7 avril 1987; dans ce mémoire, il était objecté en particulier que l'objet de la revendication 1 n'était pas nouveau au regard de la divulgation de nouveaux documents cités par le requérant, notamment le document:

(7) "Surface treatment to improve the adhesion of coatings on polyesters substrates" par August J. Van Paesschen, paru dans la revue "Chemical Abstracts", 1972, Volume 76, n° 115002p

Le requérant a reconnu que, sur un point essentiel pour sa démonstration de l'absence de nouveauté, la divulgation de ce résumé ne concordait pas avec celle du document DE-A-2128 006 (document (7')), d'où il est tiré; en effet, alors que, dans le résumé, il est indiqué que le latex contient du chlorure de vinylidène et du chlorure de vinyle dans la proportion respectivement de 50 et de 30 parties en poids, le document d'origine (7') divulgue pour ces mêmes constituants les proportions suivantes: 30:50. Dans le résumé, il y donc eu par erreur interversion entre le chlorure de

\* Ndt: La traduction de la revendication 1 reprend la traduction fournie par le titulaire du brevet.

stoweniger behauptete die Beschwerdeführerin, daß das Referat als selbständige Veröffentlichung zu werten und als solche neuheitsschädlich sei.

...

V. In ihrem Vorbringen und in der mündlichen Verhandlung vom 16. März 1989 argumentierte die Beschwerdegegnerin im wesentlichen wie folgt:

Die Entgegenhaltung 7 sei ein Referat und deshalb von der Entgegenhaltung 7' nicht zu trennen; als Referat stelle sie keine selbständige Veröffentlichung dar und könne als Vorwegnahme nicht mehr offenbaren als das in ihr zusammengefaßte Originaldokument.

...

In der mündlichen Verhandlung unterbreitete die Beschwerdegegnerin zwei Hilfsanspruchssätze, die sich von der erteilten Fassung dadurch unterscheiden, daß der Anteil an (Meth)acrylat in Anspruch 1 des ersten Hilfsanspruchssatzes zwischen 16 und weniger als 45 Gew.-% der Gesamtmenge an Vinylidenchlorid und Vinylchlorid, in Anspruch 1 des zweiten Hilfsanspruchssatzes hingegen zwischen 18 und weniger als 45 Gew.-% betrug.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents entweder in der erteilten Fassung (Hauptantrag) oder - hilfsweise - auf der Grundlage des ersten Satzes aus Hilfsansprüchen (erster Hilfsantrag) oder des zweiten Satzes aus Hilfsansprüchen (zweiter Hilfsantrag).

Am Schluß der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben und das Patent in der Fassung des zweiten Hilfsantrags der Beschwerdegegnerin aufrechterhalten wird.

#### Entscheidungsgründe

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

...

3. Das angefochtene Patent betrifft eine Vinylidenchlorid-Latexzusammensetzung und deren Verwendung als Schutzschicht auf metallischen Substraten. In der Einleitung zur Beschreibung wird auf die Druckschrift GB-A-1 558 411 (Entgegenhaltung 1) verwiesen und eingeräumt, daß für ähnliche Verwendungszwecke geeignete ähnliche Zusammensetzungen bekannt seien. In der Entgegenhaltung 1 sind wäßrige Beschichtungszusammensetzungen offenbart, welche Copolymere

considered as a separate publication, and as such it destroyed novelty.

...

V. In his various submissions and in oral proceedings held on 16 March 1989 the Respondent put forward essentially the following arguments:

Document (7) is an abstract and is therefore inextricably linked with document (7'); as an abstract, it is not an independent publication and cannot disclose more as an anticipating document than the original document which it purports to abstract.

...

During oral proceedings the Respondent submitted two auxiliary sets of claims differing from the granted version by the fact that the proportion of (meth)acrylate in Claim 1 is from 16 to less than 45 parts by weight per hundred parts by weight of total vinylidene chloride and vinyl chloride according to the first auxiliary set of claims, whereas this proportion is from 18 to less than 45 in Claim 1 according to the second auxiliary set of claims.

VI. The Appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be revoked.

The Respondent requested that the appeal be dismissed and that the patent be maintained as granted as main request or, alternatively, on the basis of the first auxiliary set of claims as first auxiliary request or on the basis of the second auxiliary set of claims as second auxiliary request.

At the end of the oral proceedings the decision was announced that the impugned decision was set aside and the patent maintained in accordance with the Respondent's second auxiliary request.

#### Reasons for the Decision

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

...

3. The patent in suit concerns a vinylidene chloride latex composition and the use thereof as protective coatings on metallic substrates. As already acknowledged in the introduction of the description which refers to GB-A-1 558 411 which corresponds to document (1), similar compositions suitable for similar applications are well known in the art. Document (1) discloses water-based coating compositions comprising copolymers derived from (a) 65 to 90 parts by weight of vinylidene

vinylidène et le chlorure de vinyle. Le requérant soutient néanmoins que le résumé doit être considéré comme un document indépendant, détruisant la nouveauté en tant que tel.

...

V. Dans ses différentes déclarations, ainsi que lors de la procédure orale, qui a eu lieu le 16 mars 1989, l'intimé a pour sa part développé essentiellement les arguments suivants:

Dans la mesure où le document (7) est un résumé, il est indissociablement lié au document (7'); étant un résumé, il ne constitue pas un document indépendant ni une antériorité dont la divulgation va au-delà de celle du document d'origine dont il est censé résumer le contenu.

...

Lors de la procédure orale, l'intimé a présenté à titre de requêtes subsidiaires deux jeux de revendications différant de celles sur la base desquelles le brevet avait été délivré, du fait que la proportion de (méth)acrylate est comprise soit entre 16 et moins de 45 parties en poids pour 100 parties en poids du total du chlorure de vinylidène et du chlorure de vinyle (revendication 1 selon la première requête subsidiaire), soit entre 18 et moins de 45 parties en poids (revendication 1 selon la seconde requête subsidiaire).

VI. Le requérant conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la révocation du brevet.

Pour sa part, l'intimé demande le rejet du recours et le maintien du brevet tel que délivré (requête principale); à titre subsidiaire, il demande qu'il soit maintenu sur la base soit du premier jeu de revendications déposées à titre subsidiaire (première requête subsidiaire), soit du deuxième jeu de revendications déposées à titre subsidiaire (deuxième requête subsidiaire).

A l'issue de la procédure orale, la Chambre a annoncé sa décision d'annuler la décision attaquée et de faire droit à la deuxième requête subsidiaire présentée par l'intimé en vue du maintien du brevet.

#### Motifs de la décision

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

...

3. Le brevet en litige a pour objet une composition de latex de chlorure de vinylidène et son emploi comme revêtement protecteur sur des substrats métalliques. Dans l'introduction de la description, où il est fait référence au document GB-A-1 558 411 qui correspond au document (1), il est admis que des compositions similaires, destinées aux mêmes types d'usages, sont connues dans l'état de la technique. Le document (1) divulgue des compositions de revêtement à base aqueuse

umfassen, die aus a) 65 bis 90 Gew.-% Vinylidenchlorid, b) Vinylchlorid, c) 2 bis 15 Gew.-% eines oder mehrerer Alkylacrylate mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen im Alkylrest und/oder eines oder mehrerer Alkylmethacrylate mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen im Alkylrest und d) 0,2 bis 8 Gew.-% einer oder mehrerer aliphatischer alpha-beta-ungesättigter Carbonsäuren, bezogen auf die Gesamtmenge an Vinylidenchlorid und Vinylchlorid, bestehen (Anspruch 1). Obwohl die Filme aus diesen Latexzusammensetzungen ausgezeichnete Schutzeigenschaften, insbesondere geringe Wasserdampfdurchlässigkeit, aufweisen, wurde ihre Hitzebeständigkeit auf verschiedenen - insbesondere metallischen - Substraten als für bestimmte Verwendungszwecke ungenügend angesehen.

Im Hinblick auf diesen Stand der Technik kann somit die dem angefochtenen Patent zugrunde liegende Aufgabe darin gesehen werden, daß ein Copolymer bereitgestellt werden sollte, welches den Beschichtungen eine gemessen am Vergilbungsindex verbesserte Hitzebeständigkeit verleiht, ohne daß seine geringe Wasserdampfdurchlässigkeit dadurch beeinträchtigt wird.

Diese Aufgabe wird im wesentlichen dadurch gelöst, daß die relativen Mengen an Alkylacrylat(en) und/oder Alkylmethacrylat(en) im Copolymer erhöht werden. Im einzelnen sieht die von der Beschwerdegegnerin beanspruchte Lösung entsprechend dem Hauptantrag die Gegenwart von mehr als 15, jedoch weniger als 45 Gew.-% Alkylacrylat(en) und/oder Alkylmethacrylat(en), bezogen auf die Gesamtmenge an Vinylidenchlorid und Vinylchlorid, vor, während dieser Anteil nach dem ersten Hilfsantrag zwischen 16 und weniger als 45 und nach dem zweiten Hilfsantrag zwischen 18 und weniger als 45 liegt. In allen drei Fällen liegt der Anteil an Vinylidenchlorid zwischen 50 und 75 Gew.-% der Gesamtmenge an Vinylidenchlorid und Vinylchlorid.

4. Im Einspruchsbeschwerdeverfahren warf die Beschwerdeführerin erstmals die Frage der Neuheit gegenüber den Entgegenhaltungen 7 und ... auf.

4.1 Die Entgegenhaltung 7 ist auf den ersten Blick relevant genug, um im Verfahren zugelassen zu werden. Sie offenbart die Beschichtung biaxial orientierter Polyesterfilme mit einer wäßrigen Zusammensetzung, die außer organischen Lösungsmitteln und einer wäßrigen Chloralhydrat enthaltenden Dispersion feinverteilten Siliciumdioxids einen Latex aus einem Copolymer aus Vinylidenchlorid, Vinylchlorid, Butylacrylat und Itaconsäure im Verhältnis 50:30:18:2 umfaßt. Die relativen Mengen dieser monomeren Bestandteile entsprechen alle den quantitativen Anforderungen, die in Anspruch 1 jedes der drei eingereichten Anspruchssätze genannt sind.

chloride, (b) vinyl chloride, (c) 2 to 15 parts by weight of one or more alkyl acrylates having from 1 to 12 carbon atoms in the alkyl group and/or one or more alkyl methacrylates having from 2 to 12 carbon atoms in the alkyl group and (d) 0.2 to 8 parts by weight of one or more aliphatic,  $\alpha$ ,  $\beta$ -unsaturated carboxylic acid(s) per hundred parts by weight of the total vinylidene chloride and vinyl chloride (Claim 1). Although the films obtainable for these latices exhibit excellent protective properties, in particular a low permeability to water vapour, on a variety of substrates, especially metallic substrates, their thermostability was regarded unsatisfactory for certain specific applications.

In the light of this prior art the technical problem underlying the patent in suit may thus be seen in providing a copolymer which would confer an improved thermostability measured by the yellowing index to the coatings without impairing the low permeability thereof to water vapour.

This problem is solved essentially by increasing the relative amount of alkyl acrylate(s) and/or alkyl methacrylate(s) in the copolymer. More specifically, the solution claimed by the Respondent involves the presence of more than 15 but less than 45 parts by weight of alkyl acrylate(s) and/or alkyl methacrylate(s) per hundred parts by weight of total vinylidene chloride and vinyl chloride according to the main request, this range being 16 to less than 45 according to the first auxiliary request and 18 to less than 45 according to the second auxiliary request. In the three cases the proportion of vinylidene chloride is from 50 to 75 parts by weight per hundred parts by weight of total vinylidene chloride and vinyl chloride.

4. For the first time during the appeal stage of the opposition proceedings the Appellant has raised the issue of novelty having regard to documents (7) and ...

4.1 Document (7) is on its face sufficiently relevant to be admitted in the proceedings. It discloses the coating of biaxially oriented polyester films with an aqueous composition comprising, besides organic solvents and an aqueous dispersion of finely divided silica containing chloral hydrate, a latex of a copolymer of vinylidene chloride, vinyl chloride, butyl acrylate and itaconic acid in the proportions of respectively 50, 30, 18 and 2. The relative amounts of these monomer ingredients meet all the quantitative requirements specified in Claim 1 of each of the three sets of claims on file.

comportant des copolymères dérivés de (a) 65 à 90 parties en poids de chlorure de vinylidène, (b) de chlorure de vinyle, (c) de 2 à 15 parties en poids d'un ou plusieurs acrylates d'alkyle ayant de 1 à 12 atomes de carbone dans le groupe alkyle et/ou de un ou plusieurs méthacrylates d'alkyle ayant de 2 à 12 atomes de carbone dans le groupe alkyle, ainsi que (d) de 0,2 à 8 parties en poids d'un ou plusieurs acides carboxyliques aliphatiques à insaturation alpha-bêta éthylénique pour cent parties en poids du total du chlorure de vinylidène et du chlorure de vinyle (revendication 1). Les films obtenus à partir de ces latex ont d'excellentes propriétés de protection, notamment une faible perméabilité à la vapeur d'eau, sur certains substrats, les substrats métalliques en particulier; leur stabilité thermique est jugée toutefois insuffisante pour certaines applications bien particulières.

Compte tenu de cet état de la technique, l'on peut donc considérer que le brevet en litige visait à résoudre le problème technique de l'obtention d'un copolymère susceptible de conférer une meilleure stabilité thermique aux revêtements, qualité qui se mesure à l'indice de jaunissement, tout en préservant la faible perméabilité de ceux-ci à la vapeur d'eau.

Ce problème est résolu essentiellement par une augmentation de la proportion d'acrylate(s) et/ou de méthacrylate(s) d'alkyle dans le copolymère. Plus précisément, selon la solution revendiquée par l'intimé, la proportion d'acrylate(s) et/ou de méthacrylate(s) d'alkyle doit être supérieure à 15 parties, mais inférieure à 45 parties en poids du total du chlorure de vinylidène et du chlorure de vinyle (requête principale); cette proportion doit être comprise entre 16 et moins de 45 parties en poids selon la première requête subsidiaire et entre 18 et moins de 45 parties en poids selon la seconde requête subsidiaire. Dans les trois cas, il doit y avoir de 50 à 75 parties en poids de chlorure de vinylidène pour 100 parties en poids du total du chlorure de vinylidène et du chlorure de vinyle.

4. Le requérant a soulevé pour la première fois la question de la nouveauté de l'invention par rapport notamment au document (7) ... lorsqu'il a formé son recours contre la décision rendue par la division d'opposition.

4.1 Le document (7) est à première vue suffisamment pertinent pour que la chambre de recours en tienne compte. Il divulgue le revêtement de films de polyester orientés biaxialement avec une composition aqueuse comportant, outre des solvants organiques et une dispersion aqueuse de silice finement divisée contenant de l'hydrate de chloral, un latex d'un copolymère de chlorure de vinylidène, de chlorure de vinyle, d'acrylate de butyle et d'acide itaconique, dans les proportions respectives suivantes: 50, 30, 18 et 2. Les proportions des différents monomères correspondent toutes à celles spécifiées dans la revendication 1 des trois jeux de revendications qui ont été produits.

4.1.1 Wie die Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung einräumt, offenbart das entsprechende Originaldokument 7' und insbesondere das darin enthaltene Beispiel 1 nicht ein Copolymer aus Vinylidenchlorid/Ninylchlorid/Butylacrylat/Itaconsäure im Verhältnis 50:30:18:2, sondern ein Copolymer aus Vinylchlorid/Ninylidenchlorid/Butylacrylat/Itaconsäure im Verhältnis 50:30:18:2. In dem Referat (7) sind also die Positionen von Vinylchlorid und Vinylidenchlorid irrtümlich vertauscht worden und ergeben so eine andere, in dem entsprechenden Originaldokument (7)' nicht offenbarte Tetrapolymer-Zusammensetzung mit 62,5 Gew.-% Vinylidenchlorid bezogen auf die Gesamtmenge an Vinylidenchlorid und Vinylchlorid.

4.1.2 Bei der Ermittlung des Stands der Technik für die Zwecke des Artikels 54 EPÜ ist das zu berücksichtigen, was dem Fachmann zugänglich gemacht worden ist. Der Fachmann ist aber an der technischen Realität interessiert.

Bei der Beurteilung der Neuheit ist der Wortlaut der Offenbarung einer Vorveröffentlichung zunächst isoliert zu betrachten. So lautet die allgemeine Regel.

4.1.3 Als erstes stellt sich hier die Frage, ob der geschulte Leser die in der Entgegenhaltung 7 offenbarte Monomierzusammensetzung sofort als technisch unmöglich und deshalb als offensichtlichen Fehler betrachtet hätte oder ob ihm das darin genannte spezielle Tetrapolymer als Copolymer plausibel erschienen wäre. Während die Entgegenhaltung 1 ähnliche Tetrapolymere beschreibt, die auf dieselben vier Monomere zurückgehen, aber, wie im folgenden noch dargelegt wird, möglicherweise noch mehr Vinylidenchlorid als Hauptbestandteil enthalten (Anspruch 1), wird in Tabelle II der Entgegenhaltung 4 eine ganze Reihe von Copolymeren aus Vinylidenchlorid/Ninylchlorid erwähnt, bei denen die relativen Mengen der beiden Monomeren von 92:8 bis 10:90 variieren (Seite 2301). Weiterhin wird in dem 1963 im Carl Hanser Verlag, München, erschienenen Kunststoffhandbuch, Band II, auf Seite 50 in Abschnitt 2.1.2.6, in dem die Copolymerisierung von Vinylchlorid mit verschiedenen Comonomeren behandelt wird, Vinylchlorid als Hauptbestandteil und Vinylidenchlorid als geringerer Bestandteil dargestellt (Absatz 2, Zeilen 1 bis 5).

Obwohl natürlich Tetrapolymere komplexere Stoffe sind als Copolymere, die nur aus zwei Monomeren bestehen, gibt es also im Stand der Technik klare Hinweise darauf, daß jedes der beiden Monomere den Hauptbestandteil in ei-

4.1.1 As conceded by the Appellant in the Statement of Grounds, the corresponding original document (7'), and more specifically Example 1 thereof, does not disclose the above 50:30:18:2 vinylidene chloride-vinyl chloride-butyl acrylate-itaconic acid copolymer, but a 50:30:18:2 vinyl chloride-vinylidene chloride-butyl acrylate-itaconic acid copolymer. In the abstract document (7), the vinyl chloride and vinylidene chloride positions have thus been mistakenly inverted to give a different tetrapolymer compound having 62.5 parts of vinylidene chloride per hundred parts by weight of total vinylidene chloride and vinyl chloride which is not disclosed in the corresponding original document (7).

4.1.2 When determining the state of the art for the purpose of Article 54 EPC, what has to be considered is what has been made available to a skilled man. A skilled man is interested in technical reality.

The literal disclosure of a prior published document prima facie stands on its own when assessing novelty. This is the general rule.

4.1.3 The first question which arises is whether the skilled reader would immediately interpret the monomer composition disclosed in document (7) as a technical impossibility and, therefore, as an obvious error or whether the specific tetrapolymer according to this prior art is a plausible copolymer. Whereas document (1) describes similar tetrapolymers based on the same four monomers but containing possibly even more vinylidene chloride as major ingredient (Claim 1), as well be discussed hereinafter, Table II of document (4) mentions a whole series of vinylidene chloride-vinyl chloride copolymers wherein the relative amounts of the two monomers vary from 92:8 to 10:90 (page 2301). Further, in the paragraph 2.1.2.6, page 50 of Kunststoff-Handbuch, Volume II, published by Carl Hanser Verlag München, 1963, devoted to the copolymerization of vinyl chloride with various comonomers, vinyl chloride appears as the major component and vinylidene chloride is the minor ingredient (paragraph 2, lines 1 to 5).

Although admittedly tetrapolymers are more complex entities than copolymers derived from two monomers only, there are thus clear indications in the prior art that either monomer can be the major component in a

4.1.1 Dans le mémoire exposant les motifs de son recours, le requérant a reconnu que le document d'origine (7') à partir duquel le résumé a été rédigé, et plus particulièrement l'exemple 1 dudit document, ne divulgue pas le copolymère susmentionné de chlorure de vinylidène, de chlorure de vinyle, d'acrylate de butyle et d'acide itaconique, dans les proportions respectives suivantes: 50, 30, 18 et 2, mais un copolymère composé de chlorure de vinyle, de chlorure de vinylidène, d'acrylate de butyle et d'acide itaconique dans les proportions respectives suivantes: 50, 30, 18 et 2. Dans le résumé (document (7)), les positions du chlorure de vinyle et du chlorure de vinylidène ont donc été interverties par erreur, ce qui conduit à un tétrapolymère différent, comprenant 62,5 parties en poids de chlorure de vinylidène pour 100 parties en poids du total du chlorure de vinylidène et du chlorure de vinyle; une telle composition n'est pas divulguée dans le document d'origine correspondant (7').

4.1.2 Pour déterminer l'état de la technique aux fins de l'article 54 CBE, il convient de considérer ce qui a été rendu accessible à l'homme du métier. Ce qui intéresse l'homme du métier, c'est la réalité technique.

A priori, la divulgation prise à la lettre d'une publication antérieure doit être considérée comme une divulgation en tant que telle aux fins de l'appréciation de la nouveauté. Telle est du moins la règle générale.

4.1.3 La première question qui se pose est de savoir si l'homme du métier, lisant le document (7), estimerait immédiatement que la composition de monomères qui y est divulguée est une impossibilité technique et que donc, il y a manifestement une erreur dans ce document, ou s'il jugerait que le tétrapolymère particulier décrit dans cette antériorité est un copolymère plausible. Alors que le document (1) décrit des tétrapolymères similaires basés sur les quatre mêmes monomères, mais pouvant comporter une proportion encore plus élevée du chlorure de vinylidène en tant que composant majoritaire (revendication 1), point sur lequel la Chambre se propose de revenir par la suite, le tableau II du document (4) cite toute une série de copolymères de chlorure de vinylidène et de chlorure de vinyle dans lesquels les proportions respectives des deux monomères varient entre 92:8 et 10:90 (page 2301). De plus, il ressort du point 2.1.2.6, page 50, du Kunststoff-Handbuch, Volume II, publié par Carl Hanser Verlag Munich, 1963, qui traite de la copolymérisation du chlorure de vinyle et de différents comonomères, que le chlorure de vinyle est le composant majoritaire, et le chlorure de vinylidène le composant minoritaire (2<sup>e</sup> alinéa, lignes 1 à 5).

Même si l'on admet que la structure des tétrapolymères est plus complexe que celle des copolymères dérivés de deux monomères seulement, il n'en est pas moins vrai qu'il ressort clairement de l'état de la technique que n'importe

nem Copolymer bilden kann. Das heißt, daß die in der Entgegenhaltung 7 offenbarte Zusammensetzung dem geschulten Leser nicht unmöglich erscheinen würde.

4.1.4 Wie bereits erwähnt, ist die Entgegenhaltung 7 ein Referat über die Entgegenhaltung 7', die das Originaldokument darstellt und auch früher veröffentlicht worden ist; die Überschrift des Referats macht dies durch eine Rückverweisung deutlich. Daher sollte die Offenbarung des Referats (7) anhand der Originalfassung, also der Entgegenhaltung 7', ausgelegt werden, wenn festgestellt werden soll, was technisch tatsächlich offenbart worden ist; sie sollte nicht als selbständiges Dokument isoliert betrachtet werden. Das Originaldokument stellt die Primärquelle dessen dar, was als technische Lehre zugänglich gemacht worden ist, während das Referat seiner Natur nach nur eine sekundäre, abgeleitete Quelle ist.

Grundsätzlich können ein Originaldokument und das dieses Dokument zusammenfassende Referat nicht zwei verschiedene Gegenstände als technische Realität offenbaren. Wenn - wie im vorliegenden Fall - das Originaldokument und das Referat in einem wesentlichen Punkt nicht übereinstimmen, so geht die Offenbarung des Originaldokuments eindeutig vor. Sie ist der glaubwürdigste Beweis für die dem Fachmann zugänglich gemachte Lehre. Wenn - wie hieraus gleichzeitig vorliegenden, zusammengehörigen Beweismitteln klar hervorgeht, daß der Wortlaut der Offenbarung eines der Dokumente Fehler aufweist und nicht den beabsichtigten technischen Sachverhalt wiedergibt, gilt die fehlerhafte Offenbarung nicht als Stand der Technik. Die unter Nummer 4.1.2 genannte allgemeine Regel über die wörtliche Offenbarung eines Dokuments gilt in diesem Falle nicht.

Somit gehört die wörtliche Offenbarung der Entgegenhaltung 7 nach Auffassung der Kammer nicht zum Stand der Technik, weil die Entgegenhaltung 7' als maßgebliche Beschreibung der betreffenden Monomierzusammensetzung betrachtet werden muß. Daraus folgt, daß die Entgegenhaltung 7 für den Anspruch 1 des angefochtenen Patents nicht neuheitsschädlich ist.

4.1.5 Als weiteres Argument brachte die Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung vor, daß der Inhalt eines Referats allein niemals Ausgangspunkt für experimentelle Arbeiten sein könne. Der Fachmann, der in einem Referat eine möglicherweise interessante Lehre entdeckt habe, würde sich nicht auf ein kostspieliges Forschungsprogramm einlassen, ohne auf das zugehörige Originaldokument, in dem die verschiedenen Alternativen und/oder Ausführungsarten erwähnt seien, zurückzugreifen und dieses genau zu prüfen. Dies gelte umso mehr im vorliegenden Fall, wo zwischen dem Referat (7)

copolymer with the other monomer. This means that the composition disclosed in document (7) would not strike the skilled reader as being unconceivable.

4.1.4 As already stated, document (7) is an abstract of document (7') which is the original document and was also prior published, and the title of the abstract makes this clear by means of a cross-reference. Thus the disclosure of abstract document (7) should be interpreted by reference to its original, i.e. to document (7'), for the purpose of ascertaining the technical reality of what has been disclosed and should not be regarded as an independent document in isolation. The original document is the primary source of what has been made available as a technical teaching and its abstract is by its nature merely a secondary and derivative source.

It is axiomatic that an original basic document and its abstract cannot disclose two different subject-matters as a matter of technical reality. When, as in the present case, there is a substantial inconsistency between the original document and its abstract, it is clearly the disclosure of the original document that must prevail. The disclosure in the original document provides the strongest evidence as to what has been made available to the skilled man. When, as here, it is clear from related contemporaneously available evidence that the literal disclosure of a document is erroneous and does not represent the intended technical reality, such an erroneous disclosure should not be considered as part of the state of the art. The general rule in relation to the literal disclosure of a document set out in paragraph 4.1.2 above does not then apply.

Thus, in the Board's judgment, the literal disclosure of document (7) does not form part of the state of the art, because document (7') must be considered as providing the definitive description of the monomer composition in question. It follows that document (7) does not deprive Claim 1 of the patent in suit of novelty.

4.1.5 A further submission provided by the Respondent during oral proceedings was that the mere content of an abstract would never be the starting point of experimental work. The skilled man, having found a potentially interesting teaching in an abstract, would not embark upon an expensive investigation program without referring to and scrutinizing the corresponding original document wherein the various alternatives and/or embodiments are mentioned. This would apply all the more in the present case in view of the discrepancy between the abstract document (7) and the corresponding original document

lequel des deux monomères mis en oeuvre dans un copolymère de deux monomères peut en être le constituant majoritaire. Autrement dit, la composition divulguée dans le document (7) ne devrait pas choquer l'homme du métier par son caractère irréalisable.

4.1.4 Il a déjà été indiqué que le document (7) était un résumé rédigé à partir d'un document publié lui aussi antérieurement, le document (7'); la référence figurant dans le titre du résumé est d'ailleurs très claire à cet égard. Par conséquent, pour apprécier le contenu technique réel de ce qui a été divulgué, il convient d'interpréter la divulgation du résumé (c'est-à-dire du document (7)) à la lumière du document d'origine à partir duquel il a été rédigé, en l'occurrence le document (7'), et non pas de le considérer isolément en tant que document indépendant. Le document d'origine est la première et principale source permettant d'accéder à l'enseignement technique divulgué, le résumé qui en est tiré n'étant par nature qu'une source secondaire, dérivée de la première.

Il va de soi qu'un résumé et le document d'origine dont il est dérivé ne peuvent donner deux divulgations différentes d'une même réalité technique. Lorsque, comme c'est le cas en l'occurrence, il existe une divergence fondamentale entre le document d'origine et le résumé qui en est tiré, il est évident que c'est le document d'origine qui doit prévaloir, dans la mesure où c'est lui qui fournit la plus forte preuve de ce qui a été rendu accessible à l'homme du métier. La divulgation d'un document ne doit pas être considérée comme comprise dans l'état de la technique lorsque, comme c'est le cas dans la présente espèce, il est clair, d'après une preuve pertinente, disponible à la même époque, que, prise à la lettre, elle est entachée d'erreurs et ne reflète pas la réalité technique qu'elle entendait exposer. La règle générale énoncée ci-dessus au point 4.1.2 pour ce qui concerne la divulgation littérale d'un document n'est donc pas applicable en pareil cas.

Par conséquent, la Chambre estime que, prise à la lettre, la divulgation du document (7) n'est pas comprise dans l'état de la technique, car le document (7) doit être considéré comme fournissant la seule description qui puisse faire foi du mélange de monomères en question. Le document (7) ne peut donc détruire la nouveauté de l'objet de la revendication 1 du brevet en litige.

4.1.5 Un autre argument qu'a fait valoir l'intimé, lors de la procédure orale, est qu'un homme du métier n'entreprendrait jamais des expériences sur la base d'un simple résumé. L'homme du métier qui a découvert dans un résumé un enseignement susceptible de s'avérer intéressant ne se lancerait pas dans un coûteux programme de recherches sans se reporter auparavant au document d'origine dont il est tiré, où il trouvera indiquées les diverses variantes et/ou réalisations possibles, ni sans étudier ce document à fond. Ceci est d'autant plus vrai qu'il existe dans la présente espèce une

und dem dazugehörigen Originaldokument (7') Unstimmigkeiten bestünden, was den Fachmann in der Praxis dazu veranlassen würde, den Inhalt des Dokuments 7 außer Acht zu lassen. Nach Auffassung der Kammer ist dieses Argument ein deutlicher Beweis dafür, daß der Fachmann in erster Linie an der technischen Realität interessiert ist.

4.1.6 Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Unstimmigkeit zwischen dem Referat (7) und dem ihm zugrunde liegenden Originaldokument (7') den Fachmann dazu veranlassen würde, das Referat als fehlerhaft unberücksichtigt zu lassen und lediglich die Beschreibung des Ausgangsdokuments als maßgebende Lehre zu betrachten. Da die Menge des Vinylidenchlorids in der Zusammensetzung nach der Entgegenhaltung 7' außerhalb des Bereichs liegt, der in Anspruch 1 a der drei eingereichten Anspruchssätze definiert ist, sollte deshalb auf Neuheit gegenüber der Entgegenhaltung 7 erkannt werden.

4.3 Nach Prüfung der schon im Einspruchsverfahren berücksichtigten Entgegenhaltungen 1 bis 6 ist die Kammer zu der Schlußfolgerung gelangt, daß der beanspruchte Gegenstand dort nirgends offenbart ist. Da die Neuheit diesbezüglich nicht angezweifelt worden ist, braucht hierauf nicht näher eingegangen zu werden.

5. Es muß nun noch geprüft werden, ob der Gegenstand des angefochtenen Patents gegenüber der Lehre dieser Entgegenhaltungen eine erfinderische Tätigkeit aufweist.

...

5.5 Dementsprechend wird aus den oben genannten Gründen ein Gehalt an Alkylacrylat(en) und/oder Alkylmethacrylat(en) zwischen 18 und weniger als 45 Gew.-% der Gesamtmenge an Vinylidenchlorid und Vinylchlorid als erfinderisches Merkmal angesehen, so daß Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags gewährbar ist.

...

#### Entscheidungsformel

##### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.

Der Fall wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent in der Fassung des in der mündlichen Verhandlung eingereichten zweiten Hilfsantrags aufrechtzuerhalten.

(7'), which in practice would lead the skilled man to disregard the content of document (7). In the Board's view, this submission constitutes relevant evidence to confirm the skilled man's primary interest in technical reality.

4.1.6 Summarising, the inconsistency between abstract document (7) and its basic original document (7') would lead the man skilled in the art to ignore the abstract as erroneous and to consider as relevant teaching only the description according to the basic document. Since the amount of vinylidene chloride in the composition according to document (7') to be considered lies outside the range defined in (a) of Claim 1 of the three sets of claims on file, novelty with regard to document (7) should be acknowledged on that basis.

4.3 After examination of the documents (1) to (6) already considered in opposition procedure the Board has reached the conclusion that the claimed subject-matter is not disclosed in any of them. Since novelty is not disputed in this regard, it is not necessary to consider this matter in detail.

5. It still remains to be examined whether the subject-matter of the patent in suit involves an inventive step with regard to the teaching of the cited documents.

...

5.5 In conclusion, for the reasons given above the content of alkyl acrylate(s) and/or alkyl methacrylate(s) from 18 to less than 45 parts by weight per hundred parts by weight of total vinylidene chloride and vinyl chloride is regarded as an inventive feature so that Claim 1 of the second auxiliary request is allowable.

...

#### Order

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

The decision of the Opposition Division is set aside.

The case is remitted to the first instance with an order to maintain the patent with text in accordance with the second auxiliary request filed at the oral proceedings.

divergence entre le résumé (7) et le document d'origine (7') auquel il correspond; cette divergence est telle qu'elle devrait normalement amener l'homme du métier à ne pas tenir compte du contenu du document (7). Pour la Chambre, cet argument peut être considéré comme une preuve pertinente confirmant que c'est la réalité technique qui intéresse avant tout l'homme du métier.

4.1.6 En bref, il existe entre le résumé (7) et le document d'origine (7') sur lequel il se fonde une divergence telle que l'homme du métier sera amené normalement à ignorer le résumé, parce qu'il est entaché d'erreurs, et à considérer que seule la description donnée dans le document d'origine fournit un enseignement technique valable. La proportion de chlorure de vinylidène prévue dans le document à considérer, (7'), n'étant pas comprise dans la plage de valeurs définie au point (a) de la revendication 1 des trois jeux de revendications qui ont été déposés, il convient donc, sur cette base, d'admettre la nouveauté de l'objet revendiqué par rapport au document (7).

...

4.3 Ayant examiné les documents (1) à (6), qui avaient déjà été pris en considération lors de la procédure d'opposition, la Chambre est arrivée à la conclusion qu'aucun d'entre eux ne divulgue l'objet revendiqué. La nouveauté par rapport à ces documents n'étant pas contestée, il n'est pas nécessaire de s'attarder davantage sur cet aspect.

5. Reste encore à examiner si l'objet du brevet en litige implique une activité inventive par rapport aux antériorités citées.

...

5.5 En conclusion, il est considéré, pour les raisons exposées ci-dessus, que la proportion d'acrylate(s) d'alkyle et/ou de méthacrylate(s) d'alkyle, comprise entre 18 et moins de 45 parties en poids pour 100 parties en poids du total du chlorure de vinylidène et du chlorure de vinyle, est une caractéristique qui implique une activité inventive; par conséquent, la revendication 1 selon la seconde requête subsidiaire est admissible.

...

#### Dispositif

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

La décision rendue par la division d'opposition est annulée.

L'affaire est renvoyée devant la première instance pour maintien du brevet dans le texte correspondant à la seconde requête formulée à titre subsidiaire lors de la procédure orale.



**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1  
vom 3. November 1988  
T 182/88 - 3.3.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: G. D. Paterson  
F. Antony

Anmelder: The Regents of the  
University of California

Stichwort: Gesonderter  
Anspruchssatz/UNIVERSITY OF  
CALIFORNIA

Artikel: 123 (1), 167 (2) a) EPÜ

Regel: 51 (4) alte Fassung, 86 (3)  
EPU

Schlagwort: "gesonderte  
Ansprüche für Österreich" -  
"Änderungsvorschlag nach  
Zustellung der Mitteilung gemäß  
Regel 51(4) EPÜ, alte Fassung" -  
"Grundsätze für die  
Ermessensausübung nach  
Regel 86 (3) EPÜ"

**Leitsatz**

*Hängt eine Entscheidung von der Ausübung eines Ermessens ab (hier: gesonderte Ansprüche für Österreich nach Zustellung der Mitteilung gemäß Regel 51(4) EPÜ, alte Fassung), so sind die Gründe dafür anzugeben. Hierbei sind die für die betreffende Frage rechtserheblichen Faktoren zu berücksichtigen; es darf nicht nur geprüft werden, ob der Fall genauso gelagert ist wie ein früher entschiedener (hier: Entscheidung T 166/86 — 3.3.2 "gesonderter Anspruchssatz/HENKEL" vom 25. September 1986, ABl. EPA 1987, 372). Die rechtserheblichen Faktoren bestimmen sich nach dem Zweck der Ausübung des Ermessens in seinem jeweiligen Zusammenhang und im Zusammenhang mit dem EPU als Ganzem (hier: Abwägen des Interesses des Amtes an einer zügigen Erledigung der Verfahren gegen das Interesse des Anmelders, ein rechtsbeständiges Patent in allen Vertragsstaaten zu erhalten).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. In der am 8. Juli 1983 eingereichten europäischen Patentanmeldung Nr. 83303996.9 waren acht Vertragsstaaten, darunter Österreich, benannt. Am 1. Oktober 1985 erging eine Mitteilung der Prüfungsabteilung. Der Beschwerdeführer reichte in seiner Erwidern vom 17. Januar 1986 Änderungen der Beschreibung und der Ansprüche ein, um den Einwänden in der Mitteilung Rechnung zu tragen; abschließend erklärte er, er erwarte nunmehr die Ankündigung der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ.

II. Diese Ankündigung erfolgte am 4. März 1986; die Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPU selbst erging am 11. Juni

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.1 dated  
3 November 1988  
T 182/88 - 3.3.1  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
Members: G.D. Paterson  
F. Antony

Applicant: The Regents of the University  
of California

Headword: Separate set of  
claims/UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Article: 123(1), 167(2)(a) EPC

Rule: 51(4) old version, 86(3) EPC

Keyword: "Separate claims for  
Austria" - "proposed amendment filed  
after Rule 51(4) EPC old version  
communication" - "principles for  
exercise of discretion under Rule 86(3)  
EPC"

**Headnote**

*When a decision hinges upon the exercise of discretion (here: separate claims for Austria after Rule 51(4) EPC old version communications), the reasons should be given. Such reasons should take into account those factors which are legally relevant to the issue in question, and should not simply consider whether the facts of the case are exactly the same as in a previously decided case (here: decision T 166/86 — 3.3.2 "Separate set of claims/HENKEL", 25 September 1986, OJ EPO 1987, 372). Such factors are determined by considering the purpose of the exercise of the discretion in its context, and in the context of the EPC as a whole (here: the balancing of the Office's interest in a speedy completion of the proceedings against the Applicant's interest in obtaining a patent which is legally valid in all the Contracting States).*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No. 83303996.9 was filed on 8 July 1983, and the application designated 8 Contracting States, including Austria. On 1 October 1985, a communication was issued by the Examining Division. In a reply dated 17 January 1986, the Appellant filed amendments to the description and claims to take account of the points raised in the communication, and ended by stating that he awaited the Advance Notice.

II. An Advance Notice of the communication under Rule 51(4) EPC was issued on 4 March 1986, and a communication

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.1, en  
date du 3 novembre 1988  
T 182/88 - 3.3.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : K. Jahn  
Membres : G.D. Paterson  
F. Antony

Demandeur : The Regents of the  
University of California

Référence : Jeu distinct de  
revendications/UNIVERSITY OF  
CALIFORNIA

Article : 123 (1), 167 (2) a) CBE

Règle : 51 (4) (ancienne version), 86  
(3) CBE

Mot-clé : "Jeu de revendications  
séparé pour l'Autriche" - "Modifi-  
cation proposée déposée après  
l'envoi de la notification établie  
conformément à la règle 51 (4) CBE  
(ancienne version)" - "Principes  
régissant l'exercice du pouvoir  
d'appréciation prévu à la règle 86 (3)  
CBE"

**Sommaire**

*Lorsqu'une décision relève d'un pouvoir d'appréciation (en l'espèce: jeu, de revendications séparé pour l'Autriche déposé après l'envoi de la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, ancienne version), il convient d'en exposer les motifs et, ce faisant, de tenir compte des facteurs qui, dans l'affaire en question, sont pertinents au regard du droit, sans se borner à examiner si les faits sont absolument identiques à ceux d'une affaire dans laquelle une décision a déjà été rendue (en l'occurrence, décision T 166/86 — 3.3.2, "Jeu distinct de revendications/HENKEL", en date du 25 septembre 1986, JO OEB 1987, 372). C'est la finalité de ce pouvoir d'appréciation dans son contexte et dans celui de la CBE en général qui permet de déterminer quels sont ces facteurs (en l'espèce, mise en balance des intérêts respectifs de l'Office et des demandeurs, l'Office désirant notamment une conclusion rapide de la procédure alors que le demandeur tient à obtenir un brevet valable dans tous les Etats contractants).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 83303996.9, dans laquelle huit Etats contractants, dont l'Autriche étaient désignés, a été déposée le 8 juillet 1983. Le 1er octobre 1985, la division d'examen a émis une notification à laquelle le demandeur a répondu par une lettre en date du 17 janvier 1986, en déposant une version modifiée de la description et des revendications afin de tenir compte des points soulevés dans la notification ; le demandeur terminait sa lettre en indiquant qu'il attendait l'avis annonçant l'envoi de la notification visée à la règle 51 (4) CBE.

II. L'avis en question a été envoyé le 4 mars 1986, suivi de la notification proprement dite, le 11 juin 1986. Par

1986. Mit Schreiben vom 21. August 1986 reichte der Beschwerdeführer eine Übersetzung der Ansprüche der beabsichtigten Fassung ein und gab an, die Erteilungs- und die Druckkostengebühr seien entrichtet worden.

III. Mit Schreiben vom 1. September 1986 erklärte der Beschwerdeführer, er nehme sein Einverständnis mit der beabsichtigten Fassung zurück, weil speziell auf Österreich zugeschnittene Verfahrensansprüche fehlten. Diese Ansprüche leger nun bei, und er bitte die Prüfungsabteilung, die Änderung der Fassung für Österreich in diesem Stadium entgegenkommenderweise noch zuzulassen.

IV. Am 27. Februar 1987 wurde dem Beschwerdeführer mitgeteilt, die vorgeschlagene Änderung sei gemäß Regel 86(3) EPÜ nicht zulässig, weil die Mitteilung gemäß Regel 51(4) EPÜ bereits ergangen sei; außerdem sei kein triftiger Grund genannt worden, der eine solche Änderung in diesem Stadium rechtfertige.

In seiner Erwiderung vom 16. April 1987 brachte der Beschwerdeführer unter anderem vor, die vorgeschlagene Änderung sei nicht sachlicher Natur, und zu prüfen sei lediglich, ob sie mit Artikel 123(2) EPÜ vereinbar sei; das Amt sollte hier doch in erster Linie auf seinen Ruf der Anmelderfreundlichkeit bedacht sein, denn das EPÜ enthalte nichts, was einer Stattgabe des Antrags entgegenstehe.

Nach einem weiteren Schriftwechsel, der insbesondere die Wirkung der Entscheidung T 166/86, "gesonderter Anspruchssatz", ABl. EPA 1987, 372, betraf, erging am 16. Februar 1988 eine Entscheidung der Prüfungsabteilung, in der sie feststellte, daß der vorliegende Fall anders gelagert sei als der der Entscheidung T 166/86 zugrunde liegende und daß die in dieser Entscheidung gezogene Schlußfolgerung daher nicht auf den vorliegenden Fall übertragbar sei. In Anbetracht der Rücknahme des Einverständnisses mit der mitgeteilten Fassung wurde die europäische Patentanmeldung in ihrer Gesamtheit zurückgewiesen.

V. Am 25. Februar 1988 wurde Beschwerde eingelegt und eine Beschwerdebeurteilung eingereicht; die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet. Der Beschwerdeführer verlangte unter anderem die Anwendung des in der Entscheidung T 166/86 dargelegten Grundsatzes.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.  
2. Nach Regel 86(3) EPÜ können nach der Erwiderung auf den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung (in diesem Fall mit Schreiben vom 17. Januar 1986) Änderungen einer europäischen Patentanmeldung nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden; die Zulassung von Änderungen ist somit in das Ermessen der Prüfungs-

under Rule 51(4) EPC was issued on 11 June 1986. By letter dated 21 August 1986 the Appellant filed translations of the claims of the intended text, and stated that the grant and printing fees had been paid.

III. By letter dated 1 September 1986 the Appellant stated that he withdrew approval of the intended text, the reason being the absence of method claims specifically adapted for Austria. Claims adapted for Austria were enclosed with the letter, and the Appellant requested the indulgence of the Examining Division to allow this amendment of the text for Austria at that stage.

IV. In a communication dated 27 February 1987, it was stated that the proposed amendment was not allowable under Rule 86(3) EPC, because the communication under Rule 51(4) EPC had already been issued, and there was no sufficient reason given to allow such an amendment at that stage.

In his reply dated 16 April 1987, the Appellant submitted inter alia that the proposed amendment was not one of substance, and merely required examination for conformity with Article 123(2) EPC; and that perhaps the overriding consideration should be upholding the reputation of the Office for its user-friendly attitude, there being nothing in the EPC prohibiting the grant of the request.

Following further correspondence, in particular concerning the effect of Decision T 166/86, "Separate set of claims", OJ EPO 1987, 372, a Decision was issued by the Examining Division on 16 February 1988, in which the facts of the present case were distinguished from the facts of Decision T 166/86, and on this basis it was held that the same conclusion as in that Decision did not apply. In view of the withdrawal of the approval of the text, the European patent application was rejected in its entirety.

V. A notice of appeal and a statement of grounds of appeal were filed on 25 February 1988, and the appeal fee duly paid. The Appellant submitted inter alia that the principle set out in Decision T 166/86 should be applied.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.  
2. Under Rule 86(3) EPC, after the reply to the first communication from the Examining Division (in this case by letter dated 17 January 1986), amendment of a European patent application cannot be made without the consent of the Examining Division and is therefore a matter of discretion for the Examining Division. After issue of the communi-

lettre datée du 21 août 1986, le demandeur a produit une traduction des revendications du texte proposé pour la délivrance, et indiqué que les taxes de délivrance et d'impression avaient été acquittées.

III. Dans une lettre en date du 1er septembre 1986, le demandeur a déclaré qu'il n'approuvait plus le texte proposé pour la délivrance, au motif que celui-ci ne contenait pas de revendications de procédé spécifiquement adaptées à l'Autriche; il a joint à cette lettre des revendications pour l'Autriche. Le demandeur sollicitait en outre l'indulgence de la division d'examen, en vue d'être autorisé à modifier le texte pour l'Autriche à ce stade de la procédure.

IV. Dans une notification, datée du 27 février 1987, la division d'examen a indiqué que la modification proposée n'était pas recevable en vertu de la règle 86(3) CBE, du fait que la notification prévue à la règle 51(4) CBE avait déjà été envoyée et que les motifs invoqués n'étaient pas suffisants pour autoriser une modification de ce type à ce stade de la procédure.

Dans sa réponse en date du 16 avril 1987, le demandeur a entre autres fait valoir que la modification proposée ne portait pas sur le fond et que seule sa conformité avec l'article 123(2) CBE nécessitait d'être examinée; il a en outre suggéré que, dans cette affaire, la considération principale devant guider l'OEB était de préserver sa réputation d'ouverture envers les demandeurs, aucune disposition de la CBE n'interdisant de procéder à la modification demandée.

Après un nouvel échange de lettres au sujet notamment de l'application de la décision T 166/86, "Jeu distinct de revendications", JO OEB 1987, 372, la division d'examen a rendu le 16 février 1988 une décision dans laquelle, distinguant les faits de la présente espèce de ceux sur lesquels se fondait la décision T 166/86, elle a considéré qu'elle ne pouvait statuer de la même façon. Le demandeur n'approuvant plus le texte proposé pour la délivrance, la demande de brevet européen a été rejetée dans son intégralité.

V. Le 25 février 1988, le demandeur a formé un recours contre cette décision et déposé un mémoire exposant les motifs du recours; il a acquitté la taxe correspondante. Il a entre autres déclaré qu'il y avait lieu selon lui d'appliquer le principe énoncé dans la décision T 166/86.

#### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable  
2. La règle 86(3) CBE prévoit qu'après avoir répondu à la première notification de la division d'examen (dans la présente espèce, par la lettre datée du 17 janvier 1986), le demandeur ne peut modifier sa demande de brevet européen sans l'autorisation de la division d'examen, qui a donc tout pouvoir d'appréciation en la matière. Après

abteilung gestellt. Auch nachdem die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU zugestellt worden ist und bevor der Erteilungsbeschuß wirksam wird, liegen Änderungen immer noch im Ermessen der Prüfungsabteilung.

3. Überläßt es das EPÜ einem Organ des EPA, eine Frage in einem bei ihm abhängigen Verfahren nach seinem Ermessen zu entscheiden, so muß dieses Ermessen nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen unter Berücksichtigung der für die Fragerlevanten Faktoren ausgeübt werden. Diese Faktoren bestimmen sich wiederum nach dem Zweck der Ausübung des Ermessens in seinem jeweiligen Zusammenhang und im Zusammenhang mit dem EPU als Ganzem. Wird eine Änderung vorgeschlagen, beispielsweise ein gesonderter Anspruchssatz für einen bestimmten Vertragsstaat vorgelegt, so kann der Entscheidung T166/86, insbesondere Nummer 7 der Entscheidungsgründe, entnommen werden, welche Faktoren für die Frage der Zulässigkeit einer solchen Änderung in einem späten Prüfungsstadium (insbesondere nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 51(4) EPU) hauptsächlich relevant sind. Selbstverständlich muß das Ermessen immer im Einzelfall und unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des jeweiligen Falls ausgeübt werden.

Insbesondere hat die Beschwerdekammer unter Nummer 7 der Entscheidung T166/86 darauf verwiesen, die Prüfungsabteilung habe "das Interesse des Amtes an einer zügigen Erledigung der Verfahren gegen das Interesse des Anmelders, ein rechtsbeständiges Patent in allen Vertragsstaaten zu erhalten, abzuwägen".

Immer wenn es um die Beantragung von Änderungen nach Regel 86 (3) EPU geht, muß die Prüfungsabteilung im Einzelfall diese Faktoren gegeneinander abwägen und alle sonstigen relevanten Gesichtspunkte berücksichtigen, bevor sie über den Antrag entscheidet.

4. Räumt das EPÜ einem Organ des EPA in bezug auf ein bei ihm abhängiges erstinstanzliches Verfahren Ermessen ein, so wird dieses Ermessen in der Regel am besten von dem erstinstanzlichen Organ ausgeübt, weil es das Verfahren leitet und alle für die Ausübung seines Ermessens erheblichen Faktoren kennen dürfte. Hat darüber hinaus ein erstinstanzliches Organ sein Ermessen ausgeübt und wird gegen eine solche Ermessensentscheidung Beschwerde eingelegt, so greifen die Beschwerdekammern in der Regel nur ungern in diese Entscheidung ein, es sei denn, daß die darin enthaltene Begründung eindeutig auf falschen Grundsätzen beruht.

5. Im vorliegenden Fall beruht die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die beantragte Änderung abzulehnen, auf einer Begründung, in der ausschließlich zwischen dem Tatbestand des vorliegenden Falls und dem in der Entscheidung T166/86 konkret untersuchten unterschieden wird. Die Entscheidung schließt mit der Feststellung:

cation under Rule 51(4) EPC and before the Decision to grant the patent has taken effect, amendment is still a matter of discretion for the Examining Division.

3. In any case where the EPC gives discretion to a department of the EPO in relation to an issue in proceedings before it, in accordance with general principles of law such discretion must be exercised having regard to the factors which are relevant to such issue. The factors which are relevant to an issue are in turn determined by considering the purpose of the exercise of the discretion in its context, and in the context of the EPC as a whole. In the case of a proposed amendment such as the submission of a separate set of claims for a particular Contracting State, the main factors which are relevant to the issue of the allowability of such amendment at a late stage in the examination procedure (in particular, after issue of the communication under Rule 51(4) EPC) are set out in Decision T166/86, especially in paragraph 7 of the Reasons. Of course, discretion must always be exercised on a case-to-case basis, having regard to the particular circumstances of each case.

In particular, the Board of Appeal in paragraph 7 of Decision T166/86 referred to "balancing the Office's interest in speedy completion of the proceedings against the Applicant's interest in obtaining a patent which is legally valid in all the Contracting States".

In every particular case of this type involving a request for amendment under Rule 86(3) EPC, the Examining Division clearly has to weigh these factors against one another, as well as considering any other relevant factors, before deciding upon the request.

4. When the EPC has given discretion to a department of the EPO in relation to proceedings at first instance before it, such discretion is normally best exercised by the department at first instance, because that department has control over the proceedings and should be aware of all the factors which are relevant to the exercise of its discretion. Furthermore, once a department at first instance has exercised its discretion, in any appeal against a Decision involving the exercise of that discretion a Board of Appeal is normally reluctant to interfere with such a Decision, unless the reasoning in the Decision has clearly been based on wrong principles.

5. In the present case, the Decision of the Examining Division by which the requested amendment is refused is based upon reasoning which is entirely concerned merely with distinguishing the facts of the case from the facts which were specifically considered in Decision T166/86. Having distinguished such facts, the Decision ends by stating

l'envoi de la notification prévue à la règle 51 (4) CBE, et avant l'entrée en vigueur de la décision de délivrer le brevet, toute modification reste soumise à l'appréciation de la division d'examen.

3. En tout état de cause, lorsque la CBE confère un pouvoir d'appréciation à une instance de l'OEB pour statuer sur une question dans une procédure, ce pouvoir doit, conformément aux principes généraux du droit, être exercé compte dûment tenu des facteurs qui ont rapport à cette question. C'est alors la finalité de ce pouvoir d'appréciation dans son contexte et dans celui de la CBE en général qui permettra de déterminer quels sont ces facteurs. Lorsqu'une modification proposée par un demandeur consistera par exemple à déposer un jeu de revendications séparé pour un État contractant particulier, il conviendra de se reporter à la décision T166/86, tout spécialement au point 7 des motifs, où sont exposés les facteurs principaux déterminant la recevabilité d'une telle modification à un stade avancé de la procédure d'examen (notamment après l'envoi de la notification visée à la règle 51(4) CBE). Il va de soi que ce pouvoir d'appréciation doit toujours être exercé cas par cas, en fonction des circonstances de l'affaire.

Au point 7 de la décision T166/86, la chambre de recours fait en particulier allusion aux "intérêts respectifs de l'Office et des demandeurs, l'Office désirant notamment une conclusion rapide de la procédure alors que le demandeur tient à obtenir un brevet valable dans tous les États contractants".

Dans tous les cas de ce type impliquant une requête en modification au titre de la règle 86(3) CBE, la division d'examen doit manifestement mettre en balance ces facteurs et prendre en considération tous les autres facteurs pertinents avant de se prononcer sur la suite à donner à cette requête.

4. Lorsque la CBE confère un pouvoir d'appréciation à une instance de l'OEB dans le cadre d'une procédure au premier degré, ce pouvoir sera normalement exercé au mieux par cette instance, vu que c'est elle qui conduit alors la procédure et qu'elle est censée connaître tous les facteurs pertinents pour l'exercice de ce pouvoir. En outre, une fois que la première instance a fait usage de ce pouvoir pour rendre une décision, toute chambre saisie d'un recours contre une telle décision sera en principe peu disposée à statuer différemment, à moins que la décision attaquée ne s'appuie sur un raisonnement dont la base, de toute évidence, est elle-même fautive.

5. Dans la présente affaire, le raisonnement qui conduit la division d'examen à décider de rejeter la modification demandée consiste uniquement à distinguer les faits de ceux sur lesquels se fondait spécifiquement la décision T166/86. Ce faisant, la division d'examen déclare à la fin de sa décision que, "en conséquence, il ne peut être

"Aus diesen Gründen findet die in der Entscheidung T 166/86 gezogene Schlußfolgerung auf den vorliegenden Fall keine Anwendung."

Nach Auffassung der Kammer stellt eine solche Begründung keine ausreichende Grundlage dar, um über die Ausübung des Ermessens nach Regel 86(3) zu entscheiden. Wie unter Nummer 3 ausgeführt, ist unter Nummer 7 der Entscheidung T 166/86 dargelegt worden, welche Faktoren für eine solche Ermessensausübung hauptsächlich relevant sind; diese Faktoren scheinen aber von der Prüfungsabteilung bei ihrer Entscheidung im vorliegenden Fall in keiner Weise berücksichtigt worden zu sein.

6. Die Kammer hat den Eindruck, daß die Prüfungsabteilung ihre Aufgabe im vorliegenden Fall vielleicht mißverstanden hat. Ihre Aufgabe beschränkt sich nämlich nicht auf die Prüfung, ob der ihr vorliegende Fall genauso gelagert ist wie ein früherer, in dem eine Beschwerdekammer zugunsten des Anmelders entschieden hat. Sie besteht vielmehr darin, über den Antrag des Anmelders, wie unter Nummer 3 ausgeführt, unter Berücksichtigung der relevanten Faktoren zu entscheiden.

Unter diesen Umständen ist die Kammer der Auffassung, daß sie in diesem besonderen Fall in die Entscheidung der Prüfungsabteilung eingreifen und diese aufheben sollte; anschließend sollte die Kammer die aufgeworfene Ermessensfrage (nach den ihr in Artikel 111 (1) EPU verliehenen Befugnissen) selbst entscheiden.

7. Wenn der neue Satz mit Verfahrensansprüchen für Österreich im vorliegenden Fall zugelassen werden soll, so muß, wie in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, zunächst geprüft werden, ob diese Ansprüche nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig sind, da in der ursprünglich eingereichten Anmeldung keine Verfahrensansprüche enthalten waren. Eine solche weitere Prüfung nimmt nur einige Minuten und nicht Stunden in Anspruch und hätte mit Sicherheit nicht so lange wie das Abfassen der Entscheidung gedauert. Wird das "Interesse des Amtes an einer zügigen Erledigung der Verfahren" (das sich mit dem Interesse der Öffentlichkeit deckt) gegen das Interesse des Beschwerdeführers an einem angemessenen Schutz seiner Erfindung in Österreich abgewogen, so überwiegt nach Ansicht der Kammer hier bei weitem das Interesse des Beschwerdeführers.

In der angefochtenen Entscheidung weist aber nichts darauf hin, daß eine solche Abwägung vorgenommen worden ist.

Wie in der Entscheidung zutreffend ausgeführt, muß im vorliegenden Fall im Gegensatz zur Entscheidung T 166/86 vor der Erteilung einzig und allein die Zulässigkeit des neuen Anspruchssatzes nach Artikel 123 (2) EPÜ geprüft werden, aber dieser Faktor ist im Vergleich zu den obengenannten Überlegungen nur von sehr untergeordneter Bedeutung.

that "For these reasons the same conclusion of the Decision T 166/86 does not apply in the present instance".

In the Board's judgment, such reasoning does not provide an adequate basis for deciding upon the exercise of discretion under Rule 86(3) EPC. As pointed out in paragraph 3 above, the principal factors involved in the exercise of such discretion were clearly set out in paragraph 7 of Decision T 166/86, but these factors do not appear to have been considered by the Examining Division in its Decision in the present case at all.

6. It seems to the Board that the Examining Division may have misunderstood its function in the present case. Its function is not merely to consider whether the facts of the case before it are exactly the same as a previous case in which a Board of Appeal has decided in favour of an applicant. Its function is to decide upon the applicant's request having regard to the factors which are relevant, as set out in paragraph 3 above.

In these circumstances, in the Board's judgment this is a proper case in which it should interfere with the Decision of the Examining Division by setting it aside, and in which the Board should then itself decide the question of discretion which has been raised (pursuant to the Board's powers under Article 111(1) EPC).

7. In the present case, as pointed out in the Decision under appeal, if the new set of method claims for Austria is to be allowed it must first be checked that such claims are admissible having regard to Article 123(2) EPC, because there were no method claims present in the application as originally filed. Such further examination is a matter of minutes rather than hours, and would certainly have taken less time than writing the Decision. Thus if the "Office's interest in speedy completion of the proceedings" (this being a facet of the public interest) is balanced against the Appellant's interest in obtaining proper protection for his invention in Austria, in the Board's judgment the balance weighs heavily in favour of the Appellant's interest.

There is nothing in the Decision under appeal to show that this balance had been considered at all.

It is also true, as pointed out in the Decision, that in the present case in contrast to Decision T 166/86, there is nothing else to be considered prior to grant other than the admissibility of the new set of claims under Article 123(2) EPC, but this is a very minor factor compared to the considerations set out above.

tiré dans la présente espèce la même conclusion que pour l'affaire T 166/86".

D'après la Chambre, l'on ne peut pas s'appuyer sur un tel raisonnement pour décider dans quel sens exercer le pouvoir d'appréciation prévu à la règle 86 (3) CBE. Comme cela est mentionné au point 3 ci-avant, les principaux facteurs entrant en ligne de compte dans l'exercice de ce pouvoir sont clairement énoncés au point 7 de la décision T 166/86; or ces facteurs n'ont, semble-t-il, pas du tout été pris en considération par la division d'examen dans la présente affaire.

6. De l'avis de la Chambre, la division d'examen a peut-être mal compris le rôle qui devait être le sien dans la présente affaire, rôle qui, loin de se limiter à examiner si les faits étaient absolument identiques à ceux d'une affaire antérieure dans laquelle une chambre de recours avait tranché en faveur du demandeur, devait consister à statuer sur la requête du demandeur en tenant compte des facteurs pertinents, comme cela a été exposé au point 3 ci-avant.

Dans ces conditions, la Chambre estime qu'il s'agit là d'un cas où elle doit s'opposer à la décision de la division d'examen et l'annuler, en statuant elle-même sur la question du pouvoir d'appréciation (en vertu de la compétence que lui confère l'article 111 (1) CBE).

7. Si, dans la présente espèce, le nouveau jeu de revendications de procédé prévu pour l'Autriche devait être autorisé, il faudrait tout d'abord s'assurer, comme cela a été souligné dans la décision attaquée, que ces revendications sont admissibles au regard de l'article 123 (2) CBE, vu que la demande telle que déposée ne comportait aucune revendication de procédé. Cet examen complémentaire ne devrait prendre en principe que quelques minutes; il aurait certainement nécessité moins de temps que la rédaction de la décision. Si l'on compare donc l'intérêt de l'Office à aboutir à "une conclusion rapide de la procédure" (ce qui correspond également à l'intérêt du public) à celui du requérant, qui tient à obtenir une protection valable en Autriche, la Chambre estime que la balance penche nettement en faveur de ce dernier.

Rien, dans la décision attaquée, ne montre que cette mise en balance a été faite.

Comme le souligne cette décision, il est également vrai que dans la présente espèce, à la différence de l'affaire traitée dans la décision T 166/86, le seul point à examiner avant la délivrance est de savoir si le nouveau jeu de revendications est admissible au regard de l'article 123 (2) CBE; il s'agit cependant ici d'un facteur tout à fait secondaire, comparé aux considérations énoncées ci-dessus.

Aus der Akte geht hervor, daß das Versäumnis des Beschwerdeführers, einen gesonderten Anspruchssatz für Österreich zu einem früheren Zeitpunkt einzureichen, auf einem menschlichen Versagen des Beschwerdeführers bzw. der in seinem Auftrag handelnden Personen beruht. Es steht jedoch fest, daß der Fehler entdeckt und der gesonderte Anspruchssatz eingereicht wurde, bevor auf die Anmeldung ein Patent erteilt wurde. Daher war es weder für die Beantragung noch für die Zulassung der Änderung zu spät. Ferner würde kein Mitglied der Öffentlichkeit durch eine Zulassung der Änderung unbillig benachteiligt, denn im EPÜ ist eindeutig vorgesehen, daß eine Anmeldung bis zur Erteilung noch geändert werden kann.

Vom Beschwerdeführer wurde geltend gemacht, bei der Entscheidung über den Änderungsantrag solle das EPA auf seinen Ruf der Anmelderfreundlichkeit bedacht sein. Nach Auffassung der Kammer darf dieser Faktor bei der Ermessensausübung durch das EPA eindeutig keine Rolle spielen. Ermessen muß immer unparteiisch ausgeübt werden, indem die für die betreffende Frage rechtserheblichen Faktoren berücksichtigt und die nicht rechtserheblichen Faktoren außer acht gelassen werden. Eine entgegenkommende Haltung des EPA gegenüber den Anmeldern darf nicht mit der pflichtgemäßen Ermessensausübung verwechselt werden.

8. Bei jeder Ermessensausübung gleichgültig, ob zugunsten oder zuungunsten einer Partei sind die Gründe dafür anzugeben. Im vorliegenden Fall sind die Gründe, die die Kammer zur Ausübung ihres Ermessens zugunsten des Beschwerdeführers veranlassen, unter Nummer 7 dargelegt worden; sie stimmen mit den in der Entscheidung T 166/86 erörterten und angewandten Grundsätzen überein.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Der Beschwerde wird stattgegeben; die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 16. Februar 1988 wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur Fortsetzung der Prüfung der Anmeldung unter Berücksichtigung des gesonderten Anspruchssatzes für Österreich an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

It appears from the file of the case that the failure by the Appellant to file a separate set of claims for Austria at an earlier date was a result of human error by or on behalf of the Appellant. However, the fact is that the error was discovered, and the separate set of claims filed, before the application was granted. It was therefore not too late either for the amendment to be requested, or for the amendment to be allowed. Furthermore no member of the public should be unfairly prejudiced by the allowance of the amendment, since up until grant amendment of an application is clearly envisaged under the EPC as a possibility.

It was submitted by the Appellant that a major consideration in allowing the requested amendment should be to uphold the user-friendly reputation of the EPO. In the Board's judgment, this factor should clearly be excluded from consideration during the exercise of any discretion by the EPO. Discretion must always be exercised judicially, by taking into account those factors which are legally relevant to the issue in question, and by not taking into account those factors which are not legally relevant. The showing of consideration towards parties before the EPO should not be confused with the proper exercise of discretion according to law.

8. When exercising a discretion, whether for or against a particular party, the reasons for the exercise of that discretion should be given. In the present case, the reasons which cause the Board to exercise its discretion in favour of the Appellant are set out in paragraph 7 above, and these reasons are in accordance with the principles discussed and applied in Decision T 166/86.

#### Order

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

1. The appeal is allowed, and the Decision of the Examining Division dated 16 February 1988 is set aside.

2. The case is remitted to the Examining Division for continuation of examination of the application taking into account the separate set of claims for Austria.

Il ressort du dossier que le requérant n'a pas déposé plus tôt de jeu de revendications séparé pour l'Autriche en raison d'une erreur commise par lui ou par une personne agissant en son nom. Cette erreur a toutefois été découverte, et un jeu de revendications séparé déposé avant que le brevet ne soit délivré. Il n'était donc pas trop tard pour présenter une requête en modification ni pour autoriser la modification demandée, ce qui, de plus, n'aurait pas nui aux intérêts du public vu que la CBE prévoit clairement la possibilité de modifier une demande avant la délivrance du brevet.

L'un des arguments avancés par le requérant est que la considération principale qui doit guider l'OEB en autorisant la modification est de préserver sa réputation d'ouverture envers les demandeurs. De l'avis de la Chambre, lorsque l'OEB exerce un pouvoir d'appréciation pour trancher une question, loin de considérer des facteurs de cette nature, il doit agir en toute impartialité, en tenant compte uniquement des facteurs pertinents au regard du droit. La Chambre estime qu'il ne faut pas confondre le fait de ménager les parties devant l'OEB, et l'exercice proprement dit du pouvoir d'appréciation conformément aux principes du droit.

8. Lorsqu'il exerce un tel pouvoir, que ce soit en faveur ou à l'encontre d'une partie, l'OEB doit indiquer les motifs de son choix. Dans la présente espèce, les motifs amenant la Chambre à exercer ce pouvoir en faveur du requérant sont exposés au point 7 ci-dessus; ils sont en accord avec les principes analysés et appliqués dans la décision T 166/86.

#### Dispositif

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

1. Il est fait droit au recours et la décision de la division d'examen en date du 16 février 1988 est annulée.

2. L'affaire est renvoyée devant la division d'examen pour qu'elle poursuive l'examen de la demande en tenant compte du jeu distinct de revendications pour l'Autriche.

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.2  
vom 15. Dezember 1988  
T 227/88 - 3.3.2\*  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon  
Mitglieder: A. J. Nuss  
J. Stephens-Ofner

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:  
Unilever PLC et al**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:  
Henkel KGaA**

**Stichwort:  
Detergencombinationen/  
UNILEVER**

**Artikel: 102 (3) EPÜ**

**Regel: 55 c) EPÜ**

**Schlagwort: "auf den Einspruch hin  
vorgenommene Änderungen -  
weitergehend als unbedingt  
erforderlich- Befugnis zur Prüfung der  
sich daraus ergebenden Fragen, auch  
wenn diese nicht ausdrücklich  
vorgebracht worden sind"**

*Leitsätze*

*I. In allen Fällen, in denen vom Patentinhaber Änderungen beantragt werden, die nicht gegen Artikel 123 EPÜ verstoßen, sind die Einspruchsabteilung und die Beschwerdekammer aufgrund des Artikels 102 (3) EPÜ dafür zuständig und also auch befugt, unter Zugrundelegung der Erfordernisse des Übereinkommens insgesamt über das geänderte Patent zu entscheiden. Diese Befugnis ist damit umfassender als die in Artikel 102 (1) und (2) EPÜ vorgesehene, die ausdrücklich auf die Prüfung der in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe beschränkt ist.*

*II. Werden an einem Patent sachliche Änderungen in dem Umfang vorgenommen, in dem gegen das Patent Einspruch eingelegt worden ist, so sind beide Instanzen befugt, auf die dadurch entstehenden Gründe und Fragen einzugehen, auch wenn diese von einem Einsprechenden nicht gemäß Regel 55 c) EPÜ konkret vorgebracht worden sind (vgl. Nr. 3 der Entscheidungsgründe; im Anschluß an die Entscheidung T 9/87 - 3.3.1 "Zeolithe/ICI" vom 18. August 1988, ABI. EPA 1989, 438).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Das europäische Patent Nr 0 070 191 wurde am 4. Dezember 1985 mit 18 Ansprüchen auf die am 13. Juli 1982 unter Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung vom 15. Juli 1981 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 82 303 675.1 erteilt.

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.2 dated  
15 December 1988  
T 227/88 - 3.3.2\*  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Lançon  
Members: A. J. Nuss  
J. Stephens-Ofner

**Patent proprietor/Appellant:  
Unilever PLC et al**

**Opponent/Respondent:  
Henkel KGaA**

**Headword: Detergent  
combinations/UNILEVER**

**Article: 102(3) EPC**

**Rule: 55(c) EPC**

**Keyword: "Amendments in  
response to opposition - more  
substantial than strictly necessary -  
power to deal with issues following  
therefrom although not specifically  
pleaded"**

*Headnote*

*I. In all cases in which amendments are requested by the patentee and are considered to be free from objection under Article 123 EPC, Article 102(3) EPC confers upon the Opposition Division and the Board of Appeal jurisdiction, and thus the power to decide upon the patent as amended in the light of the requirements of the Convention as a whole. This jurisdiction is thus wider than that conferred by Article 102(1) and (2) EPC, which expressly limits jurisdiction to the grounds of opposition mentioned in Article 100 EPC.*

*II. When substantive amendments are made to a patent within the extent to which the patent is opposed, both instances have the power to deal with grounds and issues arising from those amendments even though not specifically raised by an opponent pursuant to Rule 55(c) EPC (cf. point 3 of the Reasons; following T 9/87 — 3.3.1 Zeolites/ICI, 18 August 1988, OJ EPO 1989, 438).*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent No. 0 070 191 was granted on 4 December 1985 on the basis of 18 claims pursuant to European patent application N° 82 303 675.1 filed on 13 July 1982 which claimed the priority of a previous application dated 15 July 1981.

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.2 en  
date du 15 décembre 1988  
T 227/88 - 3.3.2\*  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon  
Membres: A. J. Nuss  
J. Stephens-Ofner

**Titulaire du brevet/requérant  
Unilever PLC et al**

**Opposant/intimé: Henkel KGaA**

**Référence: Compositions  
détergentes/UNILEVER**

**Article: 102 (3) CBE**

**Règle: 55c) CBE**

**Mot-clé: "Modifications effectuées à  
la suite d'une opposition - allant au-  
delà du strict nécessaire - pouvoir de  
statuer sur des questions découlant  
de ces modifications, mais n'ayant pas  
été spécifiquement invoquées".**

*Sommaire*

*I. En cas de modifications requises par le titulaire du brevet et admissibles eu égard à l'article 123 CBE, la division d'opposition et la chambre de recours sont, selon l'article 102(3) CBE, compétentes et donc autorisées à rendre une décision sur le brevet tel que modifié en tenant compte des exigences de la Convention dans son ensemble. Cette compétence est donc plus large que celle conférée par l'article 102(1) et (2) CBE, qui limite expressément la compétence aux motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE.*

*II. Lorsque des modifications de fond sont apportées à un brevet dans la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, les deux instances ont le pouvoir de statuer sur les motifs et les questions découlant de ces modifications, sans que ceux-ci aient été spécifiquement invoqués par l'opposant au titre de la règle 55 c) CBE (cf. point 3 des motifs; suite à la décision T 9/87-3.3.1 Zeolites/ICI, en date du 18 août 1988, JO OEB 1989, 438).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le brevet européen n° 0 070 191 a été délivré le 4 décembre 1985 sur la base de 18 revendications, à la suite de la demande de brevet européen n° 82 303 675.1, déposée le 13 juillet 1982, et revendiquant la priorité d'une demande antérieure en date du 15 juillet 1981.

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

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

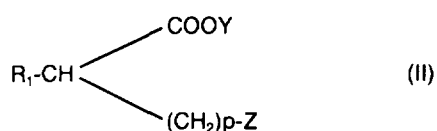
<sup>1)</sup> Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

II. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) legte am 25. August 1986 gegen das europäische Patent Einspruch ein und beantragte dessen Widerruf mit der Begründung, daß es dem Patentgegenstand sowohl an Neuheit als auch an erfinderischer Tätigkeit mangle und daß die Erfindung nicht hinreichend offenbart sei.

In der Einspruchsschrift war jedoch eindeutig angegeben, daß der Einspruch sich nur auf die Ansprüche 1, 2 und 8 bis 17 beziehe und dies auch nur insoweit, als diese auf Detergenszusammensetzungen gerichtet seien, die als organische fällende Builder Di-Salze von  $\alpha$ -Sulfocarbonsäuren enthielten und insbesondere unter die Formel II des Anspruchs 2 fielen, in der Z eine  $\text{SO}_3\text{Y}$ -Gruppe und p gleich Null sei (vgl. Seite 1, letzter Absatz und Seite 6, dritter Absatz des am 25.8.1986 eingegangenen Schreibens).

Der auf den fällenden Builder gerichtete abhängige Anspruch lautete wie folgt:

2. Detergenszusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der organische fällende Builder eine Verbindung der Formel II darstellt:



wobei  $\text{R}_1$ , Y und Z die in Anspruch 1 festgelegte Bedeutung haben und p 0 oder 1 ist

III. Das Patent wurde mit Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 8. April 1988 widerrufen. Der Widerruf wurde mit mangelnder erfinderischer Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 begründet. Der Entscheidung lagen die drei relevantesten der von der Beschwerdegegnerin genannten Dokumente zugrunde, von denen nunmehr nur noch das Dokument GB-A-1 473 201 (3a) als für die vorliegende Entscheidung relevant angesehen wird.

Unter Nummer 5 der Entscheidungsgründe wies die Einspruchsabteilung darauf hin, daß gegen eine Kombination des abhängigen Anspruchs 3, 4, 5 oder 6 mit Anspruch 1 keine Einwände beständen.

IV. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) legte am 27. Mai 1988 unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung wurde fristgerecht, nämlich am 8. Juli 1988, eingereicht. Auf den oben erwähnten Hinweis der Einspruchsabteilung hin legte die Beschwerdeführerin zusammen mit der Beschwerdebegründung einen geänderten Anspruchssatz vor.

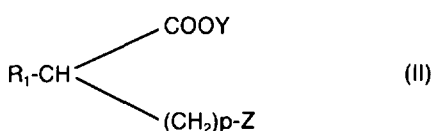
V. Die Beschwerdegegnerin erwiderte darauf in ihrem am 1. Oktober 1988 eingegangenen Schreiben, daß sich der Einspruch nur auf Detergenszusammensetzungen beziehe, die Di-Salze der  $\alpha$ -Sulfocarbonsäuren enthielten; diese würden von den neuen Ansprü-

II. The Respondent (Opponent) filed notice of opposition against the European patent on 25 August 1986, requesting revocation of the patent on the grounds that its subject-matter lacked both novelty and inventive step, and also for insufficient disclosure.

However, it was clearly stated in the notice of opposition that merely Claims 1, 2, 8 to 17 were the subject of the opposition, and then only as far as these claims covered detergent compositions which contained  $\alpha$ -sulphocarboxylic acid di-salts as an organic precipitant builder and which, in particular, corresponded to the formula II of Claim 2 in which Z meant  $\text{SO}_3\text{Y}$  and p is zero (cf. page 1, last paragraph and page 6, third paragraph of the letter received on 25 August 1986).

Dependent Claim 2 dealing with the precipitant builder was worded as follows:

2. A detergent composition as claimed in Claim 1, characterised in that the organic precipitant builder is a compound of the formula II



wherein  $\text{R}_1$ , Y and Z have the meanings given in Claim 1, and p is 0 or 1.

III. The Opposition Division revoked the patent in a decision of 8 April 1988. The reason for the revocation was that the subject-matter of Claim 1 did not involve an inventive step. The decision was based on the three most relevant documents from those cited by the Respondent, from which now, only document GB-A-1 473 201 (3a) is considered relevant for the present decision.

Under point 5 of the Reasons for the Decision, the Opposition Division pointed out that there were no objections against a combination of (dependent) Claim 3, 4, 5 or 6 with Claim 1.

IV. The Appellant (Proprietor of the Patent) filed a notice of appeal on 27 May 1988. The appeal fee was paid at the same time. A Statement of Grounds of Appeal was filed in due time, i.e. on 8 July 1988. Referring to the indication of the Opposition Division already mentioned above, the Appellant filed, together with this statement, a revised set of eight claims.

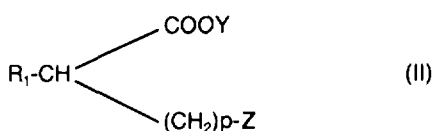
V. In answer to this, the Respondent pointed out in his letter received on 1 October 1988 that the opposition only concerned detergent compositions containing sulpho-carboxylic acid di-salts, which were, however, not covered by the new claims. The Respondent also

II. Le 25 août 1986, l'intimé (opposant) a fait opposition au brevet européen et en a demandé la révocation au motif que son objet n'était pas nouveau, qu'il n'impliquait pas une activité inventive, et que l'exposé de l'invention était insuffisant.

Toutefois, l'acte d'opposition mentionnait clairement que l'opposition était dirigée exclusivement contre les revendications 1, 2 et 8 à 17, et ce, uniquement dans la mesure où elles se rapportaient à des compositions détergentes contenant comme adjuvant précipitant organique des sels doubles d'acide alpha-sulphocarboxylique, et notamment à celles répondant en particulier à la formule II de la revendication 2, dans laquelle Z signifie un groupe  $\text{SO}_3\text{Y}$  et p est égal à zéro (cf. page 1, dernier paragraphe et page 6, troisième paragraphe de la lettre reçue le 25.8.1986).

La revendication dépendante 2, relative à l'adjuvant précipitant, était libellée comme suit :

2. Composition détergente selon la revendication 1, caractérisée en ce que le précipitant-adjuvant organique est un composé de formule II



dans laquelle  $\text{R}_1$ , Y et Z ont les mêmes significations que dans la revendication 1 et p est 0 ou 1.

III. Par décision en date du 8 avril 1988, la division d'opposition a révoqué le brevet au motif que l'objet de la revendication 1 n'impliquait pas une activité inventive. Cette décision a été rendue sur la base des trois documents les plus pertinents parmi ceux cités par l'intimé et desquels, maintenant, seul le document GB-A-1473 201 (3a) est jugé pertinent aux fins de la présente décision.

Au point 5 des motifs de sa décision, la division d'opposition a fait remarquer qu'une combinaison des revendications (dépendantes) 3, 4, 5 ou 6 avec la revendication 1 ne soulevait aucune objection.

IV. Le requérant (titulaire du brevet) a formé recours le 27 mai 1988 et acquitté simultanément la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé dans les délais prescrits, à savoir le 8 juillet 1988. Se référant à la remarque susmentionnée de la division d'opposition, le requérant a joint à ce mémoire un jeu de huit revendications modifiées.

V. L'intimé a alors fait observer dans une lettre reçue le 1er octobre 1988 que l'opposition était exclusivement dirigée contre des compositions détergentes contenant des sels doubles d'acide alpha-sulphocarboxylique, qui ne faisaient toutefois pas l'objet de nouvelles

chen jedoch nicht mehr erfaßt. Sie stimmen den nunmehr gültigen Ansprüchen zu, sofern die Beschwerdeführerin keine neuen, weiter gefaßten Ansprüche vorlege.

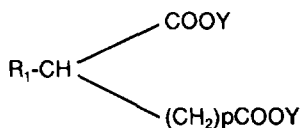
VI. Beschwerdeführerin und Beschwerdegegnerin beantragen damit de facto das gleiche, nämlich daß das Patent auf der Grundlage des von der Beschwerdeführerin am 8. Juli 1988 eingereichten geänderten Anspruchssatzes aufrechterhalten wird.

Der geänderte Anspruch 1 lautet wie folgt:

1. Detergenzzusammensetzung mit 3 bis 90 Gew.-% eines oder mehrerer reinigungsaktiver Stoffe und 10 bis 97 Gew.-% einer Builderkomponente, die im wesentlichen aus einem kristallinen oder amorphen Aluminosilicat-Kationenaustauscher sowie einem ergänzenden fällenden Builder besteht, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Builderkomponente im wesentlichen besteht aus:

(i) 25 bis 97 Gew.-% Aluminosilicat-Kationenaustauscher, bezogen auf die Builderkomponente, sowie

(ii) 3 bis 75 Gew.-% eines organischen fällenden Builders mit der folgenden Formel (I)



wobei

R<sub>1</sub> eine Alkyl-, Alkenyl-, Arylalkyl- oder Alkylarylgruppe mit 10-24 Kohlenstoffatomen,

Y Wasserstoff oder ein lösungsvermittelndes Kation und

p 0 oder 1 ist

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPU und ist damit zulässig.

2. Formal bestehen gegen die geänderten Ansprüche 1 bis 8 keine Einwände.

...

Die geänderten Ansprüche entsprechen damit Artikel 123 (2) und (3) EPU.

3. Da der Hauptanspruch geändert wurde, muß er entsprechend Artikel 102(3) EPU auf seine Rechtsgültigkeit hin geprüft werden. In allen Fällen, in denen vom Patentinhaber Änderungen beantragt werden, die nicht gegen Artikel 123 (2) EPU verstoßen, sind die Einspruchsabteilung und die Beschwerdekammer aufgrund des Artikels 102(3) EPU dafür zuständig und damit auch befugt, unter Zugrundelegung der Übereinkommenserfordernisse über die Rechtsgültigkeit des geänderten Patents zu entscheiden. Diese Befugnis ist

consented to the claims at present on file, if no further claims, broader than the new ones, were submitted by the Appellant.

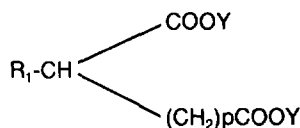
VI. In view of the above, therefore, the Appellant and the Respondent de facto have the same request, i.e. that a patent be maintained on the basis of the amended set of claims submitted by the Appellant on 8 July 1988.

Amended Claim 1 reads as follows:

1. A detergent composition comprising from 3 to 90% by weight of one or more detergent active agents, and from 10 to 97% by weight of a builder component consisting essentially of a crystalline or amorphous aluminosilicate cation-exchange material and a supplementary precipitant builder, **characterised in that** the builder component consists essentially of:

(i) from 25 to 97% by weight, based on the builder component, of the aluminosilicate cation-exchange material, and

(ii) from 3% to 75% by weight of an organic precipitant builder having the formula I



wherein:

R<sub>1</sub> is a C<sub>10</sub>-C<sub>24</sub> alkyl, alkenyl, aryl-alkyl or alkylaryl group;

Y is hydrogen or a solubilising cation

and p is 0 or 1.

#### Reasons for the Decision

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

2. Amended Claims 1 to 8 raise no objections on formal grounds.

...

The amended claims therefore comply with Article 123(2) and (3) EPC.

3. The main claim having been amended, it is necessary to consider its validity in accordance with Article 102(3) EPC. In all cases in which amendments are requested by the patentee and are considered to be free from objection under Article 123(2) EPC, Article 102(3) EPC confers upon the Opposition Division and the Board of Appeal jurisdiction, and thus the power, to decide upon the validity of the patent as amended in the light of the requirements of the Convention as a whole. This jurisdiction is thus wider

revendications. L'intimé consentait également à admettre les revendications telles que figurant désormais au dossier, à condition que le requérant n'en soumette pas d'autres d'une plus large portée.

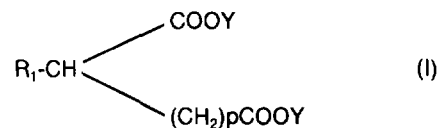
VI. Il ressort de ce qui précède que, de fait, le requérant et l'intimé requièrent la même chose, en l'occurrence le maintien du brevet sur la base du jeu de revendications modifiées déposé par le requérant le 8 juillet 1988.

La revendication 1 modifiée s'énonce comme suit:

1. Composition détergente comprenant de 3 à 90% en poids d'un ou plusieurs agents détergents actifs et de 10 à 97% en poids d'un composant adjuvant consistant essentiellement en une matière échangeuse de cations de type alumino-silicate cristallin ou amorphe et d'un précipitant-adjuvant supplémentaire, **caractérisé en ce que** le composant adjuvant comprend essentiellement:

i) de 25 à 97% en poids, par rapport au composant adjuvant, d'un aluminosilicate échangeur de cations; et

ii) de 3 à 75% en poids d'un précipitant-adjuvant organique de formule (I)



dans laquelle:

R<sub>1</sub> est un radical alkyle en C<sub>10</sub>-C<sub>24</sub>, alcényle, arylalkyle ou alkylaryle;

Y est un atome d'hydrogène ou un cation solubilisant

et p est 0 ou 1.

#### Motifs de la décision

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

2. Les revendications modifiées 1 à 8 ne soulèvent aucune objection quant à la forme.

...

Les revendications modifiées sont donc conformes aux dispositions de l'article 123 (2) et (3) CBE.

3. La revendication principale ayant été modifiée, il convient d'en examiner la validité conformément aux dispositions de l'article 102(3) CBE. En cas de modifications requises par le titulaire du brevet et admissibles eu égard à l'article 123 CBE, la division d'opposition et la chambre de recours sont, selon l'article 102(3) CBE, compétentes et donc autorisées à rendre une décision sur le brevet tel que modifié en tenant compte des exigences de la Convention dans son ensemble. Cette compétence est donc plus large que



damit umfassender als die in Artikel 102 (1) und (2) EPÜ vorgesehene, die ausdrücklich auf die Prüfung der in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe beschränkt ist. Werden an einem Patent sachliche Änderungen in dem Umfang vorgenommen, in dem gegen das Patent Einspruch eingelegt worden ist, so sind beide Instanzen befugt, auf die dadurch entstehenden Gründe und Fragen einzugehen, auch wenn diese von einem Einsprechenden nicht gemäß Regel 55 c) EPÜ konkret vorgebracht worden sind (im Anschluß an die Entscheidung T 9/87 Zeolithe/ICI vom 18. August 1988, ABl. EPA 1989, 438).

4. Diese Befugnis muß jedoch in einer Weise ausgeübt werden, die den entgegengesetzten Interessen zweier wichtiger Parteien der Patentgemeinschaft voll und ganz Rechnung trägt, nämlich dem Bedürfnis des Patentinhabers nach einer möglichst raschen Abwicklung des Einspruchsverfahrens und der Sicherheit für die übrigen tatsächlichen oder potentiellen Benutzer der in europäischen Patenten enthaltenen Erfindungen, daß diese Patente auch rechts-gültig und durchsetzbar sind.

Die Interessen der ersten Gruppe erfordern natürlich eine Verfahrensverkürzung, die der zweiten hingegen die uneingeschränkte Ausschöpfung der Befugnisse beider Instanzen zur Prüfung der Gründe und Streitfragen, die vom Einsprechenden nicht vorgebracht worden sind.

5. Im vorliegenden Fall waren die von der Einspruchsabteilung aufgrund des Artikels 56 EPÜ zurückgewiesenen Ansprüche des Streitpatents von der Beschwerdeführerin in erster Linie deshalb ausgetauscht worden, um den Einspruchsgrund auszuräumen, der tatsächlich zum Widerruf des Patents geführt hatte (s. Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin vom 4. Juli 1988, insbesondere Nr.4). Der Antrag der Beschwerdeführerin schränkt zwar tatsächlich den beanspruchten Gegenstand gegenüber dem Stand der Technik stärker als nötig ein (s. Nr. 7), bleibt jedoch in dem durch die Einspruchsgründe festgelegten Rahmen.

Deshalb ist - wie immer bei Änderungsanträgen zu den Ansprüchen - eine Prüfung dieser Änderungen erforderlich. Darüber hinaus hat die Beschwerdeführerin die (abhängigen) Ansprüche 3 und 4 mit dem Gegenstand des (unabhängigen) Anspruchs 1 zu einem neuen Hauptanspruch kombiniert, der sowohl nach Ansicht der Beschwerdegegnerin als auch der der Einspruchsabteilung die Erfordernisse der Patentierbarkeit erfüllt und damit die Einspruchsgründe de facto ausräumt. Wie unter Nummer VI des Abschnitts "Sachverhalt und Anträge" ausgeführt, sind sich die Parteien über Form und Inhalt der geänderten Ansprüche einig. Dies bedeutet jedoch nicht, daß die Sache damit abgeschlossen ist; eine solche Übereinstimmung der Parteien beeinträchtigt nämlich nicht die den beiden Instanzen nach Artikel 102 (3) übertragene Befugnis.

than the jurisdiction conferred by Article 102(1) and (2) EPC, which expressly limit jurisdiction to the grounds of opposition mentioned in Article 100 EPC. When substantive amendments are made to a patent within the extent to which the patent is opposed, both instances have the power to deal with grounds and issues arising from those amendments even though not specifically raised by an opponent pursuant to Rule 55(c) EPC (following T 9/87, "Zeolites/ICI", 18 August 1988, to be published in OJ EPO).

4. The abovementioned power must, however, be exercised in a manner that takes full account of the conflicting interests of two relevant sections of the patent community, namely the patentee's need to have opposition proceedings decided as swiftly as the procedure allows, and the certainty of other users or potential users of the inventions, the subject of European patents, that such patents are legally valid and enforceable.

Clearly, the former interest calls for the curtailment, whilst the latter demands the untrammelled exploitation by both instances of the power to deal with grounds and issues not raised by the Opponent.

5. In the present case, the claims of the patent in suit rejected by the Opposition Division by virtue of Article 56 EPC, had primarily been replaced by the Appellant in order to remove the ground of opposition which actually caused the revocation of the patent (see Appellant's grounds of Appeal dated 4 July 1988, in particular paragraph 4). Although in reality the Appellant's request leads to a more substantial limitation of the claimed object vis-à-vis the state of the art than strictly necessary (see point 7 below), it remains nevertheless inside the frame fixed by the grounds of opposition.

Therefore, like in any other case where amendments to the claims are requested, an examination of the amendments is required. Moreover, in combining (dependent) Claims 3 and 4 with the subject-matter of (independent) Claim 1, the Appellant has submitted an amended main claim which, in the opinion of both the Respondent and the Opposition Division, does meet the requirements of patentability and in consequence of which the grounds for opposition are de facto removed. As was pointed out in paragraph VI of the Summary of Facts and Submissions, the parties are ad idem on the form and content of the amended claims. This cannot in itself be conclusive of the matter, i.e. such an agreement by the parties cannot detract from the power that Article 102(3) EPC confers upon both instances.

celle conférée par l'article 102 (1) et (2) CBE, qui limite expressément la compétence aux motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE. Lorsque des modifications de fond sont apportées à un brevet dans la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, les deux instances ont le pouvoir de statuer sur les motifs et les questions découlant de ces modifications, sans que ceux-ci aient été spécifiquement invoqués par l'opposant au titre de la règle 55 c) CBE (suite à la décision T 9/87 Zeolites/ICI, en date du 18 août 1988, JO OEB 1989, 438).

4. Dans l'exercice de ce pouvoir, il convient toutefois de prendre pleinement en compte des intérêts contradictoires des deux groupes concernés, à savoir le titulaire soucieux de voir la procédure d'opposition se terminer aussi rapidement que le règlement le permet, et, les autres utilisateurs ou utilisateurs potentiels des inventions constituant l'objet des brevets européens, qui tiennent à avoir la certitude que ces brevets sont valides et exécutoires.

Alors que, pour le premier, il importe que la procédure se termine le plus rapidement possible, ces derniers ont intérêt à ce que les deux instances tiennent librement compte, comme elles sont habilitées à le faire, des motifs et questions n'ayant pas été soulevés par l'opposant.

5. Dans la présente espèce, les revendications du brevet litigieux rejetées par la division d'opposition en vertu de l'article 56 CBE avaient été remplacées par le requérant en premier lieu dans le but de supprimer le motif d'opposition ayant effectivement causé la révocation du brevet (cf. mémoire exposant les motifs du recours déposé en date du 4 juillet 1988 par le requérant, et notamment le paragraphe 4). Bien que la requête du requérant aboutisse en réalité à une limitation de l'objet revendiqué vis-à-vis de l'état de la technique, qui va bien au-delà du strict nécessaire (voir point 7 infra), il n'en demeure pas moins vrai qu'elle reste inscrite dans le cadre défini par les motifs d'opposition.

C'est pourquoi, comme chaque fois que sont demandées des modifications concernant des revendications, l'examen de ces modifications s'impose. De plus, en combinant les revendications (dépendantes) 3 et 4 avec l'objet de la revendication (indépendante) 1, le requérant a présenté une revendication principale modifiée qui, du point de vue aussi bien de l'intimé que de la division d'opposition, répond aux exigences en matière de brevetabilité; par conséquent, les motifs d'opposition sont supprimés de facto. Comme indiqué au point VI de l'exposé des faits et conclusions, les parties sont d'accord quant à la forme et au contenu des revendications modifiées. Toutefois, cela ne saurait être décisif en l'espèce, en ce sens qu'un tel accord entre les parties ne peut porter atteinte au pouvoir que l'article 102 (3) CBE confère aux deux instances.

6. Wenn eine auf das unbedingt Notwendige begrenzte Einschränkung des Hauptanspruchs dazu führt, daß die Erfindung wie die erste Instanz ausdrücklich einräumt - patentierbar wird, so müßte dies für eine weitergehende Einschränkung logischerweise um so mehr gelten. Da jedoch die angefochtene Entscheidung hierauf nicht näher eingeht, hat die Kammer von ihrer Befugnis nach Artikel 102 (3) EPÜ Gebrauch gemacht und die geänderten Ansprüche auf ihre Übereinstimmung mit den Kriterien für die Patentierbarkeit geprüft. Ganz unabhängig davon bemerkt die Kammer hierzu am Rande, daß es in Fällen wie diesem, wo die Änderungen des Patentinhabers für den Einsprechenden tragbar sind und dessen Einwände endgültig ausräumen, wünschenswert ist, daß die von der ersten Instanz nicht erschöpfend behandelten Sachverhalte und Argumente ausführlich dargelegt werden, damit der Öffentlichkeit das für den Rechtsbestand des erteilten Patents erhebliche Material an die Hand gegeben wird.

7. Der geänderte Hauptanspruch erfaßt jetzt keine von  $\alpha$ -Sulfocarbon-säuren abgeleiteten organischen fällenden Builder mehr, um die es im Einspruchsverfahren ausschließlich ging. Die geänderte Formel in Anspruch 1 entspricht der ursprünglichen Formel II, die jetzt auf Verbindungen beschränkt ist, die sich allesamt entweder von der Malon- oder von der Succinsäure ableiten lassen; ihre Einschränkung geht damit über das hinaus, was sowohl von der Beschwerdegegnerin als auch von der Einspruchsabteilung ursprünglich für tragbar gehalten wurde. Die Neuheit war im vorliegenden Fall nie angezweifelt worden.

Da keines der Dokumente, die der Kammer aus dem Verfahren vor dem Europäischen Patentamt vorlagen, eine Detergenszusammensetzung offenbart, die der in den geänderten Ansprüchen definierten entspricht, sind die Ansprüche neu.

8. Für die Zwecke der erfinderischen Tätigkeit ...

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent im geänderten Umfang aufrechtzuerhalten. ...

6. Whilst it would seem logical to conclude that if amendments to the main claim were limited to what was strictly necessary to lead to a patentable invention, as was explicitly admitted by the first instance, then the same result would follow *a fortiori* for a limitation which was even more extensive. However, in the absence of detailed reasons in this respect in the contested decision, the Board has made use of its power under Article 102(3) EPC to check whether the amended claims meet the criteria of patentability. Quite apart from the above reason, the Board observes, *obiter*, that in cases such as the present one where the patentee's amendments are acceptable to the Opponent, and where such amendments effectively dispose of the opposition as raised by the Opponent, it is desirable to set out the facts and arguments not fully dealt with by the first instance, in order to provide the public with material relevant to the validity of the granted patent.

7. The amended main claim no longer covers any organic precipitant builders which are derived from  $\alpha$ -sulpho-carboxylic acids, the sole matter at issue at the opposition stage. The amended formula in Claim 1 corresponds to original formula II now restricted to compounds which are all derived from either malonic or succinic acid, which is therefore even more restricted than what was initially considered as acceptable by both the Respondent and the Opposition Division. Novelty was not at issue in the present case.

Since none of the documents available to the Board from the proceedings before the EPO discloses a detergent composition as defined in the amended claims, these claims are novel.

8. For the purpose of inventive step, ...

#### Order

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

1. The decision under appeal is set aside;
2. The case is remitted to the Opposition Division with the order to maintain the patent in its amended form ...

6. Dans ces conditions, il semblerait logique de conclure que s'il suffisait d'apporter à la revendication principale des modifications limitées au strict nécessaire pour que l'invention soit brevetable, comme l'a explicitement admis la première instance, le résultat serait a fortiori le même dans le cas d'une limitation encore plus importante. La décision attaquée ne fournissant toutefois pas d'explications détaillées à cet égard, la chambre a fait usage du pouvoir que lui confère l'article 102(3) CBE pour vérifier si les revendications modifiées répondent aux critères de la brevetabilité. Indépendamment de cela, la chambre observe incidemment que dans les cas comme la présente espèce, où l'opposant juge acceptables les modifications effectuées par le titulaire du brevet, et où ces modifications rendent effectivement caducs les motifs invoqués à l'appui de l'opposition, il est souhaitable d'exposer les faits et justifications n'ayant pas été pleinement pris en compte par la première instance, de manière à fournir au public des éléments pertinents quant à la validité du brevet.

7. La revendication principale telle que modifiée ne couvre plus désormais tous les adjuvants précipitants organiques dérivés d'acides alpha-sulphacarboxylique, seul point litigieux au stade de l'opposition. La formule modifiée figurant dans la revendication 1 correspond à la formule II d'origine, limitée maintenant à des composés tous dérivés soit de l'acide malonique, soit de l'acide succinique, restriction qui va donc même au-delà de ce que l'intimé et la division d'opposition avaient initialement jugé acceptable. La nouveauté n'était pas en cause dans la présente espèce.

Puisqu'aucun des documents présentés lors de la procédure devant l'OEB et mis à la disposition de la chambre ne divulgue une composition détergente telle que celle définie dans les revendications modifiées, l'objet de ces revendications est nouveau.

8. En ce qui concerne l'activité inventive ...

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition, avec instruction de maintenir le brevet sous sa forme modifiée. ...

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.4.1  
vom 28. Februar 1989  
T 401/88 - 3.4.1  
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer  
Mitglieder: E. Turrini  
R. Schulte

**Anmelder:  
Robert Bosch GmbH**

**Stichwort: Prüfling/BOSCH**

**Artikel: 123 (2), 164 (2) EPÜ**

**Regel: 88 Satz 2 EPÜ**

**Schlagwort: "Anspruchsänderung -  
Wegfall eines Merkmals - nicht  
zulässig" - "Anspruchsänderung -  
Berichtigung von Mängeln - nicht  
zulässig"**

*Leitsatz*

*Stellt eine beantragte Änderung eine unzulässige Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ dar, so kann sie auch nicht als Berichtigung gemäß Regel 88 Satz 2 EPÜ zugelassen werden. Ein Fehler ist nur dann berichtigungsfähig, wenn die Berichtigung - wie bei der Prüfung der Zulässigkeit der Änderung nach Artikel 123 (2) EPÜ - sich für den Fachmann aus dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen zwingend ergibt. Dies folgt sowohl aus Artikel 138 (1) c) EPÜ, wonach ein europäisches Patent für nichtig erklärt wird, wenn der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Form hinausgeht, als auch aus Artikel 164 (2) EPÜ, wonach die Vorschriften des Übereinkommens Vorrang vor denen der Ausführungsordnung genießen (s. Punkt 2.2 der Entscheidungsgründe und vgl. T 13/83-3.3.1 "Polyisocyanurat/ICI Americas" vom 13. April 1984, ABl. EPA 1984, 428).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die europäische Patentanmeldung 84 116 226.6 (Veröffentlichungsnummer EP-A-0154033) wurde von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß dem Gegenstand der geltenden Ansprüche im Hinblick auf zwei im europäischen Recherchenbericht genannte Druckschriften die aufgrund von Artikel 52 (1) und 56 EPÜ erforderliche erfinderische Tätigkeit fehle.

III. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin Beschwerde eingelegt.

IV. In einer Mitteilung der Beschwerdekammer wurde die Beschwerdeführerin insbesondere darauf hingewiesen, daß der geltende Anspruch 1 nach Auffassung der Kammer gegen die Bestimmungen des Artikels 123(2) EPÜ verstöße, weil er das Merkmal, wonach man

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.4.1 dated  
28 February 1989  
T 401/88 - 3.4.1  
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer  
Members: E. Turrini  
R. Schulte

**Applicant:  
Robert Bosch GmbH**

**Headword: Test piece/BOSCH**

**Article: 123(2), 138(1) (c), 164(2) EPC**

**Rule: 88, second sentence, EPC**

**Keyword: "Amendment of claim -  
omission of a feature - inadmissible" -  
"Amendment of claim - correction of  
errors - inadmissible"**

*Headnote*

*A requested amendment which represents an inadmissible extension within the meaning of Article 123(2) EPC cannot be allowed as a correction under Rule 88, second sentence, EPC. An error may be corrected only if a skilled person would regard the correction as necessarily implied by the contents of the documents as originally filed - in the same way as when the admissibility of an amendment under Article 123(2) EPC is assessed. This follows both from Article 138(1) (c) EPC, under which a European patent is revoked if its subject-matter extends beyond the content of the application as filed, and from Article 164(2) EPC, which stipulates that the provisions of the Convention take precedence over those of the Implementing Regulations (see point 2.2 of the Reasons and T 13/83-3.3.1 "Polyisocyanurate/ICI Americas", 13 April 1984, OJ EPO 1984, 428).*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No. 84 116 226.6 (publication No. EP-A-0 154033) was refused by the Examining Division.

II. The grounds for refusal were that on the basis of two documents cited in the European search report the subject-matter of the claims as now worded lacked the inventive step required under Article 52(1) and 56 EPC.

III. The appellants filed notice of appeal against this decision.

IV. In a communication the Board of Appeal advised the appellants in particular that, in its view, Claim 1 as now worded contravened Article 123(2) EPC because it no longer contained the feature whereby the value for the test piece's starting capacity and the value

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.4.1,  
en date du 28 février 1989  
T 401/88 - 3.4.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer  
Membres: E. Turrini  
R. Schulte

**Demandeur:  
Robert Bosch GmbH**

**Référence: Source de courant  
continu à tester/BOSCH**

**Articles: 123 (2), 138 (1) c), 164 (2)  
CBE**

**Règle: 88, 2<sup>e</sup> phrase CBE**

**Mot-clé: "Modification de  
revendications - admissibilité de la  
suppression d'une caractéristique  
(non)" - "Modification de  
revendications - admissibilité d'une  
rectification d'erreurs - (non)"**

*Sommaire*

*Si la modification demandée entraîne une extension inadmissible de l'objet de la demande au sens de l'article 123 (2) CBE, elle ne peut pas non plus être admise en tant que rectification effectuée au titre de la règle 88, 2<sup>e</sup> phrase CBE. Dans ce cas en effet, comme lorsqu'il s'agit d'une modification effectuée au titre de l'article 123 (2) CBE, une erreur ne peut être rectifiée que si pour l'homme du métier, le contenu des pièces déposées initialement appelle impérativement une telle correction. C'est en effet ce qui découle de l'article 138 (1) c) CBE, qui stipule qu'un brevet européen est déclaré nul si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, et également de l'article 164 (2) CBE, qui prévoit qu'en cas de divergence entre le texte de la Convention et le texte du règlement d'exécution, le premier de ces textes fait foi (cf. ci-après, point 2.2 des motifs, et décision T 13/83-3.3.1 "Polyisocyanurate/ICI Americas" en date du 13 avril 1984, JO OEB 1984, 428).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen no. 84 116 226.6 (numéro de publication EP-A-0154033) a été rejetée par la division d'examen.

II. Ce rejet a été prononcé au motif que par rapport aux deux documents cités dans le rapport de recherche européenne, l'objet des revendications en vigueur n'impliquait pas l'activité inventive exigée par les articles 52 (1) et 56 CBE.

III. La requérante a introduit un recours contre cette décision.

IV. Dans une notification, la Chambre de recours a signalé notamment à la requérante qu'à son avis, le texte actuel de la revendication 1 enfreignait les dispositions de l'article 123 (2) CBE, car il ne comportait plus la caractéristique selon laquelle à partir de la valeur mesu-

mit der Maßzahl für das Startvermögen und dem Bestimmungswert für den Ladezustand des Prüflings eine Aussage über den physikalischen Zustand des Prüflings gewinnt, nicht mehr aufweise und daher sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

V. Im Rahmen einer mündlichen Verhandlung beantragte die Beschwerdeführerin schließlich, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent entweder aufgrund der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Ansprüche 1-12 (Hauptantrag) oder aufgrund der ebenfalls in der mündlichen Verhandlung eingereichten Ansprüche 1 und 2 (Hilfsantrag) zu erteilen.

VI. Der geltende Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ist mit dem Anspruch 1, der der angefochtenen Entscheidung zugrunde lag, identisch. Er lautet:

"1. Prüfverfahren für Gleichstromquellen, wie Akkumulatoren, Batterien oder dgl., bei welchem man die Leerlaufspannung der zu prüfenden Gleichstromquelle (Prüfling) nach einer Hochstrombelastung und deren Innenwiderstand mißt und daraus den momentanen Ladezustand des Prüflings bestimmt, dadurch gekennzeichnet, daß man durch Verhältnisbildung des gemessenen Gleichstrominnenwiderstandes ( $R_S$ ) mit dem bekannten Gleichstrominnenwiderstand ( $R_{SN}$ ) einer neuen, vollgeladenen, mit dem Prüfling typgleichen Gleichstromquelle eine Maßzahl für das momentane Startvermögen des Prüflings (10) gewinnt, wobei man zum Erfassen des Gleichstrominnenwiderstandes ( $R_S$ ) des Prüflings (10) dessen Klemmenspannung ( $U_A$ ) zu einem Zeitpunkt ( $t_1$ ) während der Hochstrombelastung mißt und die Differenz von Leerlauf- und Klemmenspannung ( $U_B$ ,  $U_A$ ) bildet."

Ansprüche 2 bis 7 gemäß Hauptantrag sind auf Anspruch 1 rückbezogen, während sich Ansprüche 8 bis 12 auf ein Prüfgerät beziehen.

Der geltende Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet:

"1. Prüfgerät zur Durchführung eines Prüfverfahrens für Gleichstromquellen, bei welchem man die Leerlaufspannung der zu prüfenden Gleichstromquelle (Prüfling) nach einer Hochstrombelastung und deren Innenwiderstand mißt und daraus den momentanen Ladezustand des Prüflings bestimmt, mit mindestens einer Eingangsklemme (15) zum Anschließen des Prüflings (10), mit einem über einen ersten Schalter (16) mit der Eingangsklemme (15) verbundenen Belastungswiderstand (17) zur Hochstrombelastung des Prüflings (10), mit einem ersten Operationsverstärker (18), dessen invertierender Eingang mit einer Referenzspannung belegt ist, und dessen nicht invertierender Eingang über einen zweiten Schalter (20) an der

for its state of charge provided an indication of its physical condition, and that it therefore contained subject-matter which extended beyond the content of the application as filed.

V. In the course of oral proceedings the appellants requested that the contested decision be set aside and the patent granted on the basis of either Claims 1 to 12 (main request) or Claims 1 and 2 (alternative request), both of which requests had been submitted during the oral proceedings.

VI. Claim 1 according to the main request, which is identical to the Claim 1 with which the contested decision was concerned, is worded as follows:

"1. A method for testing direct-current sources such as accumulators, batteries and the like by measuring the open-circuit voltage after heavy-current loading, and the internal resistance, of the direct-current source to be tested (test piece) and determining its instantaneous charge from those measurements, characterised in that, by comparing the measured direct-current internal resistance ( $R_S$ ) with the known direct-current internal resistance ( $R_{SN}$ ) of a new, fully charged direct-current source of a similar type to the test piece, a value is obtained for the instantaneous starting capacity of the test piece (10), whose direct-current internal resistance ( $R_S$ ) is determined by measuring its terminal voltage ( $U_A$ ) at a point in time ( $t_1$ ) during heavy-current loading and establishing the difference between the open-circuit voltage and the terminal voltage ( $U_B$ ,  $U_A$ )."

Claims 2 to 7 according to the main request are dependent on Claim 1, while Claims 8 to 12 relate to a test apparatus.

Claim 1 according to the alternative request reads as follows:

"1. Test apparatus for implementing a method for testing direct-current sources by measuring the open-circuit voltage after heavy-current loading, and the internal resistance, of the direct-current source to be tested (test piece) and determining its instantaneous charge from those measurements, having at least one input terminal (15) for connecting the test piece (10), a loading resistor (17), connected via a first switch (16) to the input terminal (15), for heavy-current loading of the test piece (10), a first operational amplifier (18) to whose inverting input a reference voltage is applied and whose non-inverting input is connected via a second switch (20) to the input terminal (15), a second operational amplifier (19) whose invert-

rée pour l'aptitude au démarrage de la source de courant continu à tester et de la valeur déduite concernant son état de charge l'on obtient une indication sur l'état physique de cette source; l'objet de cette revendication s'étendait donc au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée.

V. Au cours d'une procédure orale, la requérante a demandé finalement l'annulation de la décision attaquée et la délivrance du brevet sur la base soit des revendications 1 à 12 (requête principale) produites pendant la procédure orale, soit des revendications 1 et 2 (requête subsidiaire) produites elles aussi lors de la procédure orale.

VI. Le texte actuel de la revendication 1 selon la requête principale est identique au texte de la revendication 1 sur la base duquel a été rendue la décision attaquée; il est libellé comme suit:

"1. Procédé de contrôle de sources de courant continu, telles qu'accumulateurs, batteries, etc., consistant à mesurer la tension à vide de la source de courant continu à tester (source à tester) après l'avoir soumise à une décharge de forte intensité, ainsi que sa résistance interne, puis à en déduire l'état de charge instantané de la source à tester, caractérisé en ce que l'on obtient une valeur représentative de l'aptitude au démarrage instantanée de la source à tester (10) en faisant le rapport entre la résistance interne mesurée ( $R_S$ ) de la source de courant continu et la résistance interne connue ( $R_{SN}$ ) d'une autre source de courant continu, neuve, chargée à bloc et de même type que la source à tester, que pour déterminer la résistance interne ( $R_S$ ) de la source à tester (10), on mesure sa tension aux bornes ( $U_A$ ) à un instant donné ( $t_1$ ) pendant qu'elle est soumise à une décharge de forte intensité, et que l'on forme la différence entre tension à vide et tension aux bornes ( $U_B$ ,  $U_A$ )."

Les revendications 2 à 7 selon la requête principale dépendent de la revendication 1 alors que les revendications 8 à 12 portent sur un appareil de contrôle.

Le texte actuel de la revendication 1 selon la requête subsidiaire est le suivant:

"1. Appareil de contrôle pour la mise en oeuvre d'un procédé de contrôle de sources de courant continu, dans lequel on mesure la tension à vide de la source de courant continu à tester (source à tester) après l'avoir soumise à une décharge de forte intensité, ainsi que sa résistance interne, puis l'on en déduit l'état de charge instantané de cette source, et qui comporte au moins une borne d'entrée (15) destinée à être raccordée à la source à tester (10), une résistance de décharge (17) reliée à la borne d'entrée (15) par l'intermédiaire d'un premier interrupteur (16) et devant soumettre la source à tester (10) à une décharge de forte intensité, un premier amplificateur opérationnel (18), dont l'entrée inversant le signal se voit appli-

Eingangsklemme (15) angeschlossen ist, mit einem zweiten Operationsverstärker (19), dessen invertierender Eingang über einen dritten Schalter (21) mit der Eingangsklemme (15) und dessen nicht invertierender Eingang mit dem gleichartigen Eingang des ersten Operationsverstärkers (18) verbunden ist, mit einer mit den Steuereingängen der Schalter (16, 20, 21) verbundenen Zeitsteuervorrichtung (28), die derart ausgebildet ist, daß sie zeitlich versetzte Schließsignale unterschiedlicher Dauer selektiv an die Schalter (16, 20, 21) in der Weise gibt, daß der erste Schalter (16) für die Dauer der Hochstrombelastung geschlossen ist und daß der dritte Schalter (21) während der Hochstrombelastung nach Schließen des ersten Schalters (16) und der zweite Schalter (20) nach einer Erholungsphase nach Wiederöffnen des ersten Schalters (16) jeweils kurzzeitig geschlossen sind, und mit einem dem zweiten Operationsverstärker (19) nachgeschalteten Umkehrverstärker (24) mit vorzugsweise einstellbarem Vorwiderstand (25), wobei den mit der Eingangsklemme (15) verbundenen Eingängen der beiden Operationsverstärker (18, 19) jeweils ein Speicherglied, vorzugsweise ein Kondensator (22, 23), parallel geschaltet ist und an dem Ausgang des ersten Operationsverstärkers (18) eine Anzeigevorrichtung (12) für den Ladezustand und an dem Ausgang des Umkehrverstärkers (24) eine Anzeigevorrichtung (13) für das Startvermögen des Prüflings (10) angeschlossen ist."

Anspruch 2 gemäß Hilfsantrag ist auf Anspruch 1 rückbezogen.

VII. Im Hinblick auf den von der Kammer in ihrer Mitteilung erhobenen Einwand der unzulässigen Erweiterung der Anmeldung trug die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes vor:

In der ursprünglich eingereichten Fassung des Anspruchs 1 seien zwei Maßnahmen versehentlich zusammengefaßt worden, die jedoch nicht als miteinander verbunden betrachtet werden könnten. Einerseits würden nämlich die Klemmenspannung  $U_A$  während einer Hochstrombelastung und die Leerlaufspannung  $U_B$  nach dieser Hochstrombelastung erfaßt und daraus zuverlässige Aussagen über das momentane Startvermögen und den momentanen Ladezustand des Prüflings getrennt gewonnen. Andererseits würden diese derart voneinander getrennt ermittelten Kriterien dann miteinander zur Ausarbeitung eines dem physikalischen Zustand des Prüflings entsprechenden Signals verknüpft.

Daß die wesentliche Lehre der Patentanmeldung jedoch allein in der ersten Maßnahme zu sehen sei und die zweite lediglich eine untergeordnete Weiterbildung dieses Erfindungsgedankens darstelle, sei dem Fachmann im Lichte der ursprünglich eingereichten Unterlagen ohne weiteres ersichtlich, weil die Angaben in der Beschreibung in bezug auf die Gewinnung der Aussage über den

ing input is connected via a second switch (20) to the input terminal (15), a second operational amplifier (19) whose inverting input is connected via a third switch (21) to the input terminal (15) and whose non-inverting input is connected to the non-inverting input of the first operational amplifier (18), a timer (28) connected to the control inputs of the switches (16, 20, 21) and designed to selectively apply staggered closing signals of differing duration to the switches (16, 20, 21) so that the first switch (16) is closed during heavy-current loading, the third switch (21) is closed briefly during heavy-current loading after the first switch (16) has closed and the second switch (20) is also closed briefly after a recovery phase once the first switch (16) has reopened, and also having an inverting amplifier (24) connected in series after the second operational amplifier (19) and equipped with a preferably adjustable input resistor (25), a storage element - preferably a capacitor (22, 23) - being connected in parallel with the inputs of the two operational amplifiers (18, 19) connected to the input terminal (15), while a display (12) for indicating the state of charge is connected to the output of the first operational amplifier (18) and a display (13) for indicating the starting capacity of the test piece (10) to the output of the inverting amplifier (24)."

Claim 2 according to the alternative request is dependent on Claim 1.

VII. In response to the Board's communication objecting to an inadmissible extension of the application the appellants argued essentially as follows:

In Claim 1 as originally filed, two operations were erroneously combined which could not, however, be regarded as connected with each other. First, the terminal voltage  $U_A$  during heavy-current loading and the open-circuit voltage  $U_B$  after heavy-current loading were established to give reliable separate indications of the test piece's instantaneous starting capacity and instantaneous charge. These criteria, thus separately determined, were then combined to produce a signal corresponding to the test piece's physical condition.

To a skilled person it was immediately apparent from the documents as originally filed that the basic teaching of the application was to be seen in the first operation only and that the second was merely a subsidiary extension of that first innovative concept. After all, the details in the description explaining how the test piece's physical condition was established (see page 6, line 22 to

quer eine tension de référence, et dont l'entrée directe est reliée à la borne d'entrée (15) par l'intermédiaire d'un second interrupteur (20), un second amplificateur opérationnel (19), dont l'entrée inversant le signal est reliée à la borne d'entrée (15) par l'intermédiaire d'un troisième interrupteur (21), et dont l'entrée directe est reliée à l'entrée de même type du premier amplificateur opérationnel (18), un dispositif de temporisation (28) relié aux entrées de commande des interrupteurs (16, 20, 21) et conçu de telle sorte qu'il envoie sélectivement aux interrupteurs (16, 20, 21) des signaux de fermeture de durées différentes décalés dans le temps afin que le premier interrupteur (16) soit fermé pendant la durée de la décharge de forte intensité, que le troisième interrupteur (21) soit brièvement fermé pendant la durée de la décharge de forte intensité après la fermeture du premier interrupteur (16) et que le deuxième interrupteur (20) soit brièvement fermé après une phase de récupération après réouverture du premier interrupteur (16), et un amplificateur-inverseur (24) connecté en aval du second amplificateur opérationnel (19) et muni de préférence d'une résistance d'entrée (25) réglable, un élément de mémorisation, de préférence un condensateur (22, 23) étant branché en parallèle avec les entrées des deux amplificateurs opérationnels (18, 19) reliées à la borne d'entrée (15), un dispositif d'affichage (12) de l'état de charge étant relié à la sortie du premier amplificateur opérationnel (18), et un dispositif d'affichage (13) de l'aptitude au démarrage de la source à tester (10) étant relié à la sortie de l'amplificateur-inverseur (24)".

La revendication 2 de la requête subsidiaire dépend de la revendication 1.

VII. La Chambre ayant, dans sa notification, objecté que l'objet de la demande avait été étendu de manière inadmissible, la requérante a en réponse fait valoir essentiellement les arguments suivants:

Dans le texte de la revendication 1 initialement déposé, deux mesures sans lien entre elles ont été regroupées par erreur: en effet, d'une part, on a déterminé la tension aux bornes  $U_A$  pendant une décharge de forte intensité ainsi que la tension à vide  $U_B$  après cette décharge, pour en déduire ensuite des indications fiables concernant l'aptitude au démarrage instantanée d'un côté, et l'état de charge instantané de la source à tester de l'autre. D'autre part, ces critères obtenus séparément ont ensuite été regroupés afin de fournir un signal correspondant à l'état physique de la source à tester.

Il était clair toutefois pour l'homme du métier, au vu des pièces de la demande déposées initialement, que l'enseignement essentiel de la demande de brevet résidait uniquement dans l'exposé de la première mesure, et que la deuxième ne constituait qu'un perfectionnement très secondaire de cette idée inventive, car ce qui est dit dans la description au sujet de la possibilité

physikalischen Zustand des Prüflings (vgl. Seite 6, Zeile 22 bis Seite 7, Zeile 8) klar zum Ausdruck brächten, daß der Ladezustand und das Startvermögen des Prüflings als Grundlage für die weitere Ermittlung seines physikalischen Zustands dienen. Dieser Bewertung des eigentlichen Erfindungsgedankens stehe auch die Tatsache nicht entgegen, daß das in der Anmeldung beschriebene Prüfgerät eine Verknüpfungslogik (27) zur Steuerung einer Anzeigevorrichtung (14) für den physikalischen Zustand des Prüflings aufweist, weil dieses Gerät lediglich als ein Ausführungsbeispiel dargestellt werde und der Fachmann unmittelbar erkenne, daß auf eine derartige Verknüpfungslogik mit Anzeigevorrichtung gegebenenfalls auch verzichtet werden kann.

Des weiteren stelle die von der Kammer beanstandete Änderung in Anspruch 1 lediglich eine Berichtigung von offensichtlichen Mängeln in den Anmeldungsunterlagen dar, die auf Grund von Regel 88 EPÜ zulässig sei.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Zum Hauptantrag

2.1 Anspruch 1 gemäß Hauptantrag wurde im Hinblick auf den ursprünglich eingereichten Anspruch 1 insbesondere dahingehend geändert, daß er das ursprünglich beanspruchte Merkmal, wonach "man mit der Maßzahl für das Startvermögen und dem Bestimmungswert für den Ladezustand des Prüflings anhand einer bekannten funktionellen Abhängigkeit des Startvermögens einer mit dem Prüfling typgleichen Gleichstromquelle von ihrem Ladezustand und von ihrem physikalischen Zustand eine Aussage über den physikalischen Zustand des Prüflings gewinnt", nicht mehr aufweist. Daher ist in dem Schutzzumfang des geltenden Anspruchs 1 nunmehr auch ein Verfahren miteinbezogen, das keinerlei Aussage über den physikalischen Zustand des Prüflings liefert.

Ein derartiges Verfahren ist jedoch nach Auffassung der Kammer in den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder ausdrücklich beschrieben noch daraus unmittelbar herleitbar. In der ursprünglich eingereichten Beschreibungseinleitung wird nämlich eindeutig ausgeführt, daß die Erfindung im Vergleich zu dem aus der Druckschrift D-B-2 926 716 bekannten Verfahren, bei welchem auch eine Aussage über den physikalischen Zustand des Prüflings gewonnen werde, eine zuverlässige Aussage über den (physikalischen) Zustand des Prüflings jedoch nicht immer gesichert sei (Seite 1, letzter Absatz bis Seite 2, 2. Absatz), insbesondere den Vorteil einer verbesserten Zuverlässigkeit der Aussage über den Betriebszustand des Prüflings aufweise (Seite 2, letzter Satz). Daher steht die nunmehr geltende Definition der Erfindung gemäß Anspruch 1, wonach keine Aussage mehr über den physikalischen Zustand des Prüflings gewonnen wird, eindeutig im Widerspruch zu dem, was ursprünglich als Erfindung beschrieben worden

page 7, line 8) made it clear that its state of charge and starting capacity served as a basis for further determining its physical condition. Nor was this assessment of the innovative concept proper affected by the fact that the test apparatus described in the application had a logic circuit (27) which controlled a display (14) for indicating the test piece's physical condition. That apparatus was presented merely as an embodiment and a skilled person could immediately see that that type of logic circuit plus display could if necessary be dispensed with.

Furthermore, the amendment in Claim 1 to which the Board objected was only a correction of obvious errors in the application documents as allowed under Rule 88 EPC.

### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.
2. Re the main request:

2.1 Claim 1 under the main request differs from Claim 1 as originally filed mainly in no longer containing the feature originally claimed whereby "the value for the test piece's starting capacity and the value for its state of charge provided an indication of its physical condition on the basis of a known functional relation between the starting capacity of a direct-current source of similar type to the test piece and its state of charge and physical condition." The protection sought under Claim 1 as now worded therefore covers a method which provides no indication at all of the test piece's physical condition.

The Board considers, however, that such a method is neither expressly described in the documents as originally filed nor directly inferable from them. The introduction to the description as originally filed clearly states that the particular advantage of the invention over the method known from document DE-B-2 926 716 - which also provides information about the test piece's physical condition, although this information is not always guaranteed reliable (page 1, last paragraph to page 2, second paragraph) - is that it provides a more reliable indication of the test piece's operating condition (page 2, last sentence). The definition of the invention as now worded in Claim 1, according to which the test piece's physical condition is no longer indicated, is therefore manifestly at odds with what was originally described as the invention. Furthermore, the sole test apparatus described in the application documents with reference to Figure 1 incorporates a logic circuit (27) which has an associated display (14) for

d'obtenir une indication sur l'état physique de la source à tester (cf. de la page 6, ligne 22 à la page 7, ligne 8) montre bien que c'est à partir de l'état de charge et de l'aptitude au démarrage de la source à tester que l'on peut déterminer l'état physique de celle-ci. Il ne peut être objecté, pour réfuter cette thèse, que l'appareil de contrôle décrit dans la demande comporte un circuit logique (27) pour commander un dispositif d'affichage (14) de l'état physique de la source à tester, vu que cet appareil est présenté comme un simple exemple de réalisation et que l'homme du métier comprend immédiatement qu'il est également possible de renoncer le cas échéant à ce circuit logique commandant un dispositif d'affichage.

En outre, selon la requérante, la modification, critiquée par la Chambre, qui a été apportée à la revendication 1 est simplement une correction d'erreurs évidentes contenues dans les pièces de la demande, correction qui est autorisée par la règle 88 CBE.

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Requête principale:

2.1 Par rapport à la revendication 1 déposée initialement, la revendication 1 selon la requête principale a été modifiée du fait notamment qu'elle ne comporte plus la caractéristique revendiquée initialement selon laquelle "à partir de la valeur mesurée pour l'aptitude au démarrage et de la valeur déduite concernant l'état de charge de la source à tester l'on obtient une indication sur l'état physique de celle-ci, sachant que l'aptitude au démarrage d'une source de courant continu de même type que la source à tester dépend, selon une relation fonctionnelle connue, de son état de charge et de son état physique". Désormais, la revendication 1 actuelle couvre donc aussi un procédé ne fournissant aucune indication sur l'état physique de la source à tester.

Or, la Chambre estime qu'un tel procédé n'a pas été décrit expressément dans les pièces initialement déposées, et qu'il ne peut pas non plus en être déduit directement. Dans le préambule de la demande initialement déposée, il est en effet clairement indiqué que par rapport au procédé divulgué par le document DE-B-2 926 716, qui donne lui aussi une indication sur l'état physique de la source à tester, mais sans en garantir systématiquement la fiabilité (de la page 1, dernier alinéa à la page 2, deuxième alinéa), l'invention a notamment l'avantage de fournir une indication plus fiable sur l'état physique de la source à tester (page 2, dernière phrase). Or selon la définition actuelle de l'invention dans la revendication 1, il n'est plus obtenu d'indication sur l'état physique de la source à tester, ce qui est donc en contradiction manifeste avec la description initiale de l'invention. En outre, le seul appareil de contrôle décrit dans les pièces de la demande (figure 1) comporte un circuit logique (27) assorti d'un dispositif d'affi-

ist. Darüber hinaus weist das einzige in den Anmeldungsunterlagen in bezug auf die Figur 1 beschriebene Prüfgerät eine Verknüpfungslogik (27) mit zugeordneter Anzeigevorrichtung (14) für den physikalischen Zustand des Prüflings auf, die auch in den Merkmalen des ursprünglichen unabhängigen Vorrichtungsanspruchs 8 miteinbezogen war, so daß auch aus der ursprünglichen Offenbarung des Prüfgeräts keine Stütze für ein Verfahren ohne Gewinnung einer Aussage über den physikalischen Zustand des Prüflings gefunden werden kann.

Den Argumenten der Beschwerdeführerin, die eine Aussage über den physikalischen Zustand und die eine dafür vorgesehene Verknüpfungslogik und Anzeigevorrichtung betreffenden Merkmale in den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 8 seien für den Fachmann offensichtlich als nicht wesentliche, untergeordnete Maßnahmen erkennbar, kann nicht zugestimmt werden. Die Bedeutung eines Merkmals kann nur im Hinblick auf die gesamten Anmeldungsunterlagen bewertet werden, und zwar insbesondere unter Berücksichtigung der daraus entnehmbaren, der Erfindung zugrunde liegenden technischen Aufgabe. Wenn daher in einer Anmeldung, aus welchen Gründen auch immer, eine Erfindung eindeutig als eine bestimmte Aufgabe lösende Kombination von Merkmalen ursprünglich offenbart ist, kann ein Merkmal dieser Kombination, ohne welches diese bestimmte Aufgabe nicht mehr gelöst werden kann, im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung nicht als offensichtlich unwesentlich betrachtet werden.

Aus diesen Gründen wird die vorliegende Anmeldung durch die in Anspruch 1 erfolgte Änderung des Schutzbegehrens in einer Weise geändert, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Diese Änderung ist daher auf Grund von Artikel 123 (2) EPU nicht zulässig.

2.2 Der Auffassung der Beschwerdeführerin, daß die Änderung der Ansprüche nach Regel 88 Satz 2 EPU zugelassen werden könne, vermag die Kammer nicht zu folgen. Nach Regel 88 Satz 2 EPU können auf Antrag Beschreibung, Patentansprüche oder die Zeichnungen berichtigt werden, sofern die Berichtigung derart offensichtlich ist, daß sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird. Wie bereits oben bei der Prüfung der Zulässigkeit der Änderungen gemäß Artikel 123 (2) EPU ausgeführt ist, sind die beantragten Änderungen für einen Fachmann aus den ursprünglichen Unterlagen nicht herleitbar. Der gleiche Grund steht einer Berichtigung nach Regel 88 Satz 2 entgegen, weil nicht sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird.

Stellt eine beantragte Änderung eine unzulässige Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPU dar, so kann sie

indicating the physical condition of the test piece and which was also one of the features of the independent apparatus Claim 8 as originally filed, so that the original disclosure of the test apparatus also provides no evidence of a method which does not give an indication of the test piece's physical condition.

The Board cannot agree with the appellants' submission that, to a skilled person, the features in the original Claims 1 and 8 relating to an indication of the test piece's physical condition and to a logic circuit and display provided for that purpose are obviously inessential and subsidiary. The significance of a feature can only be assessed in the light of the application documents as a whole and in particular by taking into consideration the technical problem of the invention inferable from them. So if an application, for whatever reasons, originally clearly discloses an invention as a combination of features solving a particular problem, then one of those features, without which the problem can no longer be solved, cannot be regarded as obviously inessential to the original disclosure.

The change to the protection sought under Claim 1 thus means that the present application is amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed. Such a change is not permissible under Article 123(2) EPC.

2.2 The Board does not share the appellants' view that the amendment to the claims can be allowed under Rule 88, second sentence, EPC, whereby a description, claims or drawings may be corrected on request, provided that the correction is obvious in the sense that it is immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction. As explained above when the admissibility of the amendments under Article 123 (2) EPC was under consideration, a skilled person cannot infer the requested amendments from the original documents. Similarly, a correction cannot be allowed under Rule 88, second sentence, because it is not immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction.

A requested amendment which represents an inadmissible extension within the meaning of Article 123(2) EPC

chage (14) de l'état physique de la source à tester, qui était également compris dans les caractéristiques de la revendication indépendante de dispositif 8 déposée initialement; de ce fait, la revendication d'un procédé ne donnant aucune indication sur l'état physique de la source à tester ne peut se fonder sur la description initiale de l'appareil de contrôle.

Contrairement à la requérante, la Chambre ne saurait considérer que les caractéristiques contenues dans les revendications initiales 1 et 8 (indication de l'état physique ainsi que présence d'un circuit logique prévu à cet effet et d'un dispositif d'affichage) sont manifestement d'une importance secondaire pour l'homme du métier. L'importance d'une caractéristique ne peut être appréciée que par rapport à l'ensemble des pièces de la demande, et notamment compte tenu du problème technique que l'invention se propose de résoudre, tel qu'il ressort de l'ensemble de ces pièces. Par conséquent, si, pour une raison ou pour une autre, l'invention est décrite sans ambiguïté dans les pièces initiales de la demande comme une combinaison de caractéristiques permettant de résoudre un problème particulier, il ne peut ensuite être considéré qu'une de ces caractéristiques, indispensable pour la résolution de ce problème particulier, est manifestement d'une importance secondaire dans le cadre de l'exposé initial.

C'est pourquoi la modification apportée à la revendication 1 de la présente demande conduit à étendre son objet au-delà du contenu de la demande initiale, ce qui n'est donc pas admissible, en vertu de l'article 123 (2) CBE.

2.2 La Chambre rejette également la thèse de la requérante selon laquelle la modification apportée aux revendications peut être admise en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE, laquelle stipule que la description, les revendications ou les dessins peuvent être rectifiés sur requête si la rectification s'impose à l'évidence, en ce sens qu'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur. Comme cela a déjà été expliqué ci-dessus à propos de l'examen de l'admissibilité de modifications au regard de l'article 123 (2) CBE, pour l'homme du métier, les modifications demandées ne peuvent se déduire des pièces initiales. Pour la même raison, il n'est pas possible d'admettre une rectification en vertu de la règle 88, deuxième phrase, puisqu'il n'apparaît pas immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur.

Si la modification demandée entraîne une extension inadmissible de l'objet de la demande au sens de l'article 123

auch nicht als Berichtigung gemäß Regel 88 Satz 2 EPÜ zugelassen werden, denn das Europäische Patentamt ist nicht befugt, eine ursprüngliche Offenbarung im Wege der Berichtigung zu erweitern.

Das folgt schon aus Artikel 138 (1) Buchstabe c EPÜ. Danach kann ein europäisches Patent für nichtig erklärt werden, wenn der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht. Dieser Nichtigkeitsgrund ist auch dann gegeben, wenn die unzulässige Erweiterung auf einer Berichtigung gemäß Regel 88 Satz 2 EPÜ beruht. Das zeigt deutlich, daß eine Berichtigung nicht zu einer Erweiterung der ursprünglichen Offenbarung führen darf. Vielmehr ist ein Fehler nur dann berichtigungsfähig, wenn dessen beantragte Berichtigung sich für einen Fachmann, an den sich die Patentanmeldung wendet, aus dem Gesamthalt der ursprünglichen Unterlagen zwingend ergibt (vgl. T 13/83, ABl. 1984, 428). Daran fehlt es aber im vorliegenden Fall.

Eine Interpretation der Regel 88 Satz 2 EPÜ in der Weise, daß als Berichtigung zugelassen werden könnte, was eine unzulässige Erweiterung darstellt, würde im übrigen auch mit Artikel 164 (2) EPÜ nicht im Einklang stehen, wonach die Vorschriften des Übereinkommens Vorrang vor denen der Ausführungsordnung genießen.

Aus diesen Gründen kann dem Berichtigungsantrag nicht entsprochen werden.

2.3 Aus den vorstehend genannten Gründen genügt die Anmeldung in ihrer Fassung gemäß Hauptantrag nicht den Erfordernissen des EPÜ, so daß der Hauptantrag der Beschwerdeführerin nicht gewährbar ist.

### 3. Zum Hilfsantrag:

3.1 Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag wurde im Hinblick auf den entsprechenden, ursprünglich eingereichten, unabhängigen Vorrichtungsanspruch 8 insbesondere dahingehend geändert, daß er das ursprünglich beanspruchte Merkmal, wonach das Prüfgerät eine Verknüpfungslogik umfaßt, die eine Anzeigevorrichtung für den physikalischen Zustand des Prüflings steuert, nicht mehr aufweist. Daher ist in dem Schutzzumfang des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag nunmehr auch ein Prüfgerät miteinbezogen, das keine solche Verknüpfungslogik mit zugeordneter Anzeigevorrichtung aufweist.

Aus den oben im Zusammenhang mit der entsprechenden Änderung des ursprünglich unabhängigen Verfahrensanspruchs 1 bereits dargestellten Gründen ist ein derartiges Prüfgerät jedoch in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen weder ausdrücklich beschrieben noch daraus eindeutig herleitbar.

Daher verstößt die in Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag vorgenommene Ände-

cannot be allowed as a correction under Rule 88, second sentence, EPC since the European Patent Office may not extend the original disclosure by means of a correction.

This follows from Article 138(1)(c) EPC under which a European patent may be revoked if its subject-matter extends beyond the content of the application as filed. This ground for revocation also applies if the inadmissible extension is based on a correction under Rule 88, second sentence, EPC. Clearly, then, a correction may not result in an extension of the original disclosure. Indeed, an error may only be corrected if its requested correction would be regarded by the skilled person - for whom the patent application is intended - as necessarily implied by the contents of the original documents as a whole (see T 13/83, OJ EPO 1984, 428). However, such is not the case here.

Moreover interpreting Rule 88, second sentence, EPC to mean that an inadmissible extension of the contents could be allowed as a correction would also conflict with Article 164(2) EPC, which stipulates that the provisions of the Convention take precedence over those of the Implementing Regulations.

The request for correction cannot therefore be allowed.

2.3 For the above reasons the application as worded in the main request does not fulfil the requirements of the EPC. Accordingly, the appellants' main request cannot be granted.

### 3. Re the alternative request:

3.1 Claim 1 under the alternative request differs from the corresponding, independent apparatus Claim 8 as originally filed mainly in no longer containing the feature originally claimed whereby the test apparatus has a logic circuit which controls a display for indicating the test piece's physical condition. The protection sought under Claim 1 according to the alternative request therefore now covers a test apparatus with no such logic circuit plus associated display.

For the reasons given above concerning the corresponding amendment to the originally independent process Claim 1, however, such a test apparatus is neither expressly described in the original application documents nor can it be clearly inferred from them.

Since the amendment to Claim 1 according to the alternative request thus

(2) CBE, elle ne peut pas non plus être admise en tant que rectification effectuée au titre de la règle 88, deuxième phrase CBE, vu que l'Office européen des brevets n'a pas le droit d'étendre l'objet de la divulgation initiale par le biais d'une rectification.

C'est ce qui découle du texte même de l'article 138 (1) c) CBE, qui stipule qu'un brevet européen peut être déclaré nul si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Cette cause de nullité vaut même si l'extension non admissible est due à une rectification effectuée en application de la règle 88, deuxième phrase CBE, ce qui montre bien qu'une rectification ne doit pas conduire à une extension de l'objet de la divulgation initiale. En fait, une erreur ne peut être rectifiée que si l'homme du métier qui lit la demande de brevet peut considérer que le contenu de l'ensemble des pièces de la demande initiale appelle impérativement une telle correction (cf. décision T 13/83, JO 1984, 428). Or, ces conditions ne sont pas réunies dans la présente espèce.

Par ailleurs, interpréter la règle 88, deuxième phrase CBE comme signifiant qu'il serait possible d'admettre comme rectification une modification conduisant à une extension inadmissible de l'objet de la demande serait également aller à l'encontre de l'article 164 (2) CBE qui stipule qu'en cas de divergence entre le texte de la Convention et le texte du règlement d'exécution, c'est le premier de ces textes qui fait foi.

Pour toutes ces raisons, il ne peut être fait droit à la requête en rectification présentée dans le cadre de la requête principale.

2.3 Pour les raisons invoquées ci-dessus, le texte de la demande correspondant à la requête principale ne satisfait pas aux exigences de la CBE; la requête principale présentée par la requérante ne peut donc être admise.

### 3. Requête subsidiaire

3.1 Par rapport à la revendication indépendante de dispositif 8 qui a été déposée initialement, la revendication 1 de dispositif selon la requête subsidiaire ne comporte plus en particulier la caractéristique revendiquée initialement selon laquelle l'appareil de contrôle comprend un circuit logique commandant un dispositif d'affichage de l'état physique de la source à tester. C'est ainsi que dorénavant, la revendication 1 selon la requête subsidiaire couvre également un appareil de contrôle ne comportant pas ce circuit logique.

Or, ainsi que la Chambre l'a exposé ci-dessus pour la modification correspondante de la revendication de procédé 1 initiale, cet appareil de contrôle n'a pas été décrit expressément dans les pièces initiales de la demande, et il ne peut pas non plus en être déduit avec certitude.

Par conséquent, la modification apportée à la revendication 1 de la



rung ebenfalls gegen die Bestimmungen des Artikels 123 (2) EPÜ, so daß auch der Hilfsantrag der Beschwerdeführerin nicht gewährt ist.

also contravenes Article 123(2) EPC, the appellants' alternative request must also be refused.

requête subsidiaire contrevient elle aussi aux dispositions de l'article 123 (2) CBE, si bien qu'il ne peut non plus être fait droit à la requête subsidiaire de la requérante.

**Entscheidungsformel****Order****Dispositif**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

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

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

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

The appeal is dismissed.

Le recours est rejeté.

**MITTEILUNGEN DES  
EUROPÄISCHEN  
PATENTAMTS****Mitteilung des Präsidenten  
des Europäischen  
Patentamts vom 17. Mai 1990  
über die Verlängerung von  
Fristen nach Regel 85 EPÜ**

1. In der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin (West) war die Postzustellung im Sinne der Regel 85 Absatz 2 EPÜ allgemein unterbrochen. Die Unterbrechung und die daran anschließende Störung der Postzustellung dauerte vom 2. Mai bis zum 16. Mai 1990.

2. Für an das EPA in München und Berlin gerichtete Schriftstücke, die europäische Patentanmeldungen und Patente betreffen, sind daher die Fristen, die in dem Zeitraum zwischen dem 2. Mai und dem 16. Mai abgelaufen wären, in Anwendung der Regel 85 Absatz 2 EPÜ bis zum 17. Mai 1990 verlängert worden. Für Beteiligte, die ihren Sitz oder Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland oder Berlin (West) haben oder die Vertreter mit Geschäftssitz in der Bundesrepublik Deutschland oder Berlin (West) bestellt haben, gilt dies auch für an die Zweigstelle Den Haag gerichtete Schriftstücke.

**INFORMATION FROM THE  
EUROPEAN PATENT OFFICE****Notice of the President of the  
European Patent Office dated  
17 May 1990 concerning  
extension of time limits  
according to Rule 85 EPC**

1. There was a general interruption of the postal service in the Federal Republic of Germany and Berlin (West) within the meaning of Rule 85, paragraph 2, EPC. This interruption and subsequent dislocation in the delivery of mail lasted from 2 until 16 May 1990.

2. In the case of documents concerning European patent applications and patents addressed to the EPO in Munich and Berlin, time limits expiring in the period between 2 and 16 May have accordingly been extended to 17 May 1990 pursuant to Rule 85, paragraph 2, EPC. This also applies to documents addressed to The Hague branch of the EPO by parties who have their residence or place of business in the Federal Republic of Germany or Berlin (West) or have appointed representatives whose place of business is in the Federal Republic of Germany or Berlin (West).

**COMMUNICATIONS DE  
L'OFFICE EUROPEEN DES  
BREVETS****Communiqué du Président de  
l'Office européen des  
brevets, en date du 17 mai  
1990, relatif à la prorogation  
des délais conformément à la  
règle 85 CBE**

1. Une interruption générale de la distribution du courrier au sens de la règle 85, paragraphe 2 de la CBE s'est produite en République fédérale d'Allemagne et à Berlin (Ouest). Cette interruption et la perturbation de la distribution du courrier qui en est résultée ont duré du 2 au 16 mai 1990.

2. Pour les pièces concernant des demandes de brevet européen et des brevets européens adressées à l'OEB à Munich et à Berlin, les délais expirant au cours de la période du 2 au 16 mai 1990 ont donc, en application de la règle 85, paragraphe 2 de la CBE, été prorogés jusqu'au 17 mai 1990. En ce qui concerne les parties qui ont leur domicile ou leur siège en République fédérale d'Allemagne ou à Berlin (Ouest) ou qui ont désigné des mandataires ayant leur domicile professionnel en République fédérale d'Allemagne ou à Berlin (Ouest), cela s'applique également aux pièces adressées au département de La Haye.

**Mitteilung des Präsidenten  
des Europäischen  
Patentamts vom 18. Mai 1990  
über anerkannte  
Hinterlegungsstellen für  
Mikroorganismen**

1. Die nachstehende Hinterlegungsstelle hat aufgrund einer Mitteilung der Regierung des Vereinigten Königreichs<sup>1)</sup> vom 17. Januar 1990 mit Wirkung vom **28. Februar 1990** den Status einer internationalen Hinterlegungsstelle nach Artikel 7 des Budapester Vertrags über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren erlangt:

National Collection of Food Bacteria - NCFB  
AFRC Institute of Food Research  
Reading Laboratory  
GB - Shinfield, Reading RG2 9AT

Die Arten von Mikroorganismen, die von dieser Institution zur Hinterlegung angenommen werden, sind zusammen mit weiteren technischen Informationen auf Seite 329 dieses Amtsblatts unter der Rubrik **Internationale Verträge** aufgeführt.

2. Da die Europäische Patentorganisation am 26. August 1980 die Erklärung nach Artikel 9 des Budapester Vertrags abgegeben hat (vgl. ABl. EPA 1980, 380), erkennt das EPA die bei der oben genannten Institution in ihrer Eigenschaft als internationale Hinterlegungsstelle vorgenommene Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke der Regeln 28 und 28a EPÜ an. Diese Anerkennung schließt die Anerkennung der Tatsache und des Zeitpunkts der Hinterlegung, wie sie von dieser Hinterlegungsstelle angegeben werden, sowie die Anerkennung der Tatsache ein, daß gelieferte Proben Proben des hinterlegten Mikroorganismus sind.

**Notice of the President of the  
European Patent Office dated  
18 May 1990 concerning  
recognised micro-organism  
depository institutions**

1. Pursuant to a communication made on 17 January 1990 by the Government of the United Kingdom<sup>1)</sup> the following depository institution has acquired the status of international depository authority under Article 7 of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Micro-organisms for the Purposes of Patent Procedure, as from **28 February 1990**:

National Collection of Food Bacteria - NCFB  
AFRC Institute of Food Research  
Reading Laboratory  
GB - Shinfield, Reading RG2 9AT

The kinds of micro-organisms accepted by this institution together with other technical information are specified in the announcement on page 329 of this issue of the Official Journal under the heading **International Treaties**.

2. As a result of the European Patent Organisation having filed, on 26 August 1980, the declaration specified in Article 9 of the Budapest Treaty (see OJ EPO 1980, 380), the EPO recognises, for the purposes of Rules 28 and 28a EPC the deposit of micro-organisms with the aforementioned institution in its capacity as international depository authority. Such recognition includes recognition of the fact and date of the deposit as indicated by this authority as well as recognition of the fact that what is furnished as a sample is a sample of the deposited micro-organism.

**Communiqué du Président de  
l'Office européen des  
brevets, en date du 18 mai  
1990, relatif aux autorités de  
dépôt de micro-organismes  
habilitées**

1. En vertu d'une communication effectuée en date du 17 janvier 1990 par le Gouvernement du Royaume-Uni<sup>1)</sup>, l'institution de dépôt suivante a acquis le statut d'autorité de dépôt internationale conformément à l'article 7 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, à compter du **28 février 1990**.

National Collection of Food Bacteria - NCFB  
AFRC Institute of Food Research  
Reading Laboratory  
GB - Shinfield, Reading RG2 9AT

Les types de micro-organismes acceptés par cette institution ainsi que d'autres informations techniques sont indiqués dans la communication figurant à la page 329 du présent numéro du Journal officiel sous le titre **Traités internationaux**.

2. L'Organisation européenne des brevets ayant présenté le 26 août 1980 la déclaration prévue à l'article 9 du Traité de Budapest (cf. JO OEB 1980, 380), l'OEB reconnaît, aux fins des règles 28 et 28bis CBE, le dépôt de micro-organismes effectué auprès de l'institution susmentionnée en sa qualité d'autorité de dépôt internationale. Cette reconnaissance comprend la reconnaissance du fait et de la date du dépôt tels que les indique cette autorité, ainsi que la reconnaissance du fait que ce qui est remis en tant qu'échantillon est un échantillon du micro-organisme déposé.

<sup>1)</sup> Vgl. *Industrial Property* 1990, 55 bzw. *La Propriété industrielle* 1989, 59.

<sup>1)</sup> See *Industrial Property* 1990, 55.

<sup>1)</sup> Cf. *La Propriété industrielle* 1990, 59.

**Mitteilung vom 1. Juni 1990  
über Empfangsbescheinigungen des EPA nach  
Regel 24 (4) EPÜ**

1. Das EPA hat auf Wunsch der Benutzer das Verfahren zur Bestätigung des Eingangs europäischer Patentanmeldungen, die es durch Vermittlung einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaates erhalten hat, geändert und beschleunigt.

2. Ab 1. August 1990 erhält der Anmelder oder sein Vertreter die Mitteilung nach Regel 24 (4) EPÜ nicht mehr als Computerausdruck (EPA Form 1033), sondern in Form einer Ausfertigung der Empfangsbescheinigung, die dem Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents (EPA Form 1001 01.90) angefügt ist.

Dies hat den Vorteil, daß die Empfangsbescheinigung unmittelbar nach Eingang der Anmeldung beim EPA abgesandt werden kann und nicht wie bisher erst die computermäßige Erfassung der bibliographischen Daten abgewartet werden muß. Der Anmelder ist somit in den meisten Fällen rechtzeitig darüber informiert, daß die nationale Behörde die Übermittlungsfrist gemäß Artikel 77 (5) EPÜ eingehalten hat.

**3. Um einen reibungslosen Ablauf des neuen Verfahrens zu gewährleisten, bittet das EPA die Anmelder, die europäische Patentanmeldungen über die zuständigen nationalen Patentbehörden einreichen, die vorbereitete Empfangsbescheinigung (Seite 5 des Formblatts EPA Form 1001 01.90) immer in 4 facher Ausfertigung einzureichen.**

Das EPA weist in diesem Zusammenhang besonders darauf hin, daß **alle Unterlagen, die die europäische Patentanmeldung betreffen, nach Erhalt der Mitteilung nach Regel 24 (4) EPÜ unmittelbar beim EPA einzureichen sind.** Unterlagen, die nach Erhalt dieser Mitteilung noch bei einer nationalen Behörde eingereicht und von dieser an das EPA weitergeleitet werden, erhalten als Eingangstag den Tag des Eingangs beim EPA.

**Notice dated 1 June 1990  
concerning EPO confirmation  
of receipt pursuant to  
Rule 24(4) EPC**

1. At the request of clients the EPO has changed and speeded up the procedure for confirming the receipt of European patent applications forwarded by a central industrial property office of a Contracting State.

2. As from 1 August 1990 the applicant or his representative will no longer receive the communication pursuant to Rule 24(4) EPC in the form of a computer print-out (EPO Form 1033) but instead a copy of the receipt for documents at the back of the request for grant of a European patent (EPO Form 1001 01.90).

The advantage is that this acknowledgement can be sent immediately upon receipt of the application by the EPO without first having to wait for computer recording of the bibliographic data as previously. The applicant is thereby in most cases informed in time that the national authority has complied with the time limit for forwarding European patent applications pursuant to Article 77(5) EPC.

**3. In order to ensure the smooth operation of the new procedure, the EPO requests applicants filing European patent applications via the competent national patent authorities always to attach the pre-printed receipt for documents (page 5 of EPO Form 1001 01.90) in 4 copies.**

It is particularly important to remember that **all documents relating to the European patent application must be filed with the EPO immediately upon receipt of the communication under Rule 24(4) EPC.** Documents filed after receipt of this communication with a national authority and forwarded to the EPO by the latter are accorded as date of receipt the date on which they reached the EPO.

**Communication du  
1<sup>er</sup> juin 1990 relative aux  
récépissés délivrés par l'OEB  
conformément à la règle 24(4)  
CBE**

1. A la demande des utilisateurs, l'OEB a modifié et accéléré la procédure visant à accuser réception des demandes de brevet européen qui lui ont été transmises par l'intermédiaire du service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant.

2. A compter du 1<sup>er</sup> août 1990, le demandeur ou son mandataire sera informé, conformément à la règle 24(4) CBE, de la réception des pièces de la demande non plus par l'envoi d'un formulaire établi par ordinateur (OEB Form 1033), mais par un récépissé de documents joint à la requête en délivrance d'un brevet européen (OEB Form 1001 01.90).

L'avantage de ce système est de permettre à l'OEB d'envoyer le récépissé dès que la demande lui est parvenue, au lieu de devoir attendre, comme c'était le cas jusqu'à présent, la saisie par ordinateur des données bibliographiques. Dans la plupart des cas, le demandeur est donc informé en temps utile que l'administration nationale a observé le délai de transmission visé à l'article 77(5) CBE.

**3. Pour garantir le bon déroulement de cette nouvelle procédure, l'OEB invite les personnes déposant des demandes de brevet européen par l'intermédiaire des services nationaux compétents en matière de brevets à remettre systématiquement en quatre exemplaires le récépissé de documents prévu à cet effet (page 5 du formulaire OEB Form 1001 01.90).**

A cet égard, l'OEB souligne en particulier qu'**après réception de l'information prévue à la règle 24(4) CBE, toutes les pièces concernant la demande de brevet européen doivent être déposées directement auprès de l'OEB.** Toute pièce déposée auprès d'une administration nationale après réception de cette information et transmise par cette administration à l'OEB reçoit pour date de dépôt la date de réception à l'OEB.

## Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 5. Juni 1990 über die Neufassung des Formblatts über den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt (EPA/EPO/OEB Form 1200)

### 1. Neufassung des EPA/EPO/OEB Form 1200

Das Europäische Patentamt hat eine Neufassung des Formblatts EPA/EPO/OEB Form 1200 herausgegeben, dessen Verwendung beim Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA empfohlen wird. Die Neufassung berücksichtigt die seit der letzten Fassung\*) eingetretenen Änderungen. Das Formblatt kann nunmehr nicht nur für Handlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt, sondern auch für Handlungen vor dem EPA als ausgewähltem Amt verwendet werden.

Es wird empfohlen, die Neufassung des Form 1200 **ab sofort** zu benutzen. Die Weiterbenützung der bisherigen Fassung des Formblatts wird nicht beanstandet werden. Das neue Formblatt\*\*) enthält keinen Kopiensatz mehr. Es wird nachstehend abgedruckt.

### 2. Inhaltliche Änderungen

Die wichtigsten inhaltlichen Änderungen sind folgende:

- a) Die Bezeichnung des Formblatts in seinem Kopfteil trägt dem erweiterten Verwendungszweck Rechnung.
- b) Die Gestaltung des Vordruckteils, der sich auf die Angaben beim Anmelder bezieht, wurde vereinfacht (jetzt Feld 1), da diese Angaben dem EPA bereits aus der internationalen Veröffentlichung zur Verfügung stehen.
- c) Das frühere Feld 3 im Zusammenhang mit der Nennung des Erfinders wurde gestrichen. Falls die internationale Anmeldung keine Erfindernennung enthalten hatte, wird sie vom EPA angefordert werden.
- d) Das frühere Feld 4 über die Übermittlung eines Exemplars der internationalen Anmeldung wurde ebenfalls gestrichen, da das EPA davon ausgehen kann, daß es ein Exemplar der Anmeldung vom Internationalen Büro erhält.
- e) Feld 5 über die Einreichung von Übersetzungen wurde erweitert, insbesondere wurde der Inhalt des früheren

## Notice from the European Patent Office dated 5 June 1990 concerning revised EPA/EPO/OEB Form 1200 for use on entry into the regional phase before the EPO as designated or elected Office

### 1. Revised EPA/EPO/OEB Form 1200

The European Patent Office has issued a revised version of this form, use of which is recommended on entry into the regional phase before the EPO. It takes account of the amendments made since the last version was published \*) and can now be used for procedural steps before the EPO as elected Office as well as for those to be taken before the EPO as designated Office.

Applicants are advised to switch over to this revised form \*\*) (reproduced below) **immediately**, even though the old form will continue to be accepted. The new version of the form no longer has a carbon copy.

### 2. Changes in content

The main changes are as follows:

- (a) The title of the form (Top of page 1) indicates its expanded purpose.
- (b) Section 1 (Particulars of the applicant) is simplified, as the international publication already provides the EPO with this information.
- (c) Former Section 3 (Designation of the inventor) has been deleted. If the international application did not contain such a designation, it will be requested by the EPO.
- (d) Former Section 4 (Copy of the international application) has likewise been deleted, as the EPO can assume that it will receive a copy of the application from the International Bureau.
- (e) Section 5 (Translation(s)) has been expanded; it now incorporates the content of former Section 8 (Translation of

## Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 5 juin 1990 concernant le nouveau formulaire relatif à l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou office élu (EPA/EPO/OEB Form 1200)

### 1. Nouveau formulaire EPA/EPO/OEB Form 1200

L'Office européen des brevets a publié un nouveau formulaire EPA/EPO/OEB Form 1200 qu'il est recommandé d'utiliser pour l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB. Ce nouveau formulaire tient compte des modifications intervenues depuis la publication de la dernière version \*). Il peut désormais être utilisé pour l'accomplissement des actes devant l'OEB agissant non seulement en tant qu'office désigné mais aussi en tant qu'office élu.

Il est recommandé de faire **dès à présent** usage du nouveau formulaire 1200. L'utilisation de l'ancienne version du formulaire est tolérée. Le nouveau formulaire \*\*) reproduit ci-après, est désormais fourni en un seul exemplaire.

### 2. Modifications du contenu

Les modifications les plus importantes apportées au contenu sont les suivantes :

- a) Le titre du formulaire figurant en en-tête tient compte de l'extension de l'usage auquel ce formulaire est destiné.
- b) La présentation de la partie du formulaire concernant les données relatives au demandeur a été simplifiée (elle est devenue maintenant la rubrique 1), puisque l'OEB dispose déjà de ces données grâce à la publication de la demande internationale.
- c) L'ancienne rubrique 3 concernant la désignation de l'inventeur a été supprimée. Au cas où la demande internationale ne contient pas de désignation de l'inventeur, l'OEB la réclame.
- d) L'ancienne rubrique 4 concernant la transmission d'une copie de la demande internationale a été également supprimée sans être remplacée, l'OEB pouvant considérer qu'une copie lui sera transmise par le Bureau international.
- e) La rubrique 5 concernant la remise de traductions a été complétée ; on y a notamment intégré le contenu de

\*) ABI. EPA 1982, 266 ff.

\*\*) Das neue Formblatt trägt die Druckbezeichnung "EPA/EPO/OEB Form 1200 05.90". Es kann beim EPA in München, seiner Zweigstelle in Den Haag und bei der Dienststelle Berlin sowie bei den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden.

\*) OJ EPO 1982, 266 et seq.

\*\*) The revised form bears the reference "EPA/EPO/OEB Form 1200 05.90" and is obtainable, free of charge, from the EPO in Munich, its branch at The Hague and the Berlin sub-office as well as from the central industrial property offices of the Contracting States.

\*) JO OEB 1982, 266 s.

\*\*) Le nouveau formulaire porte la référence "EPA/EPO/OEB Form 1200 05.90". Il est possible de se procurer gratuitement le nouveau formulaire en s'adressant à l'OEB à Munich, au département de La Haye et à l'agence de Berlin ainsi qu'aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

Felds 8 über die Übersetzung des Prioritätsbelegs eingearbeitet. Dadurch konnte das frühere Feld 8 entfallen.

f) Das frühere Feld 10 über Gebührenzahlungen wurde gestrichen, da es ausschließlich Informationscharakter hatte. Die Informationen über Gebühren sind statt dessen in erweitertem Umfang in die Neufassung des Merkblatts zum Form 1200 aufgenommen worden.

g) Im Feld 10.1 "Benennungsgebühren" wurden die neuen PCT- Vertragsstaaten Spanien und Dänemark aufgenommen und der übrige Text redaktionell geändert.

h) Neu aufgenommen wurden die Felder 7 und 8, die bei Anmeldungen, die Mikroorganismen oder Nucleotide oder Aminosäuren betreffen, zu benützen sind.

### 3. Merkblatt

Auch das Merkblatt zum Form 1200 ist neu gefaßt worden. Es wird ebenfalls in diesem Heft des Amtsblatts veröffentlicht.

the priority document(s)), which has therefore been deleted.

(f) Former Section 10 (Payment of fees) has been deleted and information concerning fees has instead been included, in greater detail, in the new version of the Notes to Form 1200.

(g) In Section 10.1 (Designation fees) the new PCT Contracting States - Spain and Denmark - have been included and the rest of the text altered.

(h) New Sections 7 and 8 appear and should be used in the case of applications relating to micro-organisms, nucleotides or amino acids.

### 3. Notes

The Notes to Form 1200 have been revised and are published in this issue of the Official Journal.

l'ancienne rubrique 8 relative à la traduction du document de priorité, ce qui rend superflue ladite rubrique.

f) L'ancienne rubrique 10 relative aux paiements des taxes a été supprimée puisqu'elle avait un caractère purement informatif. Les informations concernant les taxes figurent désormais de manière plus complète dans la nouvelle version de la notice accompagnant le formulaire 1200.

g) Dans la nouvelle rubrique 10.1 "Taxes de désignation" sont énumérés maintenant deux nouveaux Etats contractants du PCT, l'Espagne et le Danemark; le reste du texte a subi des modifications d'ordre rédactionnel.

h) Deux nouvelles rubriques (7 et 8) ont été insérées dans le formulaire: il convient de les compléter lorsque la demande porte sur des micro-organismes ou des nucléotides ou des acides aminés.

### 3. Notice

La notice accompagnant le formulaire 1200 a elle aussi été remaniée. Elle est également publiée dans le présent numéro du Journal officiel.

**EINTRITT IN DIE REGIONALE PHASE VOR DEM EPA ALS BESTIMMUNGSAMT ODER AUSGEWÄHLTEM AMT**  
**ENTRY INTO THE REGIONAL PHASE BEFORE THE EPO AS DESIGNATED OR ELECTED OFFICE**  
**ENTREE DANS LA PHASE REGIONALE DEVANT L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'OFFICE DESIGNE OU ELU**

Europäische Anmeldenummer, oder falls nicht bekannt, PCT-Aktenzeichen oder PCT-Veröffentlichungsnummer / European application number or if not known PCT application/publication number / Numéro de dépôt de la demande de brevet européen ou, à défaut de ce numéro, le numéro de dépôt PCT ou le numéro de publication PCT	Zeichen des Anmelders oder Vertreters (max. 15 Positionen) / Applicant's or representative's reference (max. 15 spaces) / Référence du demandeur ou du mandataire (15 caractères ou espaces au maximum)
--	---

**1. Anmelder / Applicant / Demandeur**

Die Angaben über den (die) Anmelder sind in der internationalen Veröffentlichung enthalten /  
Indications concerning the applicant(s) are contained in the international publication /  
Les indications concernant le(s) demandeur(s) figurent dans la publication internationale

- Änderungen, die das Internationale Büro noch nicht vermerkt hat, sind auf einem Zusatzblatt angegeben /  
Changes which have not yet been recorded by the International Bureau are set out in an additional sheet /  
Les changements qui n'ont pas encore été enregistrés par le Bureau international sont indiqués sur une feuille additionnelle

*Nur bei Anmeldern mit verschiedenen Betriebsstätten, die keinen Vertreter bestellen: **Zustellanschrift** /  
Only for applicants with more than one place of business and no representative: **Address for correspondence** /  
Seulement pour les demandeurs qui ne constituent pas de mandataire et qui ont des établissements implantés dans des lieux différents: **Adresse pour la correspondance***

**2. Vertreter / Representative / Mandataire**

**Name** (Nur **einen** Vertreter angeben, der in das europäische Patentregister eingetragen und an den zugestellt wird) /  
**Name** (Indicate only **one** representative who is to be listed in the Register of European Patents and to whom notification is to be made) /  
**Nom** (N'indiquer qu'**un seul** mandataire, il sera inscrit sur la liste figurant dans le Registre européen des brevets et c'est à lui que les significations seront faites)

**Geschäftsanschrift / Address of place of business / Adresse professionnelle**

**Telefon / Telephone / Téléphone**

**Telex / Télex**

**Telefax / Fax / Télécopie**

- Weitere(r) Vertreter auf Zusatzblatt / Additional representative(s) on additional sheet /  
Autre(s) mandataire(s) sur feuille additionnelle

**3. Vollmacht (Regel 101 EPÜ) / Authorisation (Rule 101 EPC) / Pouvoir (règle 101 CBE)**

- Einzelvollmacht ist beigefügt /  
Individual authorisation is attached /  
Un pouvoir spécial est joint

- Allgemeine Vollmacht ist registriert unter Nummer /  
General authorisation has been registered under No. /  
Un pouvoir général a été enregistré sous le n°

Nummer  
Number  
Numéro

- Allgemeine Vollmacht ist eingereicht, aber noch nicht registriert /  
A general authorisation has been filed, but not yet registered /  
Un pouvoir général a été déposé mais n'est pas encore enregistré

- Die beim EPA als Anmeldeamt (Regel 104 EPÜ) eingereichte Vollmacht schließt ausdrücklich die regionale Phase ein /  
The authorisation filed with the EPO as receiving Office (Rule 104 EPC) expressly includes the regional phase /  
Le pouvoir général tel que déposé à l'OEB agissant en qualité d'office récepteur (règle 104 CBE) s'applique expressément à la phase régionale

**4. Prüfungsantrag (Art. 94 und 150(2) EPÜ) /  
Request for examination (Art. 94 and 150(2) EPC) /  
Requête en examen (art. 94 et 150(2) CBE)**

- Hiermit wird die Prüfung der Anmeldung gemäß Art. 94 EPÜ beantragt. Die Prüfungsgebühr wird (wurde) entrichtet / Examination of the application under Art. 94 EPC is hereby requested. The examination fee is being (has been) paid / Il est demandé que la demande de brevet soit examinée, conformément à l'article 94 CBE. Il est (a été) procédé au paiement de la taxe d'examen

**5. Übersetzung(en) in einer der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch, Französisch) /  
Translation(s) into one of the official languages of the EPO (English, French, German) /  
Traduction(s) dans l'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais, français)**

- Eine Übersetzung der internationalen Anmeldung (Beschreibung, Ansprüche, Erklärung nach Art. 19(1) PCT, etwaige Textbestandteile in den Zeichnungen, Zusammenfassung sowie etwaige Angaben nach Regel 13bis.3 und 13bis.4 PCT in bezug auf Mikroorganismen) liegt bei / A translation of the international application is enclosed (description, claims, statement under Art. 19(1) EPC, any text in drawings, abstract and any indication under Rule 13bis.3 and 13bis.4 PCT regarding micro-organisms) / Une traduction de la demande internationale (description, revendications, déclaration visée à l'article 19(1) PCT, légende des dessins, abrégé et toutes les indications visées à la règle 13bis.3 et 13bis.4 du PCT concernant les micro-organismes) est jointe
- Eine Übersetzung der Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (Art. 36(2)b, (3)b und Regel 74.1 PCT) liegt bei / A translation of the annexes to the international preliminary examination report is enclosed (Art. 36(2)(b), (3)(b) and Rule 74.1 PCT) / Une traduction des annexes du rapport d'examen préliminaire international (art. 36(2)b et (3)b) et règle 74.1 PCT est jointe
- Eine Übersetzung der prioritätsbegründenden Anmeldung(en) liegt bei (Art. 88(1), Regel 38(4) EPÜ) / A translation of the priority application(s) is enclosed (Art. 88(1), Rule 38(4) EPC) / Une traduction de la (des) demande(s) ouvrant le droit de priorité (art. 88(1) et règle 38(4) CBE) est jointe

**6. Änderung(en) der europäischen Patentanmeldung gemäß Regel 86(2) EPÜ /  
Amendment(s) of the European application under Rule 86(2) EPC /  
Modification(s) de la demande de brevet européen conformément à la règle 86(2) CBE**

Folgende Unterlagen werden in drei Stücken eingereicht: /  
The following documents are filed in triplicate: /  
Les documents suivants sont déposés en trois exemplaires:

- geänderte Beschreibung / amended description / description modifiée
- geänderte Patentansprüche / amended claims / revendications modifiées
- geänderte Zeichnungen / amended drawings / dessins modifiés

**7. Mikroorganismen / Micro-organisms / Micro-organismes**

- Die Erfindung betrifft einen Mikroorganismus (mehrere Mikroorganismen) oder seine (ihre) Verwendung, der (die) auf Grund des Budapester Vertrages oder eines bilateralen Abkommens zwischen der Hinterlegungsstelle und dem EPA nach Regel 28(1)a) EPÜ bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt worden ist (sind), um die Bedingungen für die Offenbarung der Erfindung gemäß Artikel 83 EPÜ in Verbindung mit Regel 28 EPÜ zu erfüllen / The invention relates to and/or uses (a) micro-organism(s) deposited for the purposes of disclosure pursuant to Art. 83 EPC in conjunction with Rule 28 EPC with a depositary institution recognised within the meaning of Rule 28(1)(a) EPC under either the Budapest Treaty or a bilateral agreement between the institution and the EPO / L'invention concerne un (plusieurs) micro-organisme(s) et/ou utilise un (plusieurs) micro-organisme(s), déposé(s) auprès d'une autorité habilitée au sens de la règle 28(1) a) CBE, en vertu soit du Traité de Budapest, soit d'un accord bilatéral entre l'autorité et l'OEB afin de satisfaire aux conditions d'exposé de l'invention prévues à l'article 83 CBE ensemble la règle 28 CBE

- Die Angaben nach Regel 28(1)c) EPÜ sind in der internationalen Veröffentlichung oder gegebenenfalls in einer gemäß Feld 5 eingereichten Übersetzung enthalten auf / The particulars referred to in Rule 28(1)(c) EPC are given in the international publication or, where applicable, in a translation submitted under Section 5 on / Les indications visées à la règle 28(1)c) CBE figurent dans la publication internationale ou, le cas échéant, dans une traduction produite conformément à la rubrique 5 à la/aux

Seite(n) / page(s):	Zeile(n) / line(s) / ligne(s):

- Die Empfangsbescheinigung(en) der Hinterlegungsstelle / The receipt(s) of deposit issued by the depositary institution / Le(s) récépissé(s) de dépôt délivré(s) par l'autorité de dépôt ist (sind) beigelegt / is (are) enclosed / est (sont) joint(s)

- wird (werden) nachgereicht / will be filed at a later date / sera (seront) produit(s) ultérieurement

**8. Nucleotide und Aminosäuren / Nucleotides and amino acids / Nucléotides et acides aminés**

- Die Anmeldung enthält mindestens eine Sequenz oder Teilsequenz mit mindestens zehn Nucleotiden oder mindestens vier Aminosäuren / The application contains at least one sequence or part of a sequence of at least ten nucleotides or at least four amino acids / La demande comporte au moins une séquence ou séquence partielle d'au moins dix nucléotides ou d'au moins quatre acides aminés

- Zahl der Seiten im Sequenzprotokoll / Number of pages in the Sequence Listing / Nombre de pages dans la liste des séquences



**9. Abschriften / Copies / Copies**

Zusätzliche Abschrift(en) der im **ergänzenden** europäischen Recherchenbericht angeführten Schriftstücke wird (werden) beantragt /  
 Additional copy(ies) of the documents cited in the **supplementary** European search report is (are) requested /  
 Prière de fournir une (des) copie(s) supplémentaire(s) des documents cités dans le rapport **complémentaire** de recherche européenne

Anzahl der **zusätzlichen** Sätze von Abschriften /  
 Number of **additional** sets of copies /  
 Nombre de jeux **supplémentaires** de copies

**10. Benennungsgebühren / Designation fees / Taxes de désignation**

10.1 Benennungsgebühren nach Regel 104 b(1) EPÜ werden für nachstehende in **der internationalen Anmeldung benannte Vertragsstaaten** des EPÜ entrichtet /  
 Designation fees pursuant to Rule 104 b(1) EPC are paid in respect of the following EPC **Contracting States designated in the international application** for a European patent /  
 Les taxes de désignation prévues à la règle 104 b(1) CBE sont acquittées pour ceux des **Etats contractants** de la CBE **désignés dans la demande internationale** en vue de l'obtention d'un brevet européen qui sont indiqués ci-après

<input type="checkbox"/>	AT	Österreich	Austria	Autriche
<input type="checkbox"/>	BE	Belgien	Belgium	Belgique
<input type="checkbox"/>	CH/LI	Schweiz und Liechtenstein	Switzerland and Liechtenstein	Suisse et Liechtenstein
<input type="checkbox"/>	DE	Bundesrepublik Deutschland	Federal Republic of Germany	République fédérale d'Allemagne
<input type="checkbox"/>	DK	Dänemark	Denmark	Danemark
<input type="checkbox"/>	ES	Spanien	Spain	Espagne
<input type="checkbox"/>	FR	Frankreich	France	France
<input type="checkbox"/>	GB	Vereinigtes Königreich	United Kingdom	Royaume-Uni
<input type="checkbox"/>	IT	Italien	Italy	Italie
<input type="checkbox"/>	LU	Luxemburg	Luxembourg	Luxembourg
<input type="checkbox"/>	NL	Niederlande	Netherlands	Pays-Bas
<input type="checkbox"/>	SE	Schweden	Sweden	Suède
<input type="checkbox"/>	___	_____ 1)	_____ 1)	_____ 1)
<input type="checkbox"/>	___	_____ 1)	_____ 1)	_____ 1)
<input type="checkbox"/>	___	_____ 1)	_____ 1)	_____ 1)

10.2 Der Anmelder hat derzeit nicht die Absicht, Benennungsgebühren für die in Feld 10.1 nicht angekreuzten, aber in der internationalen Anmeldung benannten Vertragsstaaten des EPÜ zu entrichten. Für diese Benennungsgebühren wird auf einen Hinweis nach Regel 85 a(1) EPÜ verzichtet. Sofern sie nicht bis zum Ablauf der in Regel 85 a(2) EPÜ vorgesehenen Nachfrist entrichtet werden, wird beantragt, von einer Mitteilung nach Regel 69(1) EPÜ, wonach die Benennung dieser Staaten als zurückgenommen gilt, abzusehen /  
 The applicant does not at present intend to pay designation fees for the EPC Contracting States not marked with a cross under 10.1 but designated in the international application. He does not require a communication under Rule 85 a(1) EPC in respect of these designation fees. If they have not been paid by the time the period of grace provided for in Rule 85 a(2) expires, it is requested that no communication be sent under Rule 69(1) EPC to the effect that designation of these States is considered withdrawn /  
 Le demandeur n'a pas actuellement l'intention d'acquitter les taxes de désignation pour les Etats contractants de la CBE qui ne sont pas cochés sous la rubrique 10.1, mais qui sont désignés dans la demande internationale. Le demandeur renonce à la notification prévue à la règle 85bis(1) CBE pour ces taxes. Si ces taxes ne sont pas acquittées à l'expiration du délai supplémentaire prévu à la règle 85bis(2) CBE, il sera demandé de s'abstenir d'envoyer une notification, établie conformément à la règle 69(1) CBE, selon laquelle la désignation de ces Etats est réputée retirée

1) Vorgesehen für die Eintragung weiterer Vertragsstaaten des EPÜ, für die der PCT nach Drucklegung dieses Formblatts in Kraft tritt, und die bei Einreichung der internationalen Anmeldung benannt waren / Space for any other EPC Contracting States which may become PCT Contracting States after this form has been printed and which were designated in the international application at the time of filing / Prévus pour l'inscription d'autres Etats contractants de la CBE à l'égard desquels le PCT entrera en vigueur après la mise sous presse du présent formulaire et qui ont été désignés dans la demande internationale à la date de dépôt

**11. Sonstige Angaben / Other particulars / Autres indications**

Weitere Angaben sind einem Zusatzblatt zu entnehmen /  
 Further particulars are set out on a separate sheet /  
 D'autres indications sont portées sur une feuille supplémentaire

**12. Unterschrift(en) des (der) Anmelder(s) oder Vertreters /  
 Signature(s) of applicant(s) or representative /  
 Signature(s) du (des) demandeur(s) ou mandataire(s)**

Ort / Place / Lieu

Datum / Date

**Für Angestellte (Art. 133(3) EPÜ) mit allgemeiner Vollmacht / For employees (Art. 133(3) EPC) having a general authorisation / Pour les employés (art. 133(3) CBE) disposant d'un pouvoir général**

Nr. / No. / N°:

Name(n) des (der) Unterzeichneten bitte mit Schreibmaschine unter die Unterschrift setzen. Bei juristischen Personen bitte auch die Stellung des (der) Unterzeichneten innerhalb der Gesellschaft eintragen / Please type name(s) under signature(s). In the case of legal persons, the position of the signer within the company should also be typed / Veuillez faire figurer le nom dactylographié sous la signature. Si ce nom désigne une personne morale, ajouter la mention dactylographiée de la position occupée par le signataire au sein de la société.

## MERKBLATT

### Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt (Formblatt EPA/EPO/OEB FORM 1200)

Dieses Merkblatt erläutert das Ausfüllen des Formblatts EPA/EPO/OEB Form 1200.

Das Formblatt sollte mit Schreibmaschine ausgefüllt werden. Seine Verwendung ist nicht obligatorisch, wird jedoch empfohlen. Es muß **unmittelbar beim EPA**, vorzugsweise bei der Zweigstelle in Den Haag, eingereicht werden.

Sollte ein Feld oder andere Felder für die einzusetzenden Angaben nicht ausreichen, so ist ein unterzeichnetes Zusatzblatt zu benutzen. Jedes auf dem Zusatzblatt fortgesetzte Feld ist mit seiner Zahl und seiner Bezeichnung anzugeben (zum Beispiel "2 Weitere(r) Vertreter", "11 Sonstige Angaben").

Weitere Einzelheiten über den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt sind den "Hinweisen für PCT-Anmelder" in ABI. EPA 12/84, S. 621 und 631 zu entnehmen. \*)

#### I. Allgemeine Hinweise

1. Die regionale Phase vor dem EPA setzt nach Ablauf von 20 Monaten nach dem (frühesten) Prioritätstag ein. Wurde vor Ablauf von 19 Monaten nach dem (frühesten) Prioritätstag mindestens ein Vertragsstaat des EPÜ ausgewählt, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, so setzt die regionale Phase für alle benannten Vertragsstaaten des EPÜ erst nach Ablauf von 30 Monaten nach dem (frühesten) Prioritätstag ein, auch wenn für bestimmte Vertragsstaaten Kapitel II PCT nicht verbindlich ist, wie dies zur Zeit für die Schweiz, Liechtenstein und Spanien der Fall ist.
2. Der Anmelder ist **nicht** verpflichtet, dem EPA **ein Exemplar der Anmeldung** zu übermitteln. Das EPA kann davon ausgehen, daß es ein Exemplar der Anmeldung, d.h. der Veröffentlichungsschrift, vom Internationalen Büro erhält.

#### II. Ausfüllhinweise

In den nachstehenden Ausfüllhinweisen entspricht die Numerierung den entsprechenden Feldern im Formblatt.

1. **ZUSTELLANSCHRIFT**  
Eine Zustellanschrift kann nur von Anmeldern **ohne Vertreter** mit verschiedenen Betriebsstätten angegeben werden. Es muß eine eigene Anschrift des Anmelders sein. Die Zustellanschrift wird weder in das europäische Patentregister noch in Veröffentlichungen des EPA aufgenommen (vgl. ABI. EPA 11-12/80, S. 397 - 398).
2. **VERTRETERBESTELLUNG (Artikel 133, 134 EPÜ)**  
Anmelder, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ haben, müssen in jedem durch das EPÜ geschaffenen Verfahren durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein und Handlungen durch ihn vornehmen (Artikel 133 (2) EPÜ).
3. **VOLLMACHT (Regel 101 EPÜ)**  
Es wird empfohlen, für die Einzelvollmacht das Formblatt EPA/EPO/OEB 1003 zu verwenden. Wird eine allgemeine Vollmacht erteilt, so ist das Formblatt 1004 dem EPA (Direktion 5.1.1) zu übermitteln. Die Einreichung einer Vollmacht ist nur dann nicht erforderlich, wenn auf eine bereits vorliegende allgemeine Vollmacht verwiesen wird oder, sofern das EPA Anmeldeamt war, eine beim EPA eingereichte Vollmacht für die PCT-Anmeldung den Vertreter ausdrücklich zur Vertretung in den durch das EPÜ geschaffenen Verfahren ermächtigt (ABI. EPA 4/78, S. 281, Nr. 2.1).
4. **PRÜFUNGSANTRAG (Artikel 94, 150 (2) EPÜ)**
  - 4.1 Der Prüfungsantrag gilt erst als gestellt, wenn ein schriftlicher Prüfungsantrag eingereicht (bereits in Feld 4 des Formblatts 1200 angekreuzt) und die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist (Artikel 94 (1) und (2) EPÜ). Wegen der Einreichung des schriftlichen Prüfungsantrages gemäß Artikel 14 (4) EPÜ und der damit verbundenen Gebührenermäßigung siehe III, 6.
  - 4.2 Der Prüfungsantrag kann bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag gestellt werden, an dem die Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts oder der Erklärung nach Artikel 17 (2) a) PCT erfolgt ist (Artikel 157 (1) EPÜ). Die Frist zur Einreichung des schriftlichen Prüfungsantrags und zur Entrichtung der Prüfungsgebühr läuft jedoch keinesfalls vor der in Artikel 22 oder 39 PCT genannten Frist ab (Artikel 150 (2) EPÜ). In der Praxis bedeutet dies, daß bei Anwendung von Kapitel II PCT spätestens bis zum Ablauf von 30 Monaten nach dem (frühesten) Prioritätstag der schriftliche Prüfungsantrag eingereicht und die Prüfungsgebühr entrichtet werden müssen.
  - 4.3 Ein Anmelder, der den Prüfungsantrag bereits vor dem Zugang des ergänzenden europäischen Recherchenberichts gestellt hat, wird nach dessen Übersendung vom EPA aufgefordert, innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält (Artikel 96 (1) EPÜ).

\*) Eine überarbeitete Fassung dieser Hinweise, in der u.a. die Neufassung der Regeln 85a und 85b EPÜ berücksichtigt wird, ist in Vorbereitung.

## 5. ÜBERSETZUNG(EN)

### 5.1 Übersetzung der Anmeldung

Wurde die internationale Anmeldung **nicht** in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht, so **muß** der Anmelder dem EPA **vor Ablauf der internationalen Phase**, d.h. vor Ablauf von 20 bzw. 30 Monaten nach dem (frühesten) Prioritätstag, eine Übersetzung in einer der Amtssprachen vorlegen.

Auch wenn vom Internationalen Büro eine Übersetzung der internationalen Anmeldung veröffentlicht wurde, hat der Anmelder noch die Möglichkeit, die Verfahrenssprache vor dem EPA zu wählen. So kann er eine Übersetzung in französischer oder deutscher Sprache oder sogar eine andere englische Übersetzung einreichen, wenn er eine eigene Übersetzung vorlegen möchte. Reicht er jedoch keine Übersetzung ein, so wird davon ausgegangen, daß er Englisch als Verfahrenssprache gewählt hat, und die veröffentlichte englische Übersetzung wird dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde gelegt.

Die Übersetzung muß die Beschreibung, die Patentansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung, etwaige Textbestandteile der Zeichnungen und die Zusammenfassung enthalten. Außerdem sollte die Übersetzung sämtliche Änderungen der Ansprüche und sämtliche Erklärungen nach Artikel 19 (1) PCT sowie alle Angaben nach Regel 13bis.3 und 13bis.4 PCT und alle veröffentlichten Berichtigungsanträge (Regel 91.1 f) PCT) enthalten.

Die Übersetzung ist in **dreifacher** Ausfertigung einzureichen.

### 5.2. Übersetzung der Anlagen

Findet **Kapitel II PCT** Anwendung, so müssen auch alle Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht übersetzt werden (Artikel 36 (2) b), (3) b), Regel 74.1 PCT).

### 5.3 Übersetzung des Prioritätsbeleges (Regel 17 PCT)

Ist die Sprache der früheren Anmeldung nicht Deutsch, Englisch oder Französisch, so muß gemäß Art. 88 (1) und Regel 38 (4) EPÜ eine Übersetzung der früheren Anmeldung in einer der Amtssprachen des EPA vorgelegt werden. Die Sprache der Übersetzung muß nicht die Verfahrenssprache sein.

Sofern **Kapitel I PCT** anzuwenden ist, muß die Übersetzung innerhalb von **21 Monaten** nach dem (frühesten) Prioritätstag eingereicht werden. Bei Anwendung von **Kapitel II PCT** beträgt die Frist **30 Monate** nach dem (frühesten) Prioritätstag.

## 6. ÄNDERUNG(EN) DER EUROPÄISCHEN PATENTANMELDUNG GEMÄß REGEL 86(2) EPÜ

Der Anmelder kann nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts, der gemäß Artikel 157 (1) EPÜ an die Stelle des europäischen Recherchenberichts tritt, von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt ändern (Artikel 28 und 41 PCT, Regel 86 (2) EPÜ).

Im Verfahren vor der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde (auch wenn diese das EPA war) vorgenommene Änderungen stellen noch keine Änderungen nach Regel 86 (2) EPÜ dar. Sie müssen auch beim EPA als ausgewähltem Amt eingereicht werden, um im europäischen Erteilungsverfahren berücksichtigt werden zu können.

## 7. MIKROORGANISMEN

Dieses Feld betrifft ausschließlich die Hinterlegung eines oder mehrerer Mikroorganismen nach Regel 13bis PCT/28 EPÜ.

Um die Bestimmungen der Regel 28 EPÜ zu erfüllen, muß die Hinterlegung der Mikroorganismen bei einer gemäß Regel 28 (1) a) EPÜ anerkannten Hinterlegungsstelle spätestens am Anmeldetag der internationalen Anmeldung erfolgt sein. Die dem Anmelder zur Verfügung stehenden maßgeblichen Angaben über die Merkmale der Mikroorganismen müssen in der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung enthalten sein (Regel 28 (1) b) EPÜ). Die Angabe der Hinterlegungsstelle und des Aktenzeichens der Hinterlegung (Regel 28 (1) c) EPÜ) muß, soweit diese Angaben nicht bereits in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten sind, spätestens innerhalb der in Regel 13bis PCT genannten Frist (16 Monate seit dem frühesten Prioritätsdatum) beim Internationalen Büro eingereicht worden sein.

Dem Anmelder wird dringend empfohlen, zusammen mit der Einreichung dieses Formblatts, spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach Ablauf der internationalen Phase, die von der internationalen Hinterlegungsstelle oder ggf. der nach dem bilateralen Abkommen anerkannten Hinterlegungsstelle ausgestellte Empfangsbescheinigung vorzulegen. Die Vorlage der Empfangsbescheinigung erlaubt es dem EPA nachzuprüfen, ob die Vorschriften der Regel 28 (1) und (2) EPÜ eingehalten wurden (siehe hierzu Mitteilung des EPA in ABI. 8/86, S. 269 ff.).

## 8. NUCLEOTIDE UND AMINOSÄUREN

Bei Patentanmeldungen, die mindestens eine Sequenz oder Teilsequenz mit mindestens zehn Nucleotiden oder mindestens vier Aminosäuren enthalten, wird dringend die Einreichung eines Sequenzprotokolls gemäß der Mitteilung des EPA vom 15. November 1989 (Beilage zu ABI. 12/89) empfohlen. Ist ein solches Protokoll nicht schon mit der internationalen Anmeldung eingereicht worden, sollte dies unverzüglich möglichst zusammen mit der Einreichung dieses Formblatts nachgeholt werden.

## 9. ZUSÄTZLICHE ABSCHRIFT(EN) DER IM ERGÄNZENDEN EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ANGEFÜHRTEN SCHRIFTSTÜCKE

Es können ein oder mehrere zusätzliche Sätze der Abschriften der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht angeführten Schriftstücke angefordert werden (vgl. Artikel 92 (2) EPÜ). Hierfür ist (sind) die vorgesehene(n) Pauschalgebühr(en) (vgl. III, 7) zu entrichten.

## 10. BENENNUNGEN

- 10.1 In Feld 10.1 sollten nur die in der internationalen Anmeldung benannten Vertragsstaaten angekreuzt werden, für die zur Zeit beabsichtigt ist, die Benennungsgebühren zu entrichten.
- 10.2 Anmelder, die die Erklärung in Feld 10.2 abgeben, haben trotzdem die Möglichkeit, die Benennungsgebühren für die in Feld 10.1 nicht angekreuzten, aber in der internationalen Anmeldung benannten Vertragsstaaten innerhalb der Frist der Regel 104b (1) EPÜ zu entrichten. Gegebenenfalls können sie die Benennungsgebühren auch innerhalb einer Nachfrist entrichten (Regel 85a (2) EPÜ). Siehe auch unten III, 9 A.

## III. Hinweise zu den Gebühren (Regel 104b (1) und Artikel 94 EPÜ)

Es wird empfohlen, bei der Gebührenzahlung das Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1010 (ABI. EPA/5/90, 230) zu verwenden.

### 1. KAPITEL I PCT (Beginn der regionalen Phase nach Artikel 22 PCT)

- A. Gebühren, die **innerhalb eines Monats nach Ablauf des 20. Monats nach dem (frühesten) Prioritätstag** zu entrichten sind:
- die nationale Gebühr
  - gegebenenfalls die Recherchegebühr für die ergänzende europäische Recherche (siehe 3 unten)
  - die Benennungsgebühren
  - gegebenenfalls die Anspruchsgebühren
- B. Prüfungsgebühr  
Die Prüfungsgebühr ist **innerhalb von 6 Monaten nach Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts** oder der in Artikel 17(2) PCT genannten Erklärung zu entrichten (siehe auch Nr. 6 unten)

### 2. KAPITEL II PCT (Beginn der regionalen Phase nach Artikel 39 (1) PCT)

- A. Gebühren, die bis zum Ablauf der internationalen Phase, d.h. **bis zum Ablauf von 30 Monaten nach dem (frühesten) Prioritätstag** zu entrichten sind:
- die Prüfungsgebühr (siehe 1.B. oben)
  - die Jahresgebühr für das dritte Jahr, falls sie nicht zu einem späteren Zeitpunkt fällig wird (vgl. Artikel 86(1), Regel 37(1) EPÜ)
- B. Gebühren, die **innerhalb eines Monats nach Ablauf des 30. Monats nach dem (frühesten) Prioritätstag** zu entrichten sind:
- die nationale Gebühr
  - gegebenenfalls die Recherchegebühr für die ergänzende europäische Recherche (siehe 3 unten)
  - die Benennungsgebühren
  - gegebenenfalls die Anspruchsgebühren

### 3. RECHERCHENGEBÜHR

- A. Nichterhebung der Recherchegebühr  
Wurde der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt oder vom Österreichischen Patentamt erstellt, so wird kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt und keine Recherchegebühr erhoben.
- B. Herabsetzung der Recherchegebühr  
Um 20 % herabgesetzt ist die Recherchegebühr, für die ein internationaler Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, dem japanischen Patentamt, dem Staatlichen Komitee der UdSSR für Erfindungen und Entdeckungen oder dem australischen Patentamt erstellt worden ist. In diesen Fällen sind daher nur 80 % der Recherchegebühr zu entrichten.

### 4. BENENNUNGSgebÜHREN

Für jeden benannten Staat ist eine Benennungsgebühr zu entrichten. Für die gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtensteins ist nur eine einzige Benennungsgebühr zu entrichten.

### 5. ANSPRUCHSGEBÜHREN

Der Anmelder ist berechtigt, vor Beginn der regionalen Phase geänderte Patentansprüche beim EPA einzureichen (siehe II, 6). Die Anspruchsgebühren (Regel 31 (1) EPÜ) bemessen sich nach der Zahl der Patentansprüche, die dem EPA als Bestimmungsort oder ausgewähltem Amt bei Beginn der regionalen Phase vorliegen.

## 6. ERMÄßIGUNG DER PRÜFUNGSGEBÜHR

### A. Sprachen

Eine 20%ige Ermäßigung der Prüfungsgebühr wird Anmeldern mit Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, sowie Angehörigen dieses Staates mit Wohnsitz im Ausland gewährt, die von den Möglichkeiten nach Artikel 14 (4) EPÜ Gebrauch machen (Regel 6 (3) EPÜ und Art. 12 (1) der Gebührenordnung des EPA).

Will der Anmelder bei Stellung des Prüfungsantrags von dieser Ermäßigung Gebrauch machen, so hat er den Prüfungsantrag in der jeweiligen Sprache zusätzlich in Feld 4 einzutragen. Der Wortlaut kann dabei wie folgt lauten:

- a) in italienischer Sprache: "Si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94".
- b) in schwedischer Sprache: "Härmed begärs prövning av patentansökan enligt art. 94".
- c) in niederländischer Sprache: "Verzoekt wordt om onderzoek van de aanvraag als bedoeld in Artikel 94".
- d) in luxemburgischer Sprache: "Et gët heimat Préifung vun der Umeldung nom Artikel 94 ugefrot".
- e) in spanischer Sprache: "Se solicita el examen de la solicitud según el artículo 94."
- f) in dänischer Sprache: "Hermed anmodes om behandling af ansøgningen i henhold til Art. 94."

### B. Internationale vorläufige Prüfung durch das EPA

Eine 70%ige Ermäßigung der Prüfungsgebühr wird gewährt, wenn das EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde für die betreffende Anmeldung bereits einen internationalen vorläufigen Prüfungsbericht erstellt hat (Regel 104b (5) EPÜ und Artikel 12 (2) der Gebührenordnung des EPA).

## 7. HÖHE DER GEBÜHREN

Die jeweils gültige Höhe der Gebühren und des vom Präsidenten des EPA festgesetzten Gegenwertes in anderen Währungen der Vertragsstaaten des EPÜ sind den "Hinweisen für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen" zu entnehmen. Außerdem informiert das Amtsblatt des EPA regelmäßig über die Gebühren oder gibt zumindest an, wann die letzten "Hinweise" veröffentlicht wurden.

## 8. 10-TAGE-SICHERHEITSREGEL

Es wird empfohlen, die Zahlung in einem Vertragsstaat des EPÜ spätestens 10 Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist gemäß Artikel 8 (3) der Gebührenordnung des EPA zu veranlassen. Gilt in einem solchen Fall die Gebührensicherung gemäß Artikel 8 (1) und (2) der Gebührenordnung erst nach Ablauf der Zahlungsfrist als eingegangen, so gilt diese Frist dennoch als eingehalten, wenn ein entsprechender Nachweis geführt wird.

## 9. RECHTLICHE FOLGEN DER NICHTENTRICHTUNG

### A. Nationale Gebühr, Recherchegebühr, Benennungsgebühren

Wird die nationale Gebühr, die Recherchegebühr oder eine Benennungsgebühr nicht innerhalb der vorgesehenen Frist entrichtet, so kann sie noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung des EPA, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85a (1) EPÜ). Benennungsgebühren, für die der Anmelder bei der vorsorglichen Benennung auf einen Hinweis nach Regel 85a (1) EPÜ verzichtet hat, können noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten nach Ablauf der Grundfrist wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85a (2) EPÜ). Werden die nationale Gebühr oder die Recherchegebühr oder alle Benennungsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 24 (1) iii) und 39 (2) PCT, Artikel 157 (2) und 79 (3) EPÜ). Wird die Benennungsgebühr für einzelne (jedoch nicht alle) Bestimmungsstaaten nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Benennung dieser einzelnen Staaten als zurückgenommen (Artikel 91 (4) EPÜ).

### B. Prüfungsgebühr

Wird die Prüfungsgebühr nicht innerhalb der vorgesehenen Frist entrichtet, so kann sie noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung des EPA, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85b EPÜ). Wird die Prüfungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 94 (3) EPÜ).

### C. Anspruchsgebühren

Wird die Anspruchsgebühr für einen Patentanspruch nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf diesen Patentanspruch (Regel 31 (2) EPÜ).

### D. Jahresgebühr

Werden die Jahresgebühr und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen (Artikel 86 (3) EPÜ).

## NOTES

### Entry into the regional phase before the EPOs designated or elected Office (EPA/EPO/OEB FORM 1200)

These notes explain how to complete EPA/EPO/OEB Form 1200.

Please use a typewriter. Use of the form, although recommended, is not obligatory. It must be filed **with the EPOdirect**, preferably with the branch at The Hague.

If there is not enough space for an item of information, a separate sheet should be used and then signed. Each section continued on the separate sheet must be indicated by means of its number and heading (e.g. "2 Additional representative(s)", "11 Other particulars").

Further details on entry into the regional phase before the EPOs designated or elected Office may be found in "Information for PCT applicants" (OJ EPO 12/84, p. 621 and 631).\*)

#### I. General information

1. The regional phase before the EPO starts on the expiry of 20 months from the (earliest) priority date unless at least one EPC Contracting State bound by PCT Chapter II has been elected prior to the expiry of 19 months from that date, in which case the regional phase is postponed until 30 months from the (earliest) priority date for all the designated EPC Contracting States even if certain Contracting States are not bound by PCT Chapter II, i.e. currently Switzerland, Liechtenstein and Spain.
2. The applicant is **not** required to furnish the EPO with **a copy of the application**. The EPO can assume it will receive a copy of the application, i.e. of the pamphlet, from the International Bureau.

#### II. Instructions for completing the form

The numbering below corresponds to the sections of the form.

##### 1. ADDRESS FOR CORRESPONDENCE

An address for correspondence may be given only by applicants **with no representative** and having several different business addresses. The address must be the applicant's own and will not appear in either the Register of European Patents or EPO publications (cf. OJ EPO 11-12/80, pp. 397-398).

##### 2. APPOINTMENT OF REPRESENTATIVE (Articles 133, 134 EPC)

Applicants having neither their residence nor principal place of business within the territory of one of the Contracting States to the EPC must be represented by a professional representative and act through him in all proceedings established by the EPC (Article 133 (2) EPC).

##### 3. AUTHORISATIONS (Rule 101 EPC)

Use of EPA/EPO/OEB Form 1003 is recommended for individual authorisations. When a general authorisation is granted, Form 1004 should be sent to the EPO (Directorate 5.1.1). The filing of an authorisation may be dispensed with only if reference is made to a previously filed general authorisation or, where the EPO acted as receiving Office, if an authorisation filed in relation to the PCT application expressly empowers the representative to act in the proceedings established by the EPC (OJ EPO 4/78, p. 281, point 2.1).

##### 4. REQUEST FOR EXAMINATION (Articles 94, 150(2) EPC)

- 4.1 The request for examination consists of a written request (cross already placed in section 4 of Form 1200) which is not deemed to be filed until the examination fee has been paid (Article 94 (1) and (2) EPC). See III, 6 with regard to the filing of the written request for examination under Article 14 (4) EPC and the corresponding fee reduction.
- 4.2 The request for examination may be filed up to six months from the date on which the international search report or the declaration pursuant to Article 17 (2)(a) PCT was published (Article 157 (1) EPC). However, the time limit within which the written request for examination must be filed and the examination fee paid will under no circumstances expire before the time limit prescribed by Article 22 or 39 PCT (Article 150 (2) EPC). In practice this means that in the case of PCT Chapter II the written request for examination has to be filed and the examination fee paid no later than 30 months from the (earliest) priority date.
- 4.3 An applicant who has submitted the request for examination before receiving the supplementary European search report will be invited by the EPO, after the search report has been sent, to indicate within a set period whether he desires to proceed further with the application (Article 96 (1) EPC).

\*) A revised edition of this information taking into account, inter alia, the new versions of Rules 85a and 85b EPC is in preparation.

## 5. TRANSLATIONS)

### 5.1 Translation of the application

If the international application was **not** published in an official language of the EPO, the applicant **must** furnish the EPO with a translation in one of the official languages **before expiry of the international phase**, i.e. within 20 or 30 months of the (earliest) priority date as the case may be.

Where an English translation of the international application has been published by the International Bureau, the applicant can still choose the language of proceedings before the EPO, i.e. he can file a French or German translation, or even another English translation, if he wishes to file a translation of his own. However, if he does not file a translation, he will be deemed to have chosen English as the language of the European proceedings, which will be based on the published English version.

The translation must include the description, claims as filed, any text in the drawings, and the abstract. It should also include all amendments to the claims, statements under Article 19(1) PCT, indications under Rule 13bis.3 and 13bis.4 PCT and published requests for rectification (Rule 91.1 (f) PCT).

The translation must be filed in **triplicate**.

### 5.2 Translation of annexes

Where **PCT Chapter II** applies, any annexes to the international preliminary examination report must also be translated (Article 36 (2) (b), (3) (b), Rule 74.1 PCT).

### 5.3 Translation of the priority document (Rule 17 PCT)

If the priority documents are not drawn up in English, French or German, a translation into one of the official languages of the EPO must be submitted under Article 88(1) and Rule 38(14) EPC. The language of the translation need not be that of the proceedings.

In the case of **PCT Chapter I** the time allowed is **21 months** from the (earliest) priority date. Where **PCT Chapter II** applies the translation must reach the EPO before the end of the **30th month**.

## 6. AMENDMENT(S) OF THE EUROPEAN APPLICATION UNDER RULE 86 (2) EPC

On receipt of the international search report, which under Article 157 (1) EPC takes the place of the European search report, the applicant may of his own volition amend the description, claims and drawings before the EPO as designated or elected Office (Articles 28 and 41 PCT, Rule 86 (2) EPC).

Amendments made during proceedings before the International Examining Authority (even when this was the EPO) do not count as amendments under Rule 86 (2) EPC. They must also be filed with the EPO as elected Office in order to be taken into account in the European grant procedure.

## 7. MICRO-ORGANISMS

This section relates solely to one or more micro-organisms deposited pursuant to Rule 13bis PCT/28 EPC.

Rule 28 EPC requires that micro-organisms be deposited with a depositary institution recognised under Rule 28 (1) (a) EPC not later than the date of filing of the international application. Such relevant information as is available to the applicant on the characteristics of the micro-organism(s) must be given in the application as filed (Rule 28 (1) (b) EPC). Where particulars of the depositary institution and the file number of the deposit (Rule 28 (1) (c) EPC) are not already included in the international application they must be furnished to the International Bureau not later than the expiry of the time limit specified in Rule 13bis PCT (within 16 months of the earliest priority date).

Applicants are strongly recommended to submit the receipt for the deposit issued by the international depositary institution or, where applicable, the depositary institution recognised under the bilateral agreement, when filing this form or at the latest within one month of expiry of the international phase. The filing of the receipt enables the EPO to check compliance with Rule 28 (1) and (2) EPC (cf. Notice from the EPO in OJ 8/86, p. 269 et seq.).

## 8. NUCLEOTIDES AND AMINO ACIDS

For patent applications containing at least one sequence or part of a sequence of at least ten nucleotides or at least four amino acids, applicants are strongly recommended to file a "Sequence Listing" in accordance with the Notice from the European Patent Office dated 15 November 1989 (supplement to OJ 12/89). Where such a Sequence Listing has not already been filed with the international application then it should be filed as soon as possible, preferably together with this form.

## 9. ADDITIONAL COPY(IES) OF DOCUMENTS CITED IN THE SUPPLEMENTARY EUROPEAN SEARCH REPORT

One or more sets of additional copies of the documents cited in the supplementary European search report can be ordered (cf. Article 92 (2) EPC) on payment of the flat-rate fee (cf. III, 7).

**10. DESIGNATIONS**

- 10.1 Only those Contracting States designated in the international application for which the applicant at present intends to pay the designation fees should be indicated in section 10.1.
- 10.2 Applicants making the declaration in section 10.2 may nevertheless pay, within the time limit laid down in Rule 104b (1) EPC, the designation fees for those Contracting States not indicated in section 10.1 but designated in the international application. Where appropriate they may also validly pay the designation fees within a period of grace (Rule 85a (2) EPC). See also III, 9 A.

**III. Notes on fees (Rule 104b(1) and Article 94 EPC)**

It is recommended that EPA/EPO/OEB Form 1010 (OJ EPO 5/90, p. 230) be used when paying fees.

**1. PCT CHAPTER I** (commencement of the regional phase under Article 22 PCT)**A. Fees payable within one month of the end of the 20th month from the (earliest) priority date:**

- (a) national fee
- (b) supplementary European search fee, if any (see 3 below)
- (c) designation fees
- (d) claims fees, if any

**B. Examination fee**

The examination fee must be paid **within 6 months of publication of the international search report** or of the declaration pursuant to Article 17 (2) PCT (see also 6 below).

**2. PCT CHAPTER II** (commencement of the regional phase under Article 39 (1) PCT)**A. Fees payable before expiry of the international phase, i.e. before the end of 30 months from the (earliest) priority date:**

- (a) examination fee (see 1.B. above)
- (b) renewal fee for the third year unless not due until a later date (cf. Article 86 (1), Rule 37 (1) EPC)

**B. Fees payable within one month of the end of the 30th month from the (earliest) priority date:**

- (a) national fee
- (b) supplementary European search fee, if any (see 3 below)
- (c) designation fees
- (d) claims fees, if any

**3. SEARCH FEE****A. No search fee payable**

If the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office, no supplementary European search report will be drawn up and no search fee charged.

**B. Reduction of search fee**

The search fee is reduced by 20% for international search reports drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the USSR State Committee for Inventions and Discoveries or the Australian Patent Office. Only 80% of the search fee has thus to be paid in these cases.

**4. DESIGNATION FEES**

A designation fee is payable for each designated State. A single designation fee is charged for the joint designation of Switzerland and Liechtenstein.

**5. CLAIMS FEES**

The applicant is entitled to file amended patent claims with the EPO before the regional phase begins (see II, 6). The amount of the claims fees (Rule 31 (1) EPC) is based on the number of claims that have been received by the EPO as designated or elected Office at the beginning of the regional phase.



## 6. REDUCTION OF EXAMINATION FEE

### A. Languages

A 20% reduction is allowed to applicants whose residence or principal place of business is in an EPC Contracting State having a language other than English, French or German as an official language and to nationals of that State resident abroad who avail themselves of the options provided in Article 14 (4) EPC (Rule 6 (3) EPC and Article 12 (1) of the EPO Rules relating to Fees).

If the applicant wishes to benefit from this reduction when filing the request for examination, he must also enter the request for examination in the relevant language in section 4. The wording may be as follows:

- (a) in Italian: "Si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94"
- (b) in Swedish: "Härmed begärs prövning av patentansökan enligt art. 94"
- (c) in Dutch: "Verzocht wordt om onderzoek van de aanvraag als bedoeld in Art. 94"
- (d) in Luxembourgish: "Et gët heimat Préifung vun der Umeldung nom Art. 94 ugefrot".
- (e) in Spanish: "Se solicita el examen de la solicitud segun el articulo 94."
- (f) in Danish: "Hermed anmodes om behandling af ansøgningen i henhold til Art. 94."

### B. International preliminary examination by the EPO

The examination fee is reduced by 70% if the EPO, acting as International Preliminary Examining Authority, has already drawn up the international preliminary examination report in respect of the application in question (Rule 104b (5) EPC and Article 12 (2) of the EPO Rules relating to Fees).

## 7. AMOUNTS OF FEES

Current fees and the equivalents in other currencies of the EPC Contracting States laid down by the President of the EPO are set out in "Guidance for the payment of fees, costs and prices". Each issue of the EPO's Official Journal either gives information on fees or, if not, indicates when the last "Guidance" was published.

## 8. 10-DAY SAFETY RULE

It is recommended that in Contracting States to the EPC payment be made no later than 10 days before expiry of the period for payment under Article 8 (3) of the EPO Rules relating to Fees. If in such cases fees are considered under Article 8 (1) and (2) of those Rules not to have been paid until after the period for payment has expired, that period is nonetheless considered to have been observed if appropriate evidence is produced.

## 9. LEGAL CONSEQUENCES OF NON-PAYMENT

### A. National fee, search fee, designation fees

If the national fee, search fee or a designation fee is not paid within the time limit, it may still be validly paid within a period of grace of one month of notification of a communication from the EPO pointing out the failure to observe the time limit, provided that within this period a surcharge is paid (Rule 85a (1) EPC). Designation fees in respect of which the applicant, when designating all the Contracting States as a precaution, has dispensed with notification under Rule 85a (1) EPC may still be validly paid within a period of grace of two months of expiry of the normal time limit provided that within this period a surcharge is paid (Rule 85a (2) EPC). Unless the national fee, search fee and all designation fees are paid in due time, the application will be deemed to be withdrawn (Articles 24 (1) (iii) and 39 (2) PCT, Articles 157 (2) and 79(3) EPC). If the designation fee has not been paid in due time in respect of one or more, but not all, of the designated States, the designation of such State(s) will be deemed to be withdrawn (Article 91(4) EPC).

### B. Examination fee

If the examination fee is not paid within the time limit it may still be validly paid within a period of grace of one month of notification of a communication from the EPO pointing out the failure to observe the time limit, provided that within this period a surcharge is paid (Rule 85b EPC). If the examination fee is not paid in due time the application will be deemed to be withdrawn (Article 94 (3) EPC).

### C. Claims fees

If the claims fee for any claim is not paid in due time, the claim concerned will be deemed to be abandoned (Rule 31 (2) EPC).

### D. Renewal fee

If the renewal fee and any additional fee have not been paid in due time the European patent application will be deemed to be withdrawn (Article 86 (3) EPC).

## NOTICE

### concernant l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu (Formulaire EPA/EPO/OEB 1200)

La présente notice donne des indications sur la manière de remplir le formulaire EPA/EPO/OEB1200.

Le formulaire devrait être rempli à la machine à écrire. L'utilisation du formulaire, quoique non obligatoire, est recommandée. Il doit être envoyé **directement à l'OEB**, de préférence au département de La Haye.

Au cas où il ne serait pas possible de loger toutes les indications nécessaires dans une rubrique ou dans d'autres rubriques, il convient d'utiliser une feuille additionnelle signée. Toute rubrique pour laquelle la suite du contenu figure sur une feuille additionnelle doit être signalée par son numéro et son intitulé (par exemple "2 Autre(s) mandataire(s)", "11 Autres indications"). Pour plus de détails concernant l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu, veuillez vous reporter aux "avis aux déposants PCT" publiés au Journal officiel 12/84, p. 621 et 631.\*)

## I. Indications générales

1. La phase régionale devant l'OEB commence à l'expiration d'un délai de 20 mois à compter de la date de priorité (la plus ancienne), sauf si au moins un Etat contractant de la CBE à l'égard duquel le chapitre II du PCT est en vigueur a été élu avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité la plus ancienne, auquel cas l'entrée dans la phase régionale ne s'effectue qu'à l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité (la plus ancienne), pour tous les Etats contractants de la CBE désignés, même si le chapitre II du PCT n'est pas entré en vigueur à leur égard, comme c'est actuellement le cas pour la Suisse, le Liechtenstein et l'Espagne.
2. Le demandeur n'est **pas** tenu de transmettre à l'OEB un **exemplaire de la demande**. L'OEB doit normalement recevoir du Bureau international un exemplaire - la "brochure" - de la demande.

## II. Indications sur la manière de remplir le formulaire

Dans ce qui suit, la numérotation utilisée correspond à la numérotation des rubriques du formulaire.

### 1. ADRESSE POUR LA CORRESPONDANCE

Seuls les demandeurs **qui n'ont pas de représentant** et qui ont des établissements implantés dans des lieux différents peuvent indiquer une adresse pour la correspondance. Celle-ci doit être une adresse propre au demandeur. L'adresse pour la correspondance ne figurera ni dans le Registre européen des brevets ni dans les publications de l'OEB (cf. JO OEB 11-12/80, pp. 397).

### 2. CONSTITUTION DE MANDATAIRE (articles 133 et 134 CBE)

Les demandeurs qui n'ont ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants de la CBE doivent être représentés par un mandataire agréé et agir par son entremise dans toute procédure instituée par la CBE (article 133 (2) CBE).

### 3. POUVOIRS (règle 101 CBE)

Il est recommandé de rédiger le pouvoir spécial sur le formulaire EPA/EPO/OEB 1003. En cas de dépôt d'un pouvoir général, il y a lieu d'envoyer le formulaire 1004 à l'OEB (direction 5.1.1). Le dépôt d'un pouvoir n'est superflu que lorsqu'il est fait référence à un pouvoir général existant ou, si l'OEB était Office récepteur, lorsqu'un pouvoir déposé auprès de celui-ci pour la demande PCT autorise expressément le mandataire à représenter le demandeur dans les procédures instituées par la CBE (JO OEB 4/78, p. 281, point 2.1).

### 4. REQUETE EN EXAMEN (articles 94 et 150(2) CBE)

- 4.1 La requête en examen est une requête présentée par écrit (déjà cochée à la rubrique 4 du formulaire) qui n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen (articles 94 (1) et (2) CBE). En ce qui concerne la présentation par écrit de la requête en examen visée à l'article 14 (4) CBE et la réduction de la taxe y afférente, veuillez consulter le point III.6 ci-après.
- 4.2 La requête en examen peut être formulée jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la publication du rapport de recherche internationale ou de la déclaration visée à l'article 17 (2)a) PCT (article 157 (1) CBE). Le délai dans lequel la requête en examen doit être formulée par écrit - et la taxe d'examen payée - n'expire toutefois en aucun cas avant le délai prescrit par les articles 22 ou 39 PCT (article 150 (2) CBE). Concrètement, cela signifie que lorsque le chapitre II du PCT s'applique à la demande, la requête en examen présentée par écrit est à produire et la taxe d'examen à payer au plus tard avant l'expiration du délai de 30 mois à compter de la date de priorité (la plus ancienne).
- 4.3 Si le demandeur a présenté la requête en examen avant que le rapport complémentaire de recherche européenne ne lui ait été notifié, il est, après notification du rapport, invité par l'OEB à déclarer, dans le délai que celui-ci lui impartit, s'il maintient sa demande (article 96 (1) CBE).

\*) Une version actualisée de ces avis tenant compte, entre autres, de la modification des règles 85bis et 85ter CBE, est en préparation.

## 5. TRADUCTION(S)

### 5.1 Traduction de la demande

Si la demande internationale **n'a pas** été publiée dans l'une des langues officielles de l'OEB, le demandeur **doit** produire auprès de l'OEB une traduction dans l'une de ces langues officielles **avant que la phase internationale ne vienne à expiration**, c'est-à-dire, suivant le cas, dans un délai de 20 ou 30 mois à compter de la date de priorité (la plus ancienne).

Même si le Bureau international de l'OMPI a publié une traduction en anglais de la demande internationale, le demandeur est libre de choisir la langue de la procédure devant l'OEB, c.-à-d. qu'il peut produire une traduction en allemand ou en français, voire une autre traduction en anglais s'il le préfère. Toutefois, s'il ne produit pas de traduction, on considérera qu'il aura choisi l'anglais comme langue de la procédure et la version anglaise publiée servira de base à la procédure européenne.

La description, les revendications telles que déposées, tout texte figurant comme légende des dessins et l'abrégé sont à traduire. Il convient en outre de traduire toute modification apportée aux revendications, toute déclaration visée à l'article 19 (1) PCT ainsi que toute indication visée à la règle 13bis.3 et 13bis.4 PCT et toute requête en rectification publiée (règle 91.1 f) PCT).

La traduction sera produite en **trois** exemplaires.

### 5.2 Traduction des annexes

Lorsque le **chapitre II** du PCT s'applique à la demande, toutes les annexes au rapport d'examen préliminaire international sont à traduire également (article 36 (2) b) et (3) b), règle 74.1 du PCT).

### 5.3 Traduction du document de priorité (règle 17 PCT)

Si la demande antérieure n'est pas rédigée en allemand, en anglais ou en français, une traduction dans l'une des langues officielles de l'OEB doit être produite conformément à l'article 88(1) et à la règle 38 (4) CBE. La langue de la traduction ne doit pas nécessairement être celle de la procédure.

Le délai accordé pour produire la traduction est de **21 mois** à compter de la date de priorité (la plus ancienne), si c'est le **chapitre I du PCT** qui s'applique. Lorsque c'est le **chapitre II du PCT** qui s'applique à la demande, la traduction du document de priorité doit parvenir à l'OEB dans un délai de **30 mois** à compter de cette date.

## 6. MODIFICATION(S) DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN CONFORMEMENT A LA REGLE 86(2) CBE

Après avoir reçu le rapport de recherche internationale qui remplace le rapport de recherche européenne en application de l'article 157 (1) CBE, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins au cours de la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu (articles 28 et 41 PCT, règle 86 (2) CBE).

Les modifications apportées au cours de la procédure devant l'administration chargée de l'examen international (y compris devant l'OEB) ne sont pas des modifications visées par la règle 86 (2) CBE. Elles doivent également être soumises à l'OEB agissant en qualité d'office élu pour pouvoir être prises en compte dans la procédure de délivrance du brevet européen.

## 7. MICRO-ORGANISMES

Cette rubrique concerne uniquement le dépôt d'un ou de plusieurs micro-organismes effectué conformément à la règle 13bis PCT/28 CBE.

Pour remplir les conditions de la règle 28 CBE, le dépôt des micro-organismes doit être effectué au plus tard à la date de dépôt de la demande internationale, auprès d'une autorité de dépôt habilitée (règle 28 (1) a) CBE). Les informations pertinentes sur les caractéristiques du ou des micro-organismes doivent figurer dans la demande telle que déposée (règle 28 (1) b) CBE). L'autorité de dépôt et le numéro de dépôt (règle 28 (1) c) CBE) doivent être déposés auprès du Bureau International au plus tard dans le délai visé à la règle 13bis PCT (16 mois à compter de la date de priorité (la plus ancienne)), à moins que ces indications ne figurent pas déjà dans la demande internationale telle que déposée.

Il est instamment recommandé au demandeur de produire, dès le dépôt de ce formulaire ou au plus tard dans le délai d'un mois après l'expiration de la phase internationale, le récépissé de dépôt délivré par l'autorité de dépôt internationale ou, le cas échéant, par l'autorité de dépôt habilitée conformément à l'accord bilatéral. La production du récépissé de dépôt permet à l'OEB de vérifier que les prescriptions de la règle 28 (1) et (2) CBE ont bien été observées (voir Communiqué de l'OEB, JO OEB 8/86, p. 269 et s.).

## 8. NUCLEOTIDES ET ACIDES AMINES

Il est vivement recommandé de déposer une liste des séquences conformément au Communiqué de l'OEB en date du 15 novembre 1989 (supplément au JO n° 12/89), lors du dépôt de demandes de brevet comportant au moins une séquence ou séquence partielle d'au moins dix nucléotides ou d'au moins quatre acides aminés. Si une telle liste n'a pas déjà été déposée avec la demande internationale, elle devrait être déposée le plus rapidement possible de préférence avec le dépôt de ce formulaire.

## 9. COPIE(S) SUPPLEMENTAIRE(S) DES DOCUMENTS CITES DANS LE RAPPORT COMPLEMENTAIRE DE RECHERCHE EUROPEENNE

Il est possible de demander une ou plusieurs copie(s) supplémentaire(s) des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne (cf. article 92 (2) CBE), moyennant paiement de la (des) taxe(s) forfaitaire(s) prévue(s) à cet effet (cf. point III.7).

## 10. DESIGNATIONS

- 10.1 Seuls les Etats contractants désignés dans la demande internationale, pour lesquels il est prévu à l'heure actuelle d'acquitter des taxes de désignation, seront cochés à la rubrique 10.1.
- 10.2 Les demandeurs qui remplissent la rubrique 10.2 peuvent cependant acquitter les taxes de désignation pour les Etats contractants qui ne sont pas cochés à la rubrique 10.1, mais qui sont désignés dans la demande internationale, ceci dans le délai prévu par la règle 104ter (1) CBE. Ils peuvent, le cas échéant, encore acquitter les taxes de désignation dans un délai supplémentaire (règle 85bis (2) CBE). Voir également point III.9 A.

## III. Indications relatives au paiement des taxes (règle 104ter (1) et article 94 CBE)

Il est recommandé d'utiliser le formulaire EPA/EPO/OEB 1010 (Journal officiel de l'OEB 5/90, p. 230).

### 1. CHAPITRE I DU PCT (début de la phase régionale conformément à l'article 22 PCT)

- A. Taxes devant être acquittées **dans un délai d'un mois après l'expiration du 20<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité (la plus ancienne):**
- taxe nationale
  - taxe de recherche européenne complémentaire, le cas échéant (cf. point 3 ci-après)
  - taxes de désignation
  - taxes de revendication, le cas échéant
- B. Taxe d'examen  
La taxe d'examen doit être acquittée **dans un délai de 6 mois à compter de la publication du rapport de recherche internationale** ou de la déclaration visée à l'article 17 (2) PCT (cf. également point 6 ci-après).

### 2. CHAPITRE II DU PCT (début de la phase régionale conformément à l'article 39 (1) PCT)

- A. Taxes devant être acquittées jusqu'à l'expiration de la phase internationale, c'est-à-dire **jusqu'à l'expiration du délai de 30 mois à compter de la date de priorité (la plus ancienne)**
- taxe d'examen (cf. point 1.B. ci-dessus)
  - taxe annuelle due pour la troisième année, à moins que celle-ci ne vienne à échéance ultérieurement (cf. article 86(1), règle 37 (1) CBE)
- B. Taxes devant être acquittées **dans un délai d'un mois après l'expiration du 30<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité (la plus ancienne):**
- taxe nationale
  - taxe de recherche européenne complémentaire, le cas échéant (cf. point 3 ci-après)
  - taxes de désignation
  - taxes de revendication, le cas échéant.

### 3. TAXE DE RECHERCHE

- A. Il est renoncé à la recherche européenne complémentaire  
Si le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, par l'Office suédois des brevets ou par l'Office autrichien des brevets, il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne et aucune taxe de recherche ne sera due.
- B. Réduction de la taxe de recherche européenne complémentaire  
Si le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, le Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes ou l'Office australien des brevets, la taxe de recherche européenne complémentaire est réduite de 20 %. Il suffit donc en pareil cas d'acquitter 80 % de la taxe de recherche.

### 4. TAXES DE DESIGNATION

Une taxe de désignation doit être acquittée pour chacun des Etats désignés. Une seule taxe de désignation est due pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein.

### 5. TAXES DE REVENDICATION

Le demandeur a le droit de déposer des revendications modifiées auprès de l'OEB avant le début de la phase régionale (cf. point II.6). Le calcul des taxes de revendication (règle 31 (1) CBE) est basé sur les revendications déposées auprès de l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu au début de la phase régionale.

## 6. REDUCTION DE LA TAXE D'EXAMEN

### A. Réduction accordée au titre de la langue

Une réduction de 20 % est accordée aux demandeurs dont le domicile ou le siège est situé sur le territoire d'un Etat contractant de la CBE ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, ainsi qu'aux nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger qui usent des facultés ouvertes par l'article 14 (4) CBE (règle 6 (3) CBE et l'article 12 (1) du règlement de l'OEB relatif aux taxes).

Si le demandeur désire bénéficier de cette réduction au moment où il présente sa requête en examen, il doit inscrire à titre complémentaire à la rubrique 4 la requête en examen rédigée dans la langue concernée, en adoptant pour ce faire par exemple le libellé suivant :

- a) en italien : "Si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94".
- b) en suédois : "Härmed begärs prövning av patentansökan enligt art. 94".
- c) en néerlandais : "Verzocht wordt om onderzoek van de aanvraag als bedoeld in Art. 94".
- d) en luxembourgeois : "Et get heimat Prüfung von der Umeldung nom Art. 94 ugefrot".
- e) en espagnol : "Se solicita el examen de la solicitud según el artículo 94."
- f) en danois : "Hermed anmodes om behandling af ansøgningen i henhold til Art. 94."

### B. Examen préliminaire international effectué par l'OEB

Une réduction de 70 % de la taxe d'examen est accordée lorsque l'OEB, agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, a déjà établi pour la même demande le rapport d'examen préliminaire international (règle 104ter (5) CBE et article 12 (2) du règlement de l'OEB relatif aux taxes).

## 7. MONTANTS DES TAXES

Les derniers montants des taxes et leurs contre-valeurs dans les autres monnaies tels qu'ils ont été fixés par le Président de l'OEB figurent dans l'"Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente". Le Journal officiel de l'OEB comporte une rubrique concernant les taxes, à laquelle est indiquée pour le moins quand cet "Avis" a été publié en dernier lieu.

## 8. DELAI DE SECURITE DE DIX JOURS

Il est recommandé que le paiement dans un Etat partie à la CBE soit effectué au plus tard 10 jours avant l'expiration du délai prévu pour le paiement (cf. article 8 (3) du règlement de l'OEB relatif aux taxes). Si, en pareil cas, le paiement n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai de paiement, en application des dispositions de l'article 8 (1) et (2) du règlement relatif aux taxes, ce délai est néanmoins réputé respecté sur présentation du justificatif correspondant.

## 9. CONSEQUENCES JURIDIQUES DU NON-PAIEMENT

### A. Taxe nationale, taxe de recherche et taxes de désignation

Si la taxe nationale, la taxe de recherche ou une taxe de désignation n'est pas acquittée dans les délais, elle peut être acquittée dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification de l'OEB signalant que le délai prévu n'a pas été observé, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai (règle 85bis (1) CBE). Les taxes de désignation pour lesquelles le demandeur, au moment de procéder à la désignation à toutes fins utiles, a renoncé à la notification prévue à la règle 85bis (1) CBE, peuvent encore être acquittées dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration des délais normaux, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai (règle 85bis (2) CBE). Si la taxe nationale ou la taxe de recherche ou toutes les taxes de désignation ne sont pas acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée (articles 24 (1) iii) et 39 (2) PCT, articles 157 (2) et 79(3) CBE). Si pour certains Etats (mais pas pour tous), la taxe de désignation n'est pas acquittée dans les délais, la désignation de ces Etats est réputée retirée (article 91(4) CBE).

### B. Taxe d'examen

Si la taxe d'examen n'a pas été acquittée dans le délai fixé, elle peut être acquittée dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la notification par l'OEB signalant que le délai n'a pas été respecté, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai supplémentaire (règle 85ter CBE). Si la taxe d'examen n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée (article 94 (3) CBE).

### C. Taxes de revendications

En cas de défaut de paiement dans les délais de la taxe de revendication afférente à une revendication, le demandeur est réputé avoir abandonné cette revendication (règle 31 (2) CBE).

### D. Taxe annuelle

Si la taxe annuelle, et, le cas échéant, la surtaxe n'a pas été acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée (article 86 (3) CBE).

**Mitteilung des EPA vom 11 Juni 1990 über die Beschleunigung des Einspruchsverfahrens bei Patenten, aus denen eine Verletzungsklage erhoben worden ist**

In den Richtlinien für die Prüfung im EPA D-VII, 1.2 sind Fälle angegeben, in denen Einsprüche abweichend von der normalen Reihenfolge der Bearbeitung mit Vorrang behandelt werden. Ein solcher Fall liegt insbesondere dann vor, wenn aus einem europäischen Patent Verletzungsklage erhoben worden ist.

Wenn das EPA deshalb von einem Beteiligten oder dem Gericht oder der zuständigen Behörde eines Vertragsstaates darüber informiert wird, daß dort ein Verfahren wegen Patentverletzung anhängig ist, wird das EPA das Einspruchsverfahren vorrangig vor anderen Einspruchsverfahren und, soweit es die bestehenden Verfahrensvorschriften zulassen, auch beschleunigt durchführen.

Das EPA ist jedoch dabei auch auf die Mitwirkung der Beteiligten angewiesen. Von den Beteiligten wird in einem solchen Fall insbesondere erwartet, daß sie ihr Vorbringen möglichst rasch und vollständig einreichen und jedenfalls die vom EPA gesetzten Fristen zur Äußerung auf Bescheide oder zu Schriftsätzen der anderen Beteiligten streng einhalten. Anträgen auf Fristverlängerung, soweit diese über die normale Frist von 4 Monaten hinausgehen, kann nur in besonders begründeten Ausnahmefällen stattgegeben werden.

**Notice of the EPO dated 11 June 1990 concerning accelerated processing of oppositions where infringement proceedings have been instituted**

The Guidelines for Examination in the European Patent Office mention, under D-VII, 1.2, cases in which, the normal sequence of proceedings notwithstanding, oppositions are to be given priority. This is particularly the case if infringement proceedings have been instituted in respect of a European patent.

Accordingly, if the EPO is informed by a party to the proceedings or by the court or competent authority of a Contracting State that an infringement action is pending in that State, it will give the opposition priority over other oppositions and, as far as the existing procedural regulations allow, speed up its processing.

In such a case, however, the EPO has to rely on the co-operation of the parties to the proceedings who are expected in particular to make their submissions promptly and in full and in any case strictly to adhere to the time limits set by the EPO for replying to communications or commenting on written submissions from the other parties. Requests to extend time limits over and above the normal 4-month period can only be granted in exceptional duly substantiated cases.

**Communiqué de l'OEB en date du 11 juin 1990, relatif à l'accélération de la procédure d'opposition concernant des brevets sur la base desquels une action en contrefaçon a été introduite**

Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie D-VII, 1.2, énumèrent les cas dans lesquels des oppositions sont traitées en priorité, par dérogation à l'ordre normal du traitement des oppositions. Un tel cas se présente notamment lorsqu'une action en contrefaçon a été introduite sur le fondement d'un brevet.

En conséquence, si une partie, un tribunal ou le service compétent d'un Etat contractant informe l'OEB qu'une procédure en contrefaçon a été introduite, celui-ci traitera l'opposition en priorité, voire de manière accélérée dans la mesure où les règles de procédure en vigueur le permettent.

A cette fin toutefois, l'OEB doit pouvoir compter sur le concours des parties, dont il attend notamment qu'elles présentent leurs arguments dans les meilleurs délais et de manière aussi complète que possible et que, dans tous les cas, elles observent strictement les délais impartis par l'OEB pour répondre aux notifications ou aux écrits des autres parties. Il ne pourra être fait droit à des requêtes en prorogation de délai au-delà du délai normal de quatre mois que dans des cas exceptionnels particulièrement justifiés.

**VERTRETUNG**

Liste  
der beim  
Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter\*)

**REPRESENTATION**

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

**REPRESENTATION**

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

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

Ganguillet, Cyril (CH)  
ABREMA  
Agence Brevets & Marques  
Ganguillet & Humphrey  
Rue Centrale 5  
C.P. 2065  
CH-1002 Lausanne

Pulpytel, Josef (CS)  
Mellingerstrasse 22  
CH-5400 Baden

Salgo, Reinhold Caspar (CH)  
Patentanwalt  
Aretshalde 160  
CH-8607 Aathal

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Croes, Robert Achilles (BE) - R. 102(1)  
Sandoz Technology Ltd.  
Patent and Trademarks Division  
CH-4002 Basel

**Bundesrepublik Deutschland / Federal Republic of Germany / République fédérale d'Allemagne****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Clanet dit Lamanit, Denis (FR)  
Prinz, Leiser, Bunke & Partner  
Manzingerweg 7  
D-8000 München 60

Echte, Elisabeth (DE)  
Adelonstraße 58  
D-6230 Frankfurt am Main 80

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Beier, Joachim (DE)  
Patentanwälte Ruff und Beier  
Neckarstraße 50  
D-7000 Stuttgart 1

Bergerin, Ralf (DE)  
Hundskopfstraße 12  
D-6509 Albig

Gauger, Hans-Peter (DE)  
Müller, Schupfner & Gauger  
Maximilianstraße 6  
Postfach 10 11 61  
D-8000 München 22

Müller, Hans-Jürgen (DE)  
Müller, Schupfner & Gauger  
Maximilianstraße 6  
Postfach 10 11 61  
D-8000 München 22

Ruff, Michael (DE)  
Patentanwälte Ruff und Beier  
Neckarstraße 50  
D-7000 Stuttgart 1

Schneider, Stefan (AT)  
Neunkirchenweg 24  
D-7900 Ulm

Schöndorf, Jürgen (DE)  
Patentanwälte Ruff und Beier  
Neckarstraße 50  
D-7000 Stuttgart 1

**Löschungen/ Deletions/ Radiations**

Hammermann, Herbert (DE) - R. 102(2)a  
Schlegelstraße 25  
D-8500 Nürnberg

Hölländer, Franz (DE) - R. 102(2)a  
Jungfernstieg 38  
D-2000 Hamburg 36

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

Pons Torres, José (ES) - R. 102(1)  
P. de la Castellana, 164 - 1. decha  
E-28046 Madrid

\*) 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).

## Frankreich / France

### Änderungen / Amendments / Modifications

Trocellier, Roger (FR)  
2 bis, rue du Bois des Chênes  
F-94360 Bry sur Marne

### Löschungen / Deletions / Radiations

Clanet dit Lamanit, Denis (FR) - cf. DE

## Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Norris, Allen Edwin (GB)  
B.A. Yorke & Co.  
Coomb House  
7 St. John's Road  
GB-Isleworth, Middlesex TW7 6NH

### Änderungen / Amendments / Modifications

Allen, Derek (GB)  
GEC Central Patent Department  
Marconi Research Centre  
West Hanningfield Road  
Great Baddow  
GB-Chelmsford, Essex CM2 8HN

Basset, Richard Simon (GB)  
Eric Potter & Clarkson  
St. Mary's Court  
St. Mary's Gate  
GB-Nottingham NG1 1LE

Coxon, Philip (GB)  
Eric Potter & Clarkson  
St. Mary's Court  
St. Mary's Gate  
GB-Nottingham NG1 1LE

Craske, Stephen Allan (GB)  
Craske & Co.  
1 Southernhay West  
GB-Exeter, South Devon EX1 1JG

Dealtry, Brian (GB)  
Eric Potter & Clarkson  
St. Mary's Court  
St. Mary's Gate  
GB-Nottingham NG1 1LE

Gilding, Martin John (GB)  
Eric Potter & Clarkson  
St. Mary's Court  
St. Mary's Gate  
GB-Nottingham NG1 1LE

Goodman, Christopher (GB)  
Eric Potter & Clarkson  
St. Mary's Court  
St. Mary's Gate  
GB-Nottingham NG1 1LE

Jackson, Derek Charles (GB)  
Derek Jackson Associates  
The Haven  
Plough Road  
Tibberton  
GB-Droitwich, Worcestershire WR9 7NQ

MacGregor, Gordon (GB)  
Eric Potter & Clarkson  
St. Mary's Court  
St. Mary's Gate  
GB-Nottingham NG1 1LE

Mansell, Keith Rodney (GB)  
Exxon Chemical Limited  
European Patents and Licences  
Exxon Chemical Technology Centre  
P O Box 1  
GB-Abingdon, Oxfordshire OX13 6BB

Shearer, Brian Norman (GB)  
Eric Potter & Clarkson  
St. Mary's Court  
St. Mary's Gate  
GB-Nottingham NG1 1LE

Singleton, Jeffrey (GB)  
Eric Potter & Clarkson  
St. Mary's Court  
St. Mary's Gate  
GB-Nottingham NG1 1LE

### Löschungen / Deletions / Radiations

White, Christopher Charles Kendall (GB) - R. 102(1)  
41, Mill End  
GB-Thaxted, Essex CM6 2LT

## Italien / Italy / Italie

### Änderungen / Amendments / Modifications

Bazzichelli, Alfredo (IT)  
c/o Società Italiana Brevetti S.p.A.  
Piazza di Pietra, 39  
I-00186 Roma

Bellomo, Bruno (IT)  
c/o Società Italiana Brevetti S.p.A.  
Piazza di Pietra, 39  
I-00186 Roma

de Benedetti, Fabrizio (IT)  
c/o Società Italiana Brevetti S.p.A.  
Piazza di Pietra, 39  
I-00186 Roma

Di Cerbo, Mario (IT)  
c/o Società Italiana Brevetti S.p.A.  
Piazza di Pietra, 39  
I-00186 Roma

Moscione-Benvenuti, Francesca (IT)  
c/o Società Italiana Brevetti S.p.A.  
Piazza di Pietra, 39  
I-00186 Roma

Omodeo-Salé, Giorgio Alberto (IT)  
c/o Società Italiana Brevetti S.p.A.  
Piazza di Pietra, 39  
I-00186 Roma

Tonnon, Gilberto (IT)  
c/o Società Italiana Brevetti S.p.A.  
Piazza di Pietra, 39  
I-00186 Roma

### Löschungen / Deletions / Radiations

Ravenna, Franco (IT) - R. 102(1)  
c/o Maggioni S.p.A.  
Via Giuseppe Colombo 40  
I-00186 Milano



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

Simons, Peter J.P.G. (NL)  
Wilhelminalaan 34  
NL-5664 AK Geldrop

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

Burman, Tore (SE)  
AWAPATENT/Bergling & Sundbergh  
Sveavägen 13-15  
Box 7645  
S-103 94 Stockholm

Ellner, Lars O. (SE)  
AWAPATENT/Bergling & Sundbergh  
Sveavägen 13-15  
Box 7645  
S-103 94 Stockholm

Henningsson, Gunnar (SE)  
AWAPATENT/Bergling & Sundbergh  
Sveavägen 13-15  
Box 7645  
S-103 94 Stockholm

Illum, Leif-Otto (SE)  
Rissneleden 61  
S-172 44 Sundbyberg

Larsson, Kjell (SE)  
AWAPATENT/Bergling & Sundbergh  
Sveavägen 13-15  
Box 7645  
S-103 94 Stockholm

Lundin, Björn-Eric (SE)  
Trelleborg AB  
Patents and Trade Marks  
P O Box 21024  
S-100 31 Stockholm

Stürmer, Gerhard (DE)  
AWAPATENT/Bergling & Sundbergh  
Sveavägen 13-15  
Box 7645  
S-103 94 Stockholm

Sundqvist, Hans (SE)  
Sunds Defibrator Industries AB  
Patents Department  
Ralambsvägen 7  
S-112 59 Stockholm

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Edholm, Sigurd (SE) - R. 102(2)a)  
Akerslund 375 E  
S-810 22 Arsunda

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

### Spanien: Gesetzgebung

#### I. Neue Gebührenbeträge

Mit Königlicher Gesetzverordnung Nr. 7/89 vom 29. Dezember 1989<sup>1)</sup> sind die Gebühren des *Registro de la Propiedad Industrial* geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Spanien werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Januar 1990** folgende Gebührensätze gelten:

1. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ:

ESP 10060 (ESP 9410 für Übersetzungen auf magnetischen Datenträgern)

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

ESP 26820 zuzüglich ESP 1080 für jede über 22 hinausgehende Seite der Übersetzung (ESP 22710 zuzüglich ESP 860 für Übersetzungen auf magnetischen Datenträgern)

3. Jahresgebühren:

	ESP
3. Jahr	2200
4. Jahr	2750
5. Jahr	5250
6. Jahr	7740
7. Jahr	10240
8. Jahr	12740
9. Jahr	15230
10. Jahr	17730
11. Jahr	21490
12. Jahr	25230
13. Jahr	28960
14. Jahr	32730
15. Jahr	36480
16. Jahr	41580
17. Jahr	46470
18. Jahr	51470
19. Jahr	56470
20. Jahr	61460

4. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

Anmeldegebühr: ESP 6 870

Gebühr für jede ausländische Priorität: ESP 2070

5. Gebühr für eine zusätzliche Recherche (Art. 18 Kgl. Verordnung 2424/1986): ESP 10810

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

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (6. Auflage) werden gebeten, die in den Tabellen III. B, Spalte 2; IV, Spalte 3; VI, Spalte 1 und VII, Spalte 2 genannten Gebührensätze entsprechend zu berichtigen.

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

### Spain: Legislation

#### I. New fee rates

By Royal Decree Law No. 7/89 of 29 December 1989<sup>1)</sup> the fees of the *Registro de la Propiedad Industrial* have been amended.

Applicants and proprietors of European patents with effect in Spain are advised that from **1 January 1990** the following rates apply:

1. Publication of translations of the claims pursuant to Article 67(3) EPC:

ESP 10060 (ESP 9410 for translations on magnetic data carrier)

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

ESP 26820 plus ESP 1080 for each page of the translation in excess of the 22nd (ESP 22710 plus ESP 860 for translation on magnetic data carrier).

3. Renewal fees:

	ESP
3rd year	2200
4th year	2750
5th year	5250
6th year	7740
7th year	10240
8th year	12740
9th year	15230
10th year	17730
11th year	21490
12th year	25230
13th year	28960
14th year	32730
15th year	36480
16th year	41580
17th year	46470
18th year	51470
19th year	56470
20th year	61460

4. Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

Filing fee: ESP 6870

Fee for each foreign priority: ESP 2070

5. Fee for a supplementary search (Art. 18 Royal Decree 2421/1986): ESP 10810.

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

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (6th edition) are asked to make the appropriate corrections to the amounts of fees shown in Tables III. B, column 2; IV, column 3; VI, column 1 and VII, column 2.

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

### Espagne: Législation

#### I. Nouveaux montants des taxes

Conformément au décret-loi royal n° 7/89 du 29 décembre 1989<sup>1)</sup>, les taxes perçues par le *Registro de la Propiedad Industrial* ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en Espagne sont informés qu'à compter du **1<sup>er</sup> janvier 1990**, les montants suivants sont applicables:

1. Publication de traductions des revendications conformément à l'article 67(3) CBE:

10060 ESP (9410 ESP pour traductions sur support de données magnétique).

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

26820 ESP plus 1080 ESP pour chaque page de la traduction au-delà de la 22e page (22710 ESP plus 860 ESP pour traductions sur support de données magnétique).

3. Taxes annuelles:

	ESP
3e année	2200
4e année	2750
5e année	5250
6e année	7740
7e année	10240
8e année	12740
9e année	15230
10e année	17730
11e année	21490
12e année	25230
13e année	28960
14e année	32730
15e année	36480
16e année	41580
17e année	46470
18e année	51470
19e année	56470
20e année	61460

4. Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevets ou de brevets nationaux:

Taxe de dépôt: ESP 6870

Taxe pour chaque priorité étrangère: ESP 2070

5. Taxe pour une recherche complémentaire (Art. 18 Décret Royal 2424/1986 10810 ESP.

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

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (6e édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux III. B, colonne 2; IV, colonne 3; VI, colonne 1 et VII, colonne 2.

<sup>1)</sup> BOE nüm. 313/89, 40403.

<sup>1)</sup> BOE nüm. 313/89, 40403.

<sup>1)</sup> BOE nüm. 313/89, 40403.

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

### Budapester Vertrag

Internationale Hinterlegungsstellen  
für Mikroorganismen

#### National Collection of Food Bacteria - NCFB

Wie aus der Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 18. Mai 1990 auf Seite 305 dieses Amtsblatts hervorgeht, hat die **National Collection of Food Bacteria - NCFB** mit Wirkung vom **28. Februar 1990** den Status einer internationalen Hinterlegungsstelle nach dem Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren erlangt.

Nachstehend sind die für das Verfahren nach dem Budapester Vertrag wichtigen Angaben, die in der Mitteilung des Vereinigten Königreichs nach Artikel 7 des Vertrags<sup>1)</sup> enthalten sind, wiedergegeben.

#### 1. Name und Anschrift

National Collection of Food Bacteria - NCFB  
AFRC<sup>2)</sup> Institute of Food Research  
Reading Laboratory  
GB - Shinfield, Reading RG2 9AT  
Tel.: 0734-883103  
Telex: 9312102022  
Telefax: 0734-884763

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

- Bakterien einschließlich Actinomyceten, die ohne wesentliche Veränderung ihrer Eigenschaften mittels Einfrieren in flüssigem Stickstoff oder mittels Gefriertrocknung aufbewahrt werden können und keiner höheren Gefahrenklasse als der 1984 vom Advisory Committee on Dangerous Pathogens (ACDP) des Vereinigten Königreichs in "Categorization of Pathogens According to Hazard and Categories of Containment" (HMSO, London, ISBN 011 8837613) definierten Gruppe 2 angehören.

- Plasmide einschließlich rekombinanter Plasmide

i) entweder in einem Wirtsbakterium oder in einem Wirtsactinomyceten geklont oder

ii) als einfache DNA-Präparationen.

Im unter i) genannten Fall darf der Wirt mit oder ohne sein Plasmid keiner höheren Gefahrenklasse als der ACDP-Gruppe 2 angehören. Im unter ii) genannten Fall müssen die phänotypischen Marker des Plasmids in ei-

## INTERNATIONAL TREATIES

### Budapest Treaty

International Microorganism Depository Authorities

#### National Collection of Food Bacteria - NCFB

As specified in the notice of the President of the EPO dated 18 May 1990 appearing on page 305 of this issue of the Official Journal, the **National Collection of Food Bacteria - NCFB** has acquired with effect from **28 February 1990** the status of international depository authority under the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure.

The information relevant to the procedure under the Budapest Treaty contained in the communication of the Government of the United Kingdom made pursuant to Article 7 of that Treaty<sup>1)</sup> is set out below.

#### 1. Name and address

National Collection of Food Bacteria - NCFB  
AFRC<sup>2)</sup> Institute of Food Research  
Reading Laboratory  
GB - Shinfield, Reading RG2 9AT  
Tel.: 0734-883103  
Telex: 9312102022  
Telefax: 0734-884763

#### 2. Kinds of micro-organisms accepted

- Bacteria, including actinomycetes, that can be preserved without significant change to their properties by liquid nitrogen freezing or by lyophilization, and which are allocated to a hazard group no higher than Group 2 as defined by the UK Advisory Committee on Dangerous Pathogens (ACDP), 1984, "Categorization of Pathogens According to Hazard and Categories of Containment" (HMSO, London, ISBN 011 883761 3).

- Plasmids, including recombinants, either

(i) cloned into a bacterial or actinomycete host, or

(ii) as naked DNA preparations.

As regards (i) above, the hazard category of the host with or without its plasmid must be no higher than ACDP Group 2. As regards (ii), above, the phenotypic markers of the plasmid must be capable of expression in a bacterial or actinomycete host and

## TRAITES INTERNATIONAUX

### Traité de Budapest

Autorités de dépôt internationales de micro-organismes

#### National Collection of Food Bacteria - NCFB

Comme l'indique le communiqué du Président de l'OEB du 18 mai 1990 figurant à la page 305 du présent numéro du Journal officiel, la **National Collection of Food Bacteria - NCFB** a acquis, avec effet à compter du **28 février 1990**, le statut d'autorité de dépôt internationale conformément au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.

Sont indiquées ci-après les informations utiles en vue de la procédure conformément au Traité de Budapest, figurant dans la communication du Gouvernement du Royaume-Uni, effectuée en vertu de l'article 7 du Traité<sup>1)</sup>.

#### 1. Nom et adresse

National Collection of Food Bacteria - NCFB  
AFRC<sup>2)</sup> Institute of Food Research  
Reading Laboratory  
GB - Shinfield, Reading RG2 9AT  
Tel.: 0734-883103  
Telex: 9312102022  
Telefax: 0734-884763

#### 2. Types de micro-organismes acceptés

- Les bactéries, y compris les actinomycètes, qui peuvent être conservées, sans modification notable de leurs propriétés, par congélation dans l'azote liquide ou par lyophilisation, et qui sont classées, selon le danger qu'elles présentent, dans une catégorie non supérieure au groupe 2 défini en 1984 par l'Advisory Committee on Dangerous Pathogens (ACDP) du Royaume-Uni dans "Categorization of Pathogens According to Hazard and Categories of Containment" (HMSO, Londres, ISBN 011 8837613).

- Les plasmides, recombinants compris,

i) soit clonés dans une bactérie ou un actinomycète d'accueil,

ii) soit en tant que simples préparations d'ADN.

En ce qui concerne le point i) ci-dessus, l'hôte, avec ou sans son plasmide, ne doit pas être classé, selon le danger qu'il présente, dans une catégorie supérieure au groupe 2 de l'ACDP. S'agissant du point ii) ci-dessus,

<sup>1)</sup> Vgl. Industrial Property 1990, 55 bzw. La Propriété industrielle 1990. 59.

<sup>2)</sup> Agricultural and Food Research Council.

<sup>1)</sup> See Industrial Property 1990, 55.

<sup>2)</sup> Agricultural and Food Research Council.

<sup>1)</sup> Cf. La Propriété industrielle 1990. 59.

<sup>2)</sup> Agricultural and Food Research Council.

nem Wirtsbakterium oder einem Wirt-sactinomyceten exprimierbar und leicht nachweisbar sein. Die Isolierungsbedingungen dürfen auf keinen Fall die vom Advisory Committee on Genetic Manipulation (ACGM) des Vereinigten Königreichs in seiner Richtlinie Nr. 15 (Health and Safety Executive, Baynards House, 1 Chepstow Place, London W2 4TF) definierte Stufe II übersteigen; die Eigenschaften des hinterlegten Materials dürfen sich durch Einfrieren mit Flüssigstickstoff oder Gefriertrocknung nicht nennenswert verändern.

- Bakteriophagen, deren Gefahrenklasse und Isolierungsbedingungen die obengenannten nicht übersteigen und die ohne nennenswerte Veränderung ihrer Eigenschaften durch Einfrieren in Flüssigstickstoff oder durch Gefriertrocknung konservierbar sind.

Dessenungeachtet behält sich die NCFB das Recht vor, die Hinterlegung von Material abzulehnen, das nach Meinung des Aufbewahrers eine nicht vertretbare Gefahr darstellt oder dessen Handhabung technisch zu schwierig ist.

### 3. Amtssprache

Englisch

### 4. Gebührenverzeichnis

	GBP
4.1 Aufbewahrung	350
4.2 Lebensfähigkeitsbescheinigung	50
4.3 Abgabe einer Probe (zuzüglich Versandkosten)	30

Die Gebühren unterliegen ggf. der Mehrwertsteuer zum jeweils geltenden Satz.

### 5. Erfordernisse nach Regel 6.3 der Ausführungsordnung zum Budapester Vertrag

#### 5.1 Form und Menge

Die NCFB nimmt Bakterien (einschließlich plasmidhaltiger) in jeder Kulturform an, außer auf Agarplatten (da diese Kulturen beim Transport zu leicht beschädigt werden können). Bakteriophagen sind als zellfreie Lysate zusammen mit einem geeigneten Wirtsorganismus zu übersenden. Die NCFB nimmt bevorzugt Lysat in ausreichender Menge für das direkte Einfrieren und Verteilen entgegen; falls dies jedoch nicht möglich ist, werden auch geringere Mengen akzeptiert, aus denen sie ihre eigenen Lysate herstellen kann (s. unten).

Einfache Plasmide sind in Form von DNA-Lösungen zur Verfügung zu stellen.

Im folgenden ist die jeweilige Mindestanzahl an Replikaten genannt, die der Hinterleger bei der Hinterlegung aus-händigen muß:

must be readily detectable. In all cases, the physical containment requirements must not be higher than level II as defined by the UK Advisory Committee on Genetic Manipulation (ACGM), Guidance Note 15 (Health and Safety Executive, Baynards House, 1 Chepstow Place, London W2 4TF) and the deposited material must be capable of being preserved without significant change to its properties by liquid nitrogen freezing or lyophilization.

- Bacteriophages that have a hazard rating and containment requirements no greater than those cited above and which can be preserved without significant change to their properties by liquid nitrogen freezing or lyophilization.

Notwithstanding the foregoing, the NCFB reserves the right to refuse to accept any material for deposit which, in the opinion of the Curator, presents an unacceptable hazard or is technically too difficult to handle.

### 3. Official language

English

### 4. Fee schedule

	GBP
4.1 Storage	350
4.2 Issuance of viability statement	50
4.3 Furnishing of a sample (plus cost of carriage)	30

Where applicable, charges are subject to Value Added Tax at the current rate.

### 5. Requirements under Rule 6.3 of the Regulations under the Budapest Treaty

#### 5.1 Form and quantity

Bacteria (including those containing plasmids) are accepted in any form except agar plate cultures (these are too easily damaged in transit). Bacteriophages should be supplied as cell-free lysates along with a suitable host. NCFB prefers to receive sufficient lysate for direct freezing and distribution but, where this is not possible, smaller volumes from which NCFB may produce its own lysates are acceptable (see below).

Naked plasmids should be submitted as DNA solutions.

The minimum number of replicates to be supplied by the depositor when making his deposit is as follows:

sus, les marqueurs phénotypiques du plasmide doivent pouvoir s'exprimer dans une bactérie ou dans un actinomycète d'accueil et être facilement décelables. Dans tous les cas, les normes matérielles d'isolement ne doivent pas être supérieures à celles du niveau II défini par l'Advisory Committee on Genetic Manipulation (ACGM) du Royaume-Uni dans sa directive N° 15 (Health and Safety Executive, Baynards House, 1 Chepstow Place, Londres W2 4TF) et les propriétés du matériel déposé ne doivent pas être modifiées de façon notable par congélation dans l'azote liquide ou par lyophilisation.

- Les bactériophages dont le classement selon le danger qu'ils présentent et les normes d'isolement ne sont pas supérieurs à ceux mentionnés plus haut et qui peuvent être conservés sans modification notable de leurs propriétés par congélation dans l'azote liquide ou par lyophilisation.

Nonobstant ce qui précède, la NCFB se réserve le droit de refuser d'accepter en dépôt tout matériel dont le conservateur estime qu'il présente un danger inacceptable ou qu'il est techniquement trop difficile à manipuler.

### 3. Langue officielle

Anglais

### 4. Barèmes des taxes

	GBP
4.1 Conservation	350
4.2 Délivrance d'une déclaration sur la viabilité	50
4.3 Remise d'un échantillon (plus frais d'expédition)	30

Le cas échéant, ces taxes sont majorées de la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur.

### 5. Exigences posées en vertu de la règle 6.3 du Règlement d'exécution du Traité de Budapest

#### 5.1 Forme et quantité

La NCFB accepte les bactéries (y compris celles qui contiennent des plasmides) sous toute forme de culture sauf sur plaques de gélose (les cultures pouvant y être trop facilement endommagées lors du transport). Les bactériophages doivent être remis sous forme de lysats exempts de cellules, avec un organisme hôte convenable. La NCFB préfère recevoir suffisamment de lysat pour la congélation et la distribution directes mais, lorsque cela n'est pas possible, elle accepte des quantités plus faibles à partir desquelles elle pourra produire ses propres lysats (voir plus loin).

Les simples plasmides doivent être soumis sous forme de solutions d'ADN.

Les nombres minimums de répliques que le déposant doit remettre au moment de son dépôt sont les suivants:

- Bakterien	2	- bacteria	2	- bactéries	2
- Bakteriophagen (mindestens 10 <sup>8</sup> PBE/ml)	2 × 0,5 ml oder 1 × 10 ml	- bacteriophages (at least 10 <sup>8</sup> pfu/ml)	2 × 0,5 ml or 1 × 10 ml	- bactériophages (au minimum 10 <sup>8</sup> pfu/ml)	2 × 0,5 ml ou 1 × 10 ml
	} als zellfreies Lysat		} cell- free lysate		} sous forme de lysat exempt de cellules
- Plasmide (DNA mindestens 20 mcg/ml)	1 × 10 ml	- plasmids (DNA at least 20 mcg/ml)	1 × 10 ml	- plasmides (ADN au moins 20 mcg/ml)	1 × 10 ml

### 5.2 Vertrag und Zahlung der Aufbewahrungsg Gebühr

Das vom Hinterleger auszufüllende Antragsformular der NCFB stellt einen Vertrag dar, der den Hinterleger verpflichtet,

- alle von der NCFB gewünschten Auskünfte zu erteilen;
- die erhobenen Gebühren zu bezahlen;
- die NCFB schadlos zu halten, falls sie infolge der Abgabe von Proben verklagt wird, sofern sie nicht fahrlässig gehandelt hat;
- die Hinterlegung nicht innerhalb der vorgeschriebenen Aufbewahrungsdauer zurückzuziehen;
- der NCFB die Abgabe von Proben gemäß den patentrechtlichen Vorschriften zu gestatten.

Nimmt die NCFB einen Mikroorganismus zur Hinterlegung an, so teilt sie dies dem Hinterleger unter Hinweis darauf mit, daß er an den Vertrag gebunden ist.

### 5.3 Zusätzliche Informationen

Weitere Informationen hinsichtlich der Verwaltungsvorschriften und -verfahren der NCFB sind der bereits erwähnten Ausgabe von La Propriété industrielle 1990, 59 bzw. Industrial Property 1990, 55 zu entnehmen.

### 5.2 Contract and payment of the fee for storage

The NCFB application form, which the depositor is required to complete, constitutes a contract by which he is bound:

- to provide all necessary information requested by NCFB;
- to pay all necessary fees;
- to indemnify NCFB against any claims which may be brought against it as a consequence of the release of samples, unless such claims result from negligence on the part of NCFB;
- not to withdraw his deposit during the required storage period;
- to authorize NCFB to furnish samples according to the applicable patent requirements.

When a microorganism has been accepted for deposit, NCFB notifies the depositor and reminds him that he is bound by the terms and conditions of its contract.

### 5.3 Supplementary information

Supplementary information relating to administrative requirements and procedures of the NCFB is published in the above cited issue of Industrial Property 1990, 55.

### 5.2 Contrat et paiement de la taxe de conservation

La formule de demande de la NCFB que le déposant doit remplir constitue un contrat en vertu duquel celui-ci est tenu:

- de communiquer tous les renseignements demandés par la NCFB;
- d'acquitter toutes les taxes requises;
- de dédommager la NCFB de toute action en justice qui pourrait être intentée contre elle suite à la remise d'échantillons, à moins qu'une négligence de la part de la NCFB ne soit à l'origine de cette action;
- de ne pas retirer son dépôt au cours de la période de conservation requise;
- d'autoriser la NCFB à remettre des échantillons conformément aux prescriptions applicables en matière de brevets.

Lorsqu'elle accepte un micro-organisme en dépôt, la NCFB le notifie au déposant en lui rappelant qu'il est lié par le contrat conclu.

### 5.3 Informations supplémentaires

Des informations supplémentaires relatives aux règles et procédures administratives de la NCFB figurent dans La Propriété industrielle déjà mentionnée, 1990, 59.