

VERWALTUNGSRAT

Bericht über die 40. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (2. bis 5. Juli 1991)

Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation hat vom 2. bis 5. Juli 1991 in München unter dem Vorsitz von Herrn Jean-Claude Combaldieu (FR) seine 40. Tagung abgehalten.

Der Rat wählte Herrn Paul Hartnack (GB), Präsident des britischen Patentamts und Leiter der britischen Delegation im Rat, einstimmig zum Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzausschusses, er tritt seine dreijährige Amtszeit am 15. September 1991 an.

Der Präsident des Amtes legte den Jahresbericht für 1990 vor und berichtete dem Rat außerdem über die Tätigkeit des Amtes im ersten Halbjahr 1991.

1990 wurden 62 800 Anmeldungen eingereicht; dies bedeutet eine Zunahme von 10,5 % gegenüber dem Vorjahr. Der Anteil der Euro-PCT-Anmeldungen stieg weiter auf 25,5 %. In den ersten Monaten des Jahres 1991 setzte eine gewisse Abschwächung der Anmeldetätigkeit ein; die Zahl der eingereichten Anmeldungen blieb um etwa 6,5 % unter den Schätzungen (insbesondere in der Chemie und im Computerbereich). Besonders deutlich machte sich der Rückgang bei den 100 größten Anmeldern bemerkbar. Rückläufig waren vor allem die Anmeldungen aus den Vertragsstaaten, auf die 90 % des Defizits entfallen. Außerdem verstärkte sich der Trend, den Euro-PCT-Weg zu beschreiten.

Zum Themenkreis der internationalen Angelegenheiten berichtete der Präsident des Amtes über die Zusammenarbeit mit dem japanischen Patentamt und dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten. Die nächste Dreierkonferenz findet am 24. Oktober 1991 in Tokio statt. Sowohl bei der Normierung als auch beim Datenaustausch wird die enge Zusammenarbeit fortgesetzt. Gemeinsame Projekte wie eine Datenbank mit den Titelseiten der Patentanmeldungen sind derzeit in Planung.

Sehr positiv entwickelt sich die Zusammenarbeit mit den Vertragsstaaten. So wurde der bestehende Vertrag über Recherchenarbeiten des schwedischen Patentamts für weitere 2 Jahre verlängert. Auch zu potentiellen neuen Vertragsstaaten unterhielt das Amt im

ADMINISTRATIVE COUNCIL

Report on the 40th meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (2 to 5 July 1991)

The Administrative Council of the European Patent Organisation held its 40th meeting in Munich from 2 to 5 July 1991 under the chairmanship of Mr Jean-Claude Combaldieu (FR).

The Council unanimously elected Mr Paul Hartnack (GB), Comptroller-General of the British Patent Office and head of the United Kingdom delegation on the Council, to serve as Chairman of the Budget and Finance Committee for a three-year term beginning on 15 September 1991.

The President presented the Office's 1990 annual report and the activities report for the first half of 1991.

The number of applications rose to 62 800 in 1990, 10.5% more than in 1989. The proportion of Euro-PCT applications also increased, to 25.5%. During the first few months of 1991 the pace of filing has slowed a little (particularly in chemistry and computers) and is currently running at about 6.5% below estimate. The shortfall is especially marked for the 100 main applicants, and applications from the Contracting States account for about 90% of it. Applicants are also increasingly opting for the Euro-PCT route.

Turning to international affairs, the President reported on co-operation with the Japanese Patent Office and the United States Patent and Trademark Office. The next trilateral conference will be held in Tokyo on 24 October 1991. Close co-operation continues on standardisation and data exchange. Several joint ventures are under consideration, including a database containing the first page of patent applications.

Co-operation with the Contracting States continues to flourish. The agreement with the Swedish Patent Office on search work, for example, has been extended for a further two years. During the period under review the Office has also been in close contact with

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte rendu de la 40^e session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (du 2 au 5 juillet 1991)

Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a tenu sa 40^e session à Munich, du 2 au 5 juillet 1991, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude Combaldieu (FR).

Le Conseil a élu à l'unanimité Monsieur Paul Hartnack (GB), Président de l'Office britannique des brevets et chef de la délégation du Royaume-Uni au Conseil, président de la Commission du budget et des finances; il prendra ses fonctions à partir du 15 septembre 1991 pour un mandat d'une durée de trois ans.

Le Président de l'Office a présenté le rapport annuel pour 1990. Il a également fait rapport au Conseil sur les activités de l'Office au cours du premier semestre 1991.

Le nombre des demandes déposées a atteint 62 800 en 1990, en augmentation de 10,5 % par rapport à l'année précédente. La part des demandes euro-PCT s'est encore accrue, pour atteindre 25,5 %. Au cours des premiers mois de l'année 1991, le rythme des demandes déposées a subi un certain ralentissement, restant inférieur d'environ 6,5 % aux prévisions (surtout dans les domaines de la chimie et de l'informatique). Le recul est particulièrement sensible en ce qui concerne les 100 demandeurs principaux; ce sont surtout les demandes provenant des Etats contractants qui ont reculé et qui sont responsables pour environ 90 % de cette baisse. En outre, les déposants ont de plus en plus tendance à emprunter la voie euro-PCT.

Abordant les questions internationales, le Président de l'Office a fait le point sur la coopération avec l'Office japonais des brevets et l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis. La prochaine conférence tripartite aura lieu à Tokyo, le 24 octobre 1991. Une coopération étroite se poursuit, tant en matière de normalisation que d'échanges de données. Des projets communs comme une base de données constituées par les premières pages des demandes de brevets sont en cours d'étude.

La coopération avec les Etats contractants évolue de façon très favorable. Ainsi, l'accord actuel relatif aux travaux de recherche de l'Office suédois des brevets a été reconduit pour deux ans. Au cours de la période considérée, l'Office a également entretenu des re-

Berichtszeitraum intensive Kontakte. Dies gilt insbesondere für Portugal, das der Organisation am 1. Januar 1992 beitreten dürfte. Die Kontakte mit Monaco wurden ebenfalls verstärkt. Nach Finnland, Jugoslawien und Malta wurden Experten entsandt. Beziehungen bestehen gleichfalls zu Zypern. Angelaufen ist ferner die praktische Umsetzung des vom Rat im Dezember 1990 beschlossenen Zusammenarbeitsprogramms mit mittel- und osteuropäischen Staaten. Es wurden mehrere Ausbildungsseminare abgehalten; in Zusammenarbeit mit der WIPO wird vom 18. bis 20. November 1991 in Budapest ein Seminar über die Entwicklung des gewerblichen Rechtsschutzes in Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn ausgerichtet. Auch die Kontakte mit Bulgarien und der Sowjetunion wurden gepflegt.

Im Rahmen seiner Beziehungen zu den Europäischen Gemeinschaften führte das Amt Gespräche mit der Generaldirektion III (Binnenmarkt) der Kommission. Vom Amt wurde eine Beratergruppe eingesetzt, die mit der Prüfung der Beziehungen zwischen der Europäischen Patentorganisation und den Europäischen Gemeinschaften beauftragt ist.

Im Rahmen der inzwischen angelaufenen Ausbildung von Patentvertretern im EPA absolvierten bereits zwölf Kandidaten ein mehrwöchiges Praktikum in der DG 2 und zum Teil auch in der DG 3. Dieses Ausbildungsprogramm soll noch intensiviert und verbessert werden.

Nach der Übernahme von INPADOC verfügt das Europäische Patentamt seit 1. Januar 1991 über eine Dienststelle in Wien. Ihre Aktivitäten entwickeln sich planmäßig. Das Produkt CD-ROM wird weiter diversifiziert und findet ständig wachsenden Zuspruch. Der ESPACE-Standard setzt sich nicht nur bei den Vertragsstaaten, sondern beispielsweise auch bei den Vereinigten Staaten durch.

Der Verwaltungsrat genehmigte eine Änderung der Regel 101 EPÜ. Die Neufassung ermächtigt den Präsidenten des EPA, die Fälle zu bestimmen, in denen Vertreter eine Vollmacht einreichen müssen. Der Beschluß des Präsidenten des EPA wird vorsehen, daß von den beim EPA zugelassenen Vertretern im allgemeinen keine Vollmacht verlangt wird, während Angestellte im Sinne des Artikels 133 (3) EPÜ und vertretungsbefugte Rechtsanwälte nach Artikel 134 (7) EPÜ weiterhin eine Vollmacht einzureichen haben. Der Rat beauftragte ferner die Ad-hoc-Arbeitsgruppe "Harmonisierung" mit der Prüfung des Vorentwurfs einer Akte zur Revision des Artikels 63 EPÜ bezüglich der Patentlaufzeit und mit der Vorbereitung eines Ratsbeschlusses zur Einberufung einer Diplomatischen Konferenz der Vertragsstaaten im Dezember 1991. Des weiteren

potential new Member States. Portugal will be joining the Organisation on 1 January 1992. Meanwhile relations with Monaco have intensified and expert missions have been sent to Finland, Malta and Yugoslavia. The Office is also in touch with Cyprus. The programme of co-operation with the states of central and eastern Europe, adopted by the Council in December 1990, is now being implemented. Several training seminars have been organised and together with WIPO the Office is holding a symposium in Budapest from 18 to 20 November 1991 on developing industrial property in Czechoslovakia, Hungary and Poland. Discussions have also taken place with Bulgaria and the Soviet Union.

The Office has held talks with the EC Commission's Directorate-General III (Internal market), and has set up an advisory group with the task of studying relations between the European Patent Organisation and the European Communities.

The EPO training programme for patent attorneys is now under way. Twelve participants have so far completed a training course lasting several weeks in DG 2 and, in some cases, DG 3. The programme is now to be intensified and further improved.

After taking over INPADOC on 1 January 1991 the Office now has a sub-office in Vienna, and work there is going to plan. The range of CD-ROMs is being extended and the number of users continues to grow. The ESPACE standard is gaining acceptance, not only in the Contracting States but also for example in the USA.

The Administrative Council approved an amendment to Rule 101 EPC. The new wording empowers the President to stipulate those cases in which representatives have to file an authorisation; his decision will be to the effect that authorisations will not normally have to be filed by professional representatives before the EPO, whereas they will always be required of employees within the meaning of Article 133(3) EPC and legal practitioners acting under Article 134(7) EPC. The Council asked the ad hoc Working Party on Harmonisation to study the preliminary draft of an act revising Article 63 EPC on the patent term, and to prepare a Council decision convening a diplomatic conference of Contracting States in December 1991. The Council also adopted an amendment to the Regulation on the European Qualifying Examination allowing retired EPO staff

lations suivies avec de nouveaux Etats contractants potentiels. Ceci vaut en particulier pour le Portugal, qui devrait adhérer à l'Organisation le 1er janvier 1992. Les contacts se sont intensifiés avec Monaco, tandis que des missions d'experts se sont rendues en Finlande, en Yougoslavie et à Malte. Des relations existent également avec Chypre. D'autre part, le programme de coopération avec les Etats d'Europe centrale et orientale, décidé par le Conseil en décembre 1990, est désormais en cours de réalisation. Des séminaires de formation ont été organisés et un symposium, en collaboration avec l'OMPI, se tiendra à Budapest du 18 au 20 novembre 1991, sur le thème de l'évolution de la protection industrielle en Pologne, Tchécoslovaquie et Hongrie. Des contacts ont enfin eu lieu avec la Bulgarie et l'Union Soviétique.

En ce qui concerne les relations avec les Communautés européennes, l'Office a eu des entretiens avec la Direction générale III (Marché intérieur) de la Commission. Un groupe d'experts a été constitué par l'Office, avec pour mandat d'examiner les relations entre l'Organisation européenne des brevets et les Communautés européennes.

La formation à l'OEB pour les agents de brevets a commencé. Douze candidats ont déjà accompli un stage de plusieurs semaines à la DG 2 et en partie aussi à la DG 3. Ce programme de formation doit être intensifié et encore perfectionné.

Suite à l'incorporation d'INPADOC, l'Office européen des brevets dispose depuis le 1er janvier 1991 d'une agence à Vienne. Les activités de cette agence évoluent comme prévu. Le produit CD-ROM continue à se diversifier et voit son audience constamment augmenter. La norme ESPACE s'impose, tant auprès des Etats contractants que des Etats-Unis par exemple.

Le Conseil d'administration a approuvé une modification de la règle 101 CBE. Le nouveau libellé de la règle 101 autorise le Président de l'OEB à déterminer les cas dans lesquels les représentants doivent déposer un pouvoir; la décision du Président de l'OEB prévoira qu'il n'est généralement pas exigé de pouvoir des mandataires agréés pour les procédures devant l'OEB, tandis que les employés au sens de l'article 133(3) CBE et les avocats habilités à assurer une représentation conformément à l'article 134(7) CBE sont toujours tenus de déposer un pouvoir. Le Conseil a également chargé le groupe de travail ad hoc "Harmonisation" d'examiner l'avant-projet d'acte portant révision de l'article 63 CBE relatif à la durée des brevets et de préparer une décision du Conseil convoquant une conférence diplomatique des Etats contractants qui devrait avoir lieu

beschloß der Rat, durch eine Änderung der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung die Möglichkeit zu schaffen, daß im Ruhestand befindliche Bedienstete des EPA zu Mitgliedern der Prüfungsausschüsse und der Prüfungskommission ernannt werden.

Der Rat nahm den Stand der Arbeiten an den Pschorrhöfen in München zur Kenntnis und gab seine Zustimmung zur vorgeschlagenen künstlerischen Ausgestaltung des Neubaus. Er wurde ferner über den Sachstand beim Neubauvorhaben in Den Haag unterrichtet und beauftragte das Amt, die laufenden Planungsarbeiten bis zur Sitzung des Verwaltungsrats im September fortzusetzen.

Der Rat nahm den Stand der wichtigsten Automatisierungsprojekte des EPA zur Kenntnis. Er genehmigte die Vorschläge über die Vergabe mehrerer Aufträge (Simultandolmetschanlagen für die Pschorrhöfe, Übersetzung europäischer Zusammenfassungen ins Englische usw.).

Als Termine für seine 1992 vorgesehenen Tagungen legte der Rat den 1 bis 5 Juni 1992 (43. Tagung) und den 7 bis 11 Dezember 1992 (44. Tagung) fest.

to be appointed members of Examination Committees and the Examination Board.

The Council noted a progress report on the Pschorrhöfe complex in Munich, approving the Office's proposals for works of art in the new premises. It was also informed of progress on the new building at The Hague and instructed the Office to continue preparatory work pending the Administrative Council meeting in September.

The Council noted the status of the main EPO automation projects, and approved the award of various contracts (including simultaneous interpreting installations at the Pschorrhöfe, and translation of European abstracts into English).

The Council also set the dates for its meetings in 1992: 43rd meeting, 1 to 5 June; 44th meeting, 7 to 11 December.

au mois de décembre 1991. Le Conseil a, d'autre part, décidé, par une modification du règlement relatif à l'examen européen de qualification, de rendre possible la nomination d'agents de l'OEB à la retraite comme membres des commissions d'examen et du jury d'examen.

Le Conseil a pris note de l'état d'avancement du complexe des Pschorrhöfe à Munich. Il a donné son accord à la proposition d'aménagement artistique du bâtiment. Il a été informé de l'état d'avancement du nouveau bâtiment de La Haye et a chargé l'Office de poursuivre des travaux d'étude, jusqu'à la session du Conseil d'administration du mois de septembre.

Le Conseil a pris acte de l'état d'avancement des principaux projets d'automatisation de l'OEB. Il a approuvé les propositions d'attribution d'un certain nombre de marchés (installations d'interprétation simultanée pour les Pschorrhöfe, traduction en anglais d'abrévés européens, etc.).

Le Conseil a fixé les dates de ses sessions prévues en 1992, à savoir du 1er au 5 juin 1992 (43^e session) et du 7 au 11 décembre 1992 (44^e session).

Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juli 1991 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

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

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die Ausführungsordnung zum Übereinkommen wird wie folgt geändert:

1. Regel 2 Absatz 6 erhält folgende Fassung:

"(6) Erklärungen der Bediensteten des Europäischen Patentamts, der Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen in einem mündlichen Verfahren, die in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts abgegeben werden, werden in dieser Sprache in die Niederschrift aufgenommen. Erklärungen in

Decision of the Administrative Council of 5 July 1991 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

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

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

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The Implementing Regulations to the Convention shall be amended as follows:

1. Rule 2, paragraph 6, shall read as follows:

"(6) Statements by employees of the European Patent Office, by parties to the proceedings and by witnesses and experts, made in one of the official languages of the European Patent Office during oral proceedings shall be entered in the minutes in the language employed. Statements made in any

Décision du Conseil d'administration du 5 juillet 1991 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen

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

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

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

DECIDE:

Article premier

Le règlement d'exécution de la Convention est modifié comme suit:

1. La règle 2, paragraphe 6 est remplacée par le texte suivant:

"(6) Les interventions des agents de l'Office européen des brevets, des parties à la procédure, des témoins et experts, faites au cours d'une procédure orale dans l'une des langues officielles de cet Office, sont consignées au procès-verbal dans la langue utilisée. Les interventions faites dans une autre

einer anderen Sprache werden in der Amtssprache aufgenommen, in die sie übersetzt worden sind Änderungen des Textes der Beschreibung und der Patentansprüche der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents werden in der Verfahrenssprache in die Niederschrift aufgenommen. "

2 Regel 101 wird wie folgt geändert:

2.1 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Die Vertreter vor dem Europäischen Patentamt haben auf Verlangen innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist eine unterzeichnete Vollmacht einzureichen. Der Präsident des Europäischen Patentamts bestimmt, in welchen Fällen zur Einreichung einer Vollmacht aufzufordern ist. Die Vollmacht kann sich auf eine oder mehrere europäische Patentanmeldungen oder europäische Patente erstrecken und ist in der entsprechenden Stückzahl einzureichen. Ist den Erfordernissen des Artikels 133 Absatz 2 nicht entsprochen, so wird für die Anzeige über die Bestellung eines Vertreters und die Einreichung der Vollmacht dieselbe Frist gesetzt "

2.2 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

"(4) Wird die Vollmacht nicht rechtzeitig eingereicht, so gelten unbeschadet anderer im Übereinkommen vorgesehener Rechtsfolgen die Handlungen des Vertreters mit Ausnahme der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung als nicht erfolgt."

2.3 Absatz 8 erhält folgende Fassung:

"(8) Hat ein Beteiligter mehrere Vertreter bestellt, so sind diese ungeachtet einer abweichenden Bestimmung in der Anzeige über ihre Bestellung oder in der Vollmacht berechtigt, sowohl gemeinschaftlich als auch einzeln zu handeln."

Artikel 2

Der Präsident des Europäischen Patentamts übermittelt allen Vertragsstaaten des Übereinkommens eine beglaubigte Abschrift dieses Beschlusses.

Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am 1. Oktober 1991 in Kraft.

Geschehen zu München am
5 Juli 1991

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

JEAN-CLAUDE COMBALDIEU

other language shall be entered in the official language into which they are translated. Amendments to the text of the description or claims of a European patent application or European patent shall be entered in the minutes in the language of the proceedings "

2. Rule 101 shall be amended as follows:

21 Paragraph 1 shall read as follows:

"(1) Representatives acting before the European Patent Office shall upon request file a signed authorisation within a period to be specified by the European Patent Office. The President of the European Patent Office shall determine the cases where an authorisation is to be filed. The authorisation may cover one or more European patent applications or European patents and shall be filed in the corresponding number of copies. Where the requirements of Article 133, paragraph 2, have not been satisfied, the same period shall be specified for the notification of the appointment of a representative and for the filing of the authorisation."

2.2 Paragraph 4 shall read as follows:

"(4) If the authorisation is not filed in due time, any procedural steps taken by the representative other than the filing of a European patent application shall, without prejudice to any other legal consequences provided for in the Convention, be deemed not to have been taken "

2.3 Paragraph 8 shall read as follows:

"(8) If several representatives are appointed by a party, they may, notwithstanding any provisions to the contrary in the notification of their appointment or in the authorisation, act either jointly or singly."

Article 2

The President of the European Patent Office shall forward a certified copy of this decision to all Contracting States to the Convention

Article 3

This decision shall enter into force on 1 October 1991.

Done at Munich, 5 July 1991

For the Administrative Council
The Chairman

JEAN-CLAUDE COMBALDIEU

langue sont consignées dans la langue officielle dans laquelle elles sont traduites Les modifications du texte de la description ou des revendications de la demande de brevet européen ou du brevet européen sont consignées au procès-verbal dans la langue de la procédure."

2. La règle 101 est modifiée comme suit:

2.1 Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"(1) Les mandataires agissant devant l'Office européen des brevets déposent auprès de cet Office, sur sa requête et dans un délai imparti par lui, un pouvoir signé. Le Président de l'Office européen des brevets détermine les cas dans lesquels il y a lieu d'exiger le dépôt d'un pouvoir Le pouvoir est donné soit pour une ou plusieurs demandes de brevet européen, soit pour un ou plusieurs brevets européens Si le pouvoir est donné pour plusieurs demandes de brevets, ou pour plusieurs brevets, il doit en être fourni un nombre correspondant d'exemplaires Si les exigences de l'article 133, paragraphe 2 ne sont pas remplies, le même délai est imparti pour l'avis de la constitution d'un mandataire et pour le dépôt du pouvoir."

2.2 Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"(4) Si le pouvoir n'est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire, à l'exception du dépôt d'une demande de brevet européen, sont réputés nonavenus, sans préjudice d'autres conséquences juridiques prévues dans la Convention."

2.3 Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

"(8) Si une partie désigne plusieurs mandataires, ceux-ci, nonobstant toute disposition contraire de l'avis de leur constitution ou du pouvoir, peuvent agir soit en commun, soit séparément."

Article 2

Le Président de l'Office européen des brevets communique à tous les Etats parties à la Convention une copie certifiée conforme de la présente décision

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} octobre 1991.

Fait à Munich, le 5 juillet 1991.

Par le Conseil d'administration
Le Président

JEAN-CLAUDE COMBALDIEU

Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juli 1991 zur Änderung der Artikel 2 und 4 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION -

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

in Hinblick auf die von ihm am 21. Oktober 1977 erlassenen und am 10 Juni 1983, am 9 März 1990 sowie am 7 Dezember 1990 geänderten Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (nachstehend "Vorschriften" genannt),

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts -

BESCHLIESST:

Artikel 1

1. Artikel 2 Absatz 2 der Vorschriften erhält folgende Fassung:

"(2) Als Bedienstete des Europäischen Patentamts gelten im Rahmen dieser Vorschriften auch die im Ruhestand befindlichen Bediensteten; ihre Zahl darf aber zwei nicht überschreiten "

2. Artikel 4 Absatz 4 der Vorschriften erhält folgende Fassung:

"(4) Als Bedienstete des Europäischen Patentamts gelten im Rahmen dieser Vorschriften auch die im Ruhestand befindlichen Bediensteten."

Artikel 2

Dieser Beschluß tritt am 5 Juli 1991 in Kraft

Ergilt rückwirkend ab 1 Mai 1991.

Geschehen zu München am 5. Juli 1991

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident

JEAN-CLAUDE COMBALDIEU

Decision of the Administrative Council of 5 July 1991 amending Articles 2 and 4 of the Regulation on the European Qualifying Examination for professional representatives before the European Patent Office

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION.

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

Having regard to the Regulation on the European Qualifying Examination for professional representatives before the European Patent Office (hereinafter referred to as "the Regulation") which it adopted on 21 October 1977 and amended on 10 June 1983, 9 March 1990 and 7 December 1990,

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

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

1. Article 2(2) of the Regulation shall read as follows:

"(2) Retired employees of the European Patent Office shall, for the purposes of this Regulation, also be regarded as employees; they shall not, however, exceed two in number. "

2. Article 4(4) of the Regulation shall read as follows:

"(4) Retired employees of the European Patent Office shall, for the purposes of this Regulation, also be regarded as employees. "

Article 2

This decision shall enter into force on 5 July 1991.

It shall apply retroactively as from 1 May 1991.

Done at Munich, 5 July 1991

For the Administrative Council

The Chairman

JEAN-CLAUDE COMBALDIEU

Décision du Conseil d'administration du 5 juillet 1991 modifiant les articles 2 et 4 du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets

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

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

eu égard au règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (ci-après dénommé "règlement"), qu'il a arrêté le 21 octobre 1977 et modifié le 10 juin 1983, le 9 mars 1990 et le 7 décembre 1990,

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

DECIDE:

Article premier

1. L'article 2, paragraphe 2 du règlement est remplacé par le texte suivant:

"(2) Aux fins du présent règlement sont également considérés comme agents de l'Office européen des brevets les agents se trouvant à la retraite; leur nombre ne doit cependant pas être supérieur à deux."

2 L'article 4, paragraphe 4 du règlement est remplacé par le texte suivant:

"(4) Aux fins du présent règlement sont également considérés comme agents de l'Office européen des brevets les agents se trouvant à la retraite."

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 5 juillet 1991.

Elle est rétroactivement applicable au 1^{er} mai 1991.

Fait à Munich, le 5 juillet 1991.

Par le Conseil d'administration

Le Président

JEAN-CLAUDE COMBALDIEU

Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation

Stand: Juli 1991

Präsident - Chairman - Président

J.-C. COMBALDIEU, Directeur général, Institut National de la Propriété Industrielle

Vizepräsident - Deputy Chairman - Vice-Président

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

Berater - Adviser - Conseiller

J. FRESSONNET, Secrétaire général adjoint, Institut National de la Propriété Industrielle

AT: Österreich - Austria - Autriche

Vertreter/Representative/Représentant:

O. RAFEINER, Präsident, Österreichisches Patentamt

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

E. JAKADOFISKY, Vizepräsident, Österreichisches Patentamt

BE: Belgien - Belgium - Belgique

Vertreter/Representative/Représentant:

L. VERJUS, Directeur général, Ministère des Affaires économiques

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

R. RAUX, Directeur général honoraire, Ministère des Affaires économiques

CH: Schweiz - Switzerland - Suisse

Vertreter/Representative/Représentant:

R. GROSSENBACHER, Directeur, Office fédéral de la Propriété Intellectuelle

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

T. COTTIER, Suppléant du Directeur de l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle

DE: Deutschland - Germany - Allemagne

Vertreter/Representative/Représentant:

K. WICHMANN, Ministerialdirektor, Bundesministerium der Justiz

A. KRIEGER, Ministerialdirektor a.D., Bundesministerium der Justiz

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

E. HAEUSSER, Präsident, Deutsches Patentamt

DK: Dänemark - Denmark - Danemark

Vertreter/Representative/Représentant:

P. L. THOFT, Director General, Danish Patent Office

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

N. RAVN, Deputy Director General, Danish Patent Office

ES: Spanien - Spain - Espagne

Vertreter/Representative/Représentant:

J. DELICADO MONTERO-RIOS, Directeur général, Office de la Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

A. CASADO CERVINO, Directeur, Département des études et des relations internationales, Office de la Propriété Industrielle

Composition of the Administrative Council of the European Patent Organisation

Situation: July 1991

FR: Frankreich - France

Vertreter/Representative/Représentant:

Mme A. CHAPARD, Secrétaire général, Institut National de la Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

Mme B. VIDAUD, Attachée de direction, Institut National de la Propriété Industrielle

GB: Vereinigtes Königreich - United Kingdom - Royaume-Uni

Vertreter/Representative/Représentant:

P. R. S. HARTNACK, Comptroller-General, Patent Office, Department of Trade

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

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

GR: Griechenland - Greece - Grèce

Vertreter/Representative/Représentant:

G. KOUMANTOS, Président du Conseil d'administration, Organisation de la Propriété Industrielle

Mme C. MARGELLOU, Directeur des affaires internationales,

Organisation de la Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

D. BOUCOUVALAS, Deputy Director General, Industrial Property Organisation

IT: Italien - Italy - Italie

Vertreter/Representative/Représentant:

M. FORTINI, Ministre Plénipotentiaire, Ministère des Affaires étrangères

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

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

LI: Liechtenstein

Vertreter/Representative/Représentant:

D. OSPELT, stellv. Leiter des Amtes für Auswärtige Angelegenheiten

LU: Luxemburg - Luxembourg - Luxembourg

Vertreter/Representative/Représentant:

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

NL: Niederlande - Netherlands - Pays-Bas

Vertreter/Representative/Représentant:

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

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

J. NICAISE, Director, Ministry of Economic Affairs

SE: Schweden - Sweden - Suède

Vertreter/Representative/Représentant:

S. NIKLASSON, Director General, Patent and Registration Office

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

D. TIMM, Head of Section, Ministry of Industry

Composition du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets

Situation: juillet 1991

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 2. August 1990
J 19/89 - 3.1.1
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: O. Bossung
Mitglieder J.-C. Saisset
M. Schar

Beschwerdeführer: N.N.

Stichwort: Legal practitioner

Artikel: 134 (7), 163 EPÜ

Schlagwort: "Vertretung vor dem Europäischen Patentamt" - "legal practitioner - deutscher Patentanwalt"

Leitsatz

Ein Patentanwalt nach nationalem Recht kann ungeachtet seiner fachlichen Qualifizierungen und seiner Vertretungsbefugnisse im nationalen Patentwesen nicht als "legal practitioner" i. S. v. Artikel 134 (7) EPÜ gelten und deswegen nicht zur Vertretung vor dem Europäischen Patentamt zugelassen werden.

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer beantragte am 29. März 1988 beim Europäischen Patentamt (EPA) festzustellen, daß er nach Artikel 134 (7) EPÜ zur berufsmäßigen Vertretung anderer Personen vor dem EPA berechtigt sei. Dieser Antrag wurde durch Entscheidung der in Artikel 20 EPÜ genannten Rechtsabteilung des EPA vom 27. April 1989 abgelehnt. Mit Beschwerde vom 19. Juni 1989 beantragt der Beschwerdeführer diese Entscheidung aufzuheben und seinem Feststellungsantrag zu entsprechen.

II. Die Begründung des Beschwerdeführers für sein Begehren beruht im wesentlichen auf zwei Gedankengängen.

Artikel 134 (7) EPÜ erlaube bereits nach seinem Wortlaut die berufsmäßige Vertretung vor dem EPA jedem in einem Vertragsstaat zugelassenen "Rechtsanwalt", "legal practitioner" oder "avocat". Der Beschwerdeführer übersetzt den Begriff des "legal practitioner" als "Rechtspraktiker" und behauptet, in der Bundesrepublik Deutschland ein zugelassener Rechtspraktiker in diesem Sinne zu sein. Er sei nämlich ein zugelassener deut-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of the Legal Board of Appeal dated 2 August 1990
J 19/89 - 3.1.1
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: O. Bossung
Members: J.-C. Saisset
M. Schar

Patent proprietor/Appellant: N.N.

Headword: Legal practitioner

Article: 134(7) and 163 EPC

Keyword: "Professional representation before the European Patent Office" - "Legal practitioner - German Patentanwalt"

Headnote

Irrespective of his specialist qualifications and powers of representation in national patent matters, a patent attorney under national law cannot be regarded as a "legal practitioner" within the meaning of Article 134(7) EPC, and therefore is not entitled to act as a professional representative before the European Patent Office.

Summary of Facts and Submissions

I. The appellant requested the European Patent Office (EPO) on 29 March 1988 to declare that he was entitled under Article 134(7) EPC to act as professional representative for other persons before the EPO. That request was rejected by decision dated 27 April 1989 of the Legal Division of the EPO referred to in Article 20 EPC. In an appeal dated 19 June 1989 the appellant requested that that decision be set aside and his original request granted.

II. That request is based essentially on two lines of argument:

Article 134(7) EPC explicitly allowed any "Rechtsanwalt", "legal practitioner" or "avocat" qualified in a Contracting State to act as a professional representative before the EPO. The term "legal practitioner" was equivalent to "Rechtspraktiker" and in that sense the appellant was a legal practitioner qualified in the Federal Republic of Germany. Indeed, he was a qualified German patent attorney (*Patentanwalt*). He also held doctorates in

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 2 août 1990
J 19/89 - 3.1.1
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: O. Bossung
Membres: J.-C. Saisset
M. Schar

Requérant: N.N.

Référence: Legal practitioner

Article: 134 (7), 163 CBE

Mot-clé: "Représentation devant l'Office européen des brevets" - "légal practitioner- conseil en brevets allemand"

Sommaire

Un conseil en brevets selon le droit national ne peut - quels que soient ses qualifications professionnelles et ses pouvoirs de représentation au niveau national dans le domaine des brevets - être considéré comme "legal practitioner" (avocat) au sens de l'article 134 (7) CBE, ni par conséquent être agréé comme mandataire près l'Office européen des brevets.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 29 mars 1988, le requérant a demandé à l'Office européen des brevets (OEB) de constater qu'il était habilité en vertu de l'article 134 (7) CBE à exercer la profession de mandataire près l'OEB. Cette requête a été rejetée le 27 avril 1989 par décision de la division juridique de l'OEB visée à l'article 20 CBE. Dans un recours en date du 19 juin 1989, le requérant a demandé que cette décision soit annulée et qu'il soit fait droit à la requête qu'il avait présentée en vue de faire constater qu'il était habilité à exercer la profession de mandataire près l'OEB.

II. Pour motiver sa requête, le requérant a développé essentiellement les deux argumentations suivantes:

Selon lui, pris à la lettre, l'article 134(7) CBE permet déjà à tout "Rechtsanwalt", "legal practitioner" ou "avocat" agréé dans un Etat contractant d'exercer la profession de mandataire près l'OEB. Le requérant traduit l'expression "legal practitioner" par "Rechtspraktiker" (praticien du droit) et affirme être en ce sens *Rechtspraktiker* agréé en République fédérale d'Allemagne. Il est en effet conseil en brevets allemand agréé, et également à la fois

scher Patentanwalt. Ferner sei er "Dr.-Ing." wie "Dr. jur." und habe auch das erste juristische Staatsexamen abgelegt.

Falls ihm eine Vertretungsbefugnis nicht schon aufgrund einer derartigen Wort-Anwendung von Artikel 134 (7) EPÜ zugestanden werden könne, so sei diese ihm als zugelassenem deutschem Patentanwalt in Gleichstellung mit dem zugelassenen deutschen Rechtsanwalt zuzusprechen. Andernfalls sei der Gleichheitsgrundsatz verletzt, zumal die meisten Rechtsanwälte überhaupt keine Ausbildung im Patentwesen hätten.

Entscheidungsgründe

1 Die Beschwerde ist i. S. v. Artikel 106 (1) Satz 1 EPÜ statthaft, denn sie richtet sich gegen eine Entscheidung der Rechtsabteilung des EPA. Die Rechtsabteilung war für die getroffene Feststellung nach Artikel 20 (1) EPÜ und dem gemäß Regel 9 (2) EPÜ ergangenen Beschluß des Präsidenten des EPA vom 10 März 1989 (ABI. EPA 1989, 177) zuständig.

2 Der Beschwerdeführer kann Zugang zur berufsmäßigen Vertretung beim EPA nur über eine Eintragung in die "Liste der zugelassenen Vertreter" nach Artikel 134 (2) EPÜ erlangen, d. h. letztlich durch Ablegung der europäischen Eignungsprüfung.

3. Eine nähere Betrachtung von Artikel 134 EPÜ i. V. m. mit der Übergangslösung in Artikel 163 EPÜ zeigt, daß rechtsberatenden Berufen außerhalb der Rechtsanwaltschaft der Zugang zum Vertreterberuf nur über die Übergangslösung und - sobald sich diese verschließt - nur über die Listeneintragung nach Artikel 134 (2) EPÜ möglich ist. Bei den rechtsberatenden Berufen im Patentwesen gab und gibt es in den Vertragsstaaten immer noch große Unterschiede hinsichtlich Qualifizierung und Zulassung zum Beruf. Dies gilt vor allem hinsichtlich des in Artikel 163 (3) EPÜ angesprochenen Unterschieds zwischen Personen mit und ohne "besonderer beruflicher Befähigung" im nationalen Rechtskreis. In der Übergangszeit führt der Weg aller rechtsberatenden Berufe im Patentwesen in die Liste der zugelassenen Vertreter nach Artikel 134(2) EPÜ durchaus über Artikel 163 EPÜ. Nach Ende der Übergangszeit ist dieser Weg den rechtsberatenden Berufen außerhalb der Rechtsanwaltschaft ungeachtet ihrer Qualifikation verschlossen.

engineering and law and had passed the "erste juristische Staatsexamen"*.

If he could not be authorised to act as a professional representative on the basis of a literal interpretation of Article 134(7) EPC, he should be granted that authorisation as a qualified German *Patentanwalt* by way of analogy with a qualified German *Rechtsanwalt* [the closest equivalent qualification to the English solicitor or barrister]. Otherwise the principle of equality would be infringed, especially since most "*Rechtsanwälte*" had no training whatsoever in patent matters.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible under Article 106(1), first sentence, EPC, since it is brought against a decision of the Legal Division of the EPO. The Legal Division was responsible for the ruling in question by virtue of Article 20(1) EPC and the Decision of the President of the EPO dated 10 March 1989 under Rule 9(2) EPC (OJ EPO 1989, 177)

2. The appellant can qualify to act as a professional representative before the EPO only by being entered on the "list of professional representatives" in accordance with Article 134(2) EPC, that is to say in the final analysis by passing the European qualifying examination.

3 It is clear from a closer examination of Article 134 EPC in conjunction with the transitional solution set out in Article 163 EPC that professional legal advisers other than legal practitioners may act as professional representatives only by virtue of the transitional solution and - once that avenue is closed - only by being entered on the list in accordance with Article 134(2) EPC. As far as professional legal advisers in patent matters are concerned, there have been and still remain large differences in the Contracting States with regard to qualifications and admission to the profession. This is true above all with regard to the difference referred to in Article 163(3) EPC between persons with "special professional qualifications" and those without such qualifications in the particular jurisdiction. During the transitional period the way for all advisory professions in patent matters to appear on the list of professional representatives by virtue of Article 134(2) EPC was certainly via Article 163 EPC. After the end of the transitional phase this avenue is closed to professional legal advisers - irrespective of their qualifications - other than legal practitioners.

Dr. Ing. (ingénieur titulaire d'un doctorat) et docteur en droit, et il a passé avec succès le "erste juristische Staatsexamen"*.

Au cas où un pouvoir de représentation ne pourrait lui être reconnu par cette simple application littérale de l'article 134 (7) CBE, il conviendrait de le lui accorder par assimilation des conseils en brevets allemands agréés aux avocats allemands agréés, car sinon il y aurait violation du principe d'égalité, d'autant que la plupart des avocats n'ont absolument aucune formation en matière de brevets.

Motifs de la décision

1 Le recours est recevable au sens de l'article 106 (1) CBE, 1re phrase, car il est dirigé contre une décision de la division juridique de l'OEB. La division juridique était compétente pour effectuer la constatation en question, en vertu de l'article 20 (1) CBE et de la décision prise le 10 mars 1989 par le Président de l'OEB en application de la règle 9 (2) CBE (JO OEB 1989, 177).

2 Le requérant ne peut revendiquer l'accès à la profession de mandataire près l'OEB qu'en se faisant inscrire sur la "liste des mandataires agréés" visée à l'article 134 (2) CBE, ce qui revient à dire qu'il doit avoir satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification.

3. Une lecture plus attentive de l'article 134 CBE, considéré en liaison avec les dispositions transitoires de l'article 163 CBE, permet de constater que pour les professions de conseil juridique autres que celles d'avocat, l'accès à la profession de mandataire n'est possible que par le jeu de ces dispositions transitoires et - à l'expiration de la période transitoire - par inscription sur la liste des mandataires agréés conformément aux dispositions de l'article 134 (2) CBE. En ce qui concerne les professions de conseil juridique en matière de brevets, il existait et il existe encore dans les Etats contractants de grandes différences pour ce qui est de la qualification et des conditions d'admission à la profession, et notamment pour ce qui est de la distinction établie à l'article 163 (3) CBE entre les personnes qui ont une "qualification professionnelle spéciale" dans le domaine du droit national et celles qui n'en ont pas. Pendant la période transitoire, conformément aux dispositions de l'article 163 CBE, tous les membres des diverses professions de conseil juridique en matière de brevets d'invention peuvent assurément être inscrits sur la liste des mandataires agréés visée à l'article 134 (2) CBE. Après expiration de la période transitoire, cette voie est fermée aux conseils juridiques autres que les avocats, et ce quelle que soit leur qualification.

*) roughly equivalent to a law degree in Great Britain

*) Ndt: examen équivalent à peu près à la licence en droit en France

4 Die Regelung für die Rechtsanwaltschaft in Artikel 134 (7) EPÜ - die der Beschwerdeführer für sich in Anspruch nehmen will - ist demgegenüber eine Ausnahme. Trotz aller Unterschiede in der Bezeichnung und im Werdegang der zur Rechtsanwaltschaft zu zählenden Personen hat sich aufgrund einer gemeinsamen europäischen Rechtsgeschichte und Rechtskultur in den Vertragsstaaten ein im wesentlichen gleichwertiger Berufsstand entwickelt. Dieser ist - um mit der deutschen Rechtsanwaltsordnung (BRAO) zu sprechen - schlechthin "Organ der Rechtspflege" (§ 1) und grundsätzlich "Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten" (§3). Auch der Beschwerdeführer beansprucht für sich nicht, Rechtsanwalt zu sein.

5 Artikel 134 (7) EPÜ ist für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland auf jenen Berufsstand beschränkt, der gesetzlich als "Rechtsanwalt" definiert ist. Dagegen spricht nicht, daß neben der Eigenschaft "Rechtsanwalt" oder "*legal practitioner*" oder "*avocat*" auch noch gefordert wird, daß dieser in dem betreffenden Staat "die Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens ausüben kann". Die letzte Forderung ist - bezogen auf den deutschen Rechtsanwalt - nicht überflüssig. Durch Bundesgesetz könnte nach §3 (2) BRAO zwischen deutscher Patent- und Rechtsanwaltschaft durchaus eine Aufgabenteilung vorgenommen werden - etwa derart, daß der Rechtsanwalt von der Vertretung im Patentanmelde- und Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patentamt ausgeschlossen wird. Auch nach dem Recht anderer Vertragsstaaten wäre solches möglich. Der letzte Halbsatz von Artikel 134 (7), Satz 1 EPÜ ist also notwendig, weil nach nationalem Recht selbst der Rechtsanwalt in einem gewissen Umfang davon ausgeschlossen sein könnte, die Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens auszuüben. Durch diesen Halbsatz wird verhindert, daß ein "Rechtsanwalt", "*legal practitioner*" oder "*avocat*" beim EPA in größerem Umfang vertreten kann, als er dies beim nationalen Patentamt zu tun berechtigt ist.

Artikel 134 (7) EPÜ ist also eine auf die Rechtsanwaltschaft - wie es sie mit verschiedenen Bezeichnungen in allen Vertragsstaaten gibt - beschränkte Sonderregelung. Es ist unzulässig, den Ausdruck "*legal practitioner*" mit dem der angelsächsische Rechtskreis angesprochen werden soll, etwa in der Übersetzung "Rechtspraktiker" in den deutschen Rechtskreis zu übertragen und daraus ein von der Rechtsanwaltschaft losgelöstes Vertretungsrecht herzuleiten. Der Begriff des "*legal practitioner*" umfaßt in Großbritannien nach authentischer Interpretation

4 The arrangements for legal practitioners set out in Article 134(7) EPC - from which the appellant seeks to benefit - constitute an exception. Despite all the differences in the designations and career backgrounds of the persons included in the ranks of legal practitioners, the profession has developed on an essentially equal footing in the Contracting States as a result of Europe's common legal history and shared legal culture. That profession acts - to use the words of the German rules governing the profession of *Rechtsanwalt* (*deutsche Rechtsanwaltsordnung - BRAO*) - purely and simply as an "organ of the judicial machinery" (§ 1) and always as a "representative in all legal matters" (§3). The appellant does not claim to be a Rechtsanwalt.

5. Article 134(7) EPC is confined, for the territory of the Federal Republic of Germany, to the profession which is statutorily defined as that of the "*Rechtsanwalt*". This is not altered by the fact that, in addition to being a "*Rechtsanwalt*" or "*legal practitioner*" or "*avocat*", the representative must also be "entitled, within the State concerned, to act as a professional representative in patent matters". In relation to a German *Rechtsanwalt* that requirement is not redundant. Under the law of the Federal Republic of Germany (§3(2) BRAO) it would certainly be possible to have a division of responsibilities between German *Patentanwälte* and *Rechtsanwälte* - so that, for instance, *Rechtsanwälte* were debarred from acting as representatives in proceedings relating to patent applications and examinations before the German Patent Office. This would also be possible under the law of other Contracting States. The last clause of Article 134(7), first sentence, EPC is therefore necessary, because under national law even an actual legal practitioner might be precluded to some degree from acting as a professional representative in patent matters. That clause prevents a "*Rechtsanwalt*", "*legal practitioner*" or "*avocat*" from having more extensive powers of representation before the EPO than he is entitled to before his national patent office.

Article 134(7) is therefore a special rule limited in scope to the corpus of legal practitioners, which exists under various designations in all the Contracting States. It is not permissible to transfer the expression "*legal practitioner*" - intended to refer to the common-law countries - to the German legal system, for instance through the translation "*Rechtspraktiker*" (literal translation of "*legal practitioner*"), and to infer therefrom a right of representation which is not dependent on representatives being *Rechtsanwälte*. According to the authentic interpreta-

4 Les dispositions de l'article 134 (7) CBE applicables aux avocats - que le requérant invoque en sa faveur - constituent en revanche une dérogation. En dépit des différences dans les dénominations et dans le cursus suivi, la profession d'avocat s'est développée de manière sensiblement identique dans les Etats contractants, en raison de l'existence d'une histoire et d'une culture juridiques européennes communes. L'avocat est - pour reprendre les termes utilisés dans la loi allemande portant statut des avocats (*deutsche Rechtsanwaltsordnung - BRAO*) - purement et simplement "organe de la justice" (art. 1^{er}) et en tout état de cause "mandataire dans toutes les affaires juridiques" (art. 3). Le requérant ne revendique pas d'ailleurs pour lui-même la qualité d'avocat.

5. Pource qui concerne la République fédérale d'Allemagne, l'article 134 (7) CBE vise uniquement la profession définie par la loi allemande comme étant celle de "*Rechtsanwalt*", même si outre la qualité de "*Rechtsanwalt*", "*legal practitioner*" ou "*avocat*", il est également exigé que l'avocat (*Rechtsanwalt*) puisse "agir en qualité de mandataire en matière de brevets d'invention" dans l'Etat concerné. Si l'on se réfère au cas de l'avocat allemand, cette dernière exigence a son utilité. La législation allemande permettrait fort bien, par le jeu de l'art. 3 (2) BRAO, d'opérer entre conseil en brevets et avocat une répartition des tâches qui conduirait à interdire à l'avocat d'agir en qualité de mandataire dans les procédures de dépôt de demandes et d'examen des demandes devant l'Office allemand des brevets. Dans d'autres Etats contractants, la législation nationale permettrait également une telle répartition. Il était donc nécessaire de prévoir la disposition figurant dans le deuxième membre de phrase de la première phrase de l'article 134 (7) CBE, puisque la législation nationale peut dans une certaine mesure interdire même à l'avocat d'agir en qualité de mandataire dans le domaine des brevets. Cette disposition vise à empêcher qu'un "*Rechtsanwalt*", "*legal practitioner*" ou "*avocat*" ne puisse plus facilement agir en qualité de mandataire devant l'OEB qu'il n'est habilité à le faire devant l'office national des brevets.

L'article 134 (7) CBE constitue donc une dérogation visant uniquement la profession d'avocat sous les appellations diverses qui lui ont été données dans chacun des Etats contractants. Il n'est pas admissible de transposer dans le système juridique allemand l'expression "*legal practitioner*" utilisée dans le système juridique anglosaxon en la traduisant par "*Rechtspraktiker*" (praticien du droit), et d'en conclure qu'il peut exister un droit de représentation en dehors de la profession d'avocat. Selon l'interprétation authentique qui en a été donnée lors

durch die Münchner Dipl. Konferenz die Berufe des "solicitor" und des "barrister" (Berichte M/PR/I, Nr. 805). Für vergleichbare Berufe in anderen Vertragsstaaten muß eine Zuordnung zu den Begriffen "Rechtsanwalt" - "solicitor/barrister" - "avocat" gesucht werden. Diese kann sich wohl nur nach der allgemeinen Vertretungsbefugnis des betreffenden Berufsstands bei den Gerichten des betreffenden Staates orientieren. Artikel 134 (7) EPÜ kann sich daher nicht auf den deutschen Patentanwalt beziehen, zumal dieser von der Übergangsvorschrift des Artikel 163 EPÜ erfaßt ist. Die Bedeutung, die der Beschwerdeführer einem Begriff im englischen Text von Artikel 134 (7) EPÜ geben will, würde für Patentanwälte wie für alle Vertreter im nationalen Patentwesen, die keine Rechtsanwälte sind, die in Artikel 134 (1) bis (6) und Artikel 163 EPÜ getroffenen Regelungen in Frage stellen. Ein Patentanwalt nach nationalem Recht kann daher ungeachtet seiner fachlichen Qualifizierung und seiner Vertretungsbefugnisse im nationalen Patentwesen nicht als "legal practitioner" im Sinne von Artikel 134 (7) EPÜ gelten und deswegen nicht zur Vertretung vor dem Europäischen Patentamt zugelassen werden.

6. Dieses Ergebnis verletzt auch nicht den Gleichheitsgrundsatz. Dabei kann dahingestellt bleiben, in welchem genauen Verständnis und mit welchen Rechtsfolgen dieser Grundsatz im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens anzuwenden ist. Die Rechtsanwaltschaft und die ihr vergleichbaren Berufsstände in den Vertragsstaaten sind durch Artikel 134 (7) EPÜ zur Vertretung vor dem EPA berechtigt - nicht im Hinblick auf die Person des einzelnen Anwalts, sondern im Hinblick auf die Institution des Rechtsanwalts als solcher. Nach den Worten des deutschen Gesetzes ist der Rechtsanwalt Organ der Rechtspflege mit grundsätzlich allgemeiner Vertretungsbefugnis. Dies gilt entsprechend auch in den anderen Vertragsstaaten. In Artikel 134 (7) EPÜ kann daher keine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes zwischen Rechtsanwälten und Patentanwälten gesehen werden. Auch auf nationaler Ebene gibt es zwischen diesen beiden Berufsständen Unterschiede hinsichtlich ihrer Befugnisse zur Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

tion laid down at the Munich Diplomatic Conference, the term "legal practitioner" covers in the United Kingdom the professions of "solicitor" and "barrister" (Minutes M/PR/I, point 805). For comparable professions in other Contracting States a correlation has to be sought with the terms "Rechtsanwalt" - "solicitor/barrister" - "avocat". That correlation can probably only be based on the general power of representation of the relevant profession before the courts of the State concerned. Accordingly, Article 134(7) cannot refer to German *Patentanwälte*, especially since that profession is covered by the transitional provision set out in Article 163 EPC. The meaning which the appellant wishes to give to a term in the English version of Article 134(7) EPC would call into question the arrangements laid down in Article 134(1) to (6) and Article 163 EPC for patent attorneys and all professional representatives in patent matters who are not "legal practitioners". A patent attorney under national law, irrespective of his specialist qualifications and powers of representation in national patent matters, cannot be regarded as a "legal practitioner" within the meaning of Article 134(7) EPC and therefore is not entitled to act as a professional representative before the European Patent Office.

6 This conclusion does not infringe the principle of equality. The precise meaning and legal effects of this principle in the context of the European Patent Convention can be left open. Members of the profession of *Rechtsanwalt* and comparable professions in the Contracting States are entitled under Article 134(7) EPC to act as professional representatives before the EPO, not by virtue of their status as individual *Rechtsanwälte* but by virtue of the institution of the profession of *Rechtsanwalt* as such. In the words of the German law, the *Rechtsanwalt* is part of the judicial machinery and vested with general powers of representation. This applies *mutatis mutandis* in the other Contracting States also. Consequently, Article 134(7) EPC cannot be regarded as infringing the principle of equality as between *Rechtsanwälte* and *Patentanwälte*. On the national level, too, there are differences between those two professions in point of their powers of representation in patent matters.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed

de la Conférence diplomatique de Munich, l'expression "légal practitioner" englobe en Grande-Bretagne les professions de "solicitor" et de "barrister" (procès-verbaux M/PR/I, point 805). Pour trouver des professions comparables dans d'autres Etats contractants, il faut chercher des équivalents sous les rubriques "Rechtsanwalt" - "solicitor/barrister" - "avocat", en prenant pour seul critère le pouvoir de représentation général exercé auprès des tribunaux de l'Etat concerné par les membres de la profession en question. L'article 134 (7) CBE ne peut donc pas viser le conseil en brevets allemand, d'autant que cette profession est prise en compte dans les dispositions transitoires de l'article 163 CBE. Admettre la signification que le requérant veut donner à une expression figurant dans le texte anglais de l'article 134 (7) CBE serait remettre en question pour les conseils en brevets et pour tous les mandataires (autres que les avocats) qui exercent des activités dans le domaine des brevets nationaux les principes énoncés aux articles 134 (1) à (6) et 163 CBE. Un conseil en brevets selon le droit national ne peut donc - quels que soient sa qualification professionnelle et ses pouvoirs de représentation au niveau national dans le domaine des brevets - être considéré comme "legal practitioner" (avocat) au sens de l'article 134 (7) CBE, ni, par conséquent, être agréé comme mandataire près l'Office européen des brevets.

6. L'interprétation qui vient d'être donnée par la Chambre ne va pas non plus à l'encontre du principe d'égalité. Il n'est pas nécessaire d'examiner ici comment il convient précisément d'entendre ce principe, et quelles conséquences juridiques doit entraîner son application dans le cadre de la Convention sur le brevet européen. Les avocats et les membres des professions comparables à celle de l'avocat dans les Etats contractants sont habilités par l'article 134 (7) CBE à agir en qualité de mandataires près l'OEB - non pas en considération de la personne de l'avocat pris individuellement, mais en considération de l'institution qu'est la profession d'avocat en tant que telle. Aux termes de la loi allemande, l'avocat est un organe de la justice, doté en tout état de cause d'un pouvoir de représentation général. Ceci vaut également par analogie dans les autres Etats contractants. Il ne peut donc être considéré que l'article 134 (7) CBE viole le principe d'égalité entre avocats et conseils en brevets. Même au niveau national, il existe entre ces deux professions des différences du point de vue de leurs pouvoirs de représentation en matière de brevets.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 1. September 1989 T 305/87 - 3.2.2*
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Szabo
Mitglieder: R. Gryc
O. Bossung

Patentinhaber/Beschwerdegegner: Société d'Exploitation des Etablissements Pierre GREHAL

Einsprechender/Beschwerdeführer: DIENER Werkzeugfabrik GmbH

Stichwort: Schere/GREHAL

Artikel: 54 EPÜ

Schlagwort: "Neuheit - Stand der Technik - Ausmaß der Übereinstimmung"

Leitsatz

Wird der Inhalt eines älteren Einzeldokuments (hier: eines Scherenkatalogs) für sich betrachtet, um die Neuheit eines Patentanspruchs anzufechten, so darf dieser Inhalt nicht einem Reservoir gleichgesetzt werden, aus dem Merkmale verschiedener spezifischer Ausführungsarten künstlich zu einer bestimmten, neuheitsschädlichen Ausführungsart zusammengesetzt werden können, sofern nicht im Dokument selbst eine solche Verbindung nahegelegt wird (vgl. Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 48 665 wurde der Beschwerdegegnerin auf der Grundlage der am 15. September 1981 eingereichten europäischen Patentanmeldung Nr. 81 401 435.3 am 11. April 1984 mit 8 Ansprüchen erteilt.

II. Am 8. Januar 1985 legte die Beschwerdeführerin gegen das erteilte Patent Einspruch ein und beantragte seinen Widerruf wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Art. 100 a) EPÜ) und unzulässiger Erweiterung des Gegenstands (Art. 100 c) EPÜ).

Zur Veranschaulichung des Standes der Technik stützte sich die Beschwerdeführerin insbesondere auf folgende Entgegenhaltungen:

(1) Katalog ERDI 101, Seiten 6 und 9, mit vergrößerten Abbildungen (1 bis 8) der Werkzeuge "ERDI-Knabber Nr. 3" und "Rohrschere Nr. 115" des Katalogs sowie

(2) US-A-3 772 782.

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 1 September 1989 T 305/87 - 3.2.2*
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: G Szabo
Members: R. Gryc
O. Bossung

Patent proprietor/Respondent: Société d'Exploitation des Etablissements Pierre GREHAL

Opponent/Appellant: DIENER Werkzeugfabrik GmbH

Headword: Shear/GREHAL

Article: 54 EPC

Keyword: "Novelty - State of the art - extent of conformity"

Headnote

When the content of one single prior document (in this case, a catalogue disclosing various types of shear) is considered in isolation when contesting the novelty of a claim, the said content must not be treated as something in the nature of a reservoir from which it would be permissible to draw features pertaining to separate embodiments in order to create artificially a particular embodiment which would destroy novelty, unless the document itself suggests such a combination of features (cf. point 5.3 of the Reasons for the Decision).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No 48 665 incorporating eight claims was granted to the respondent on 11 April 1984 on the basis of European patent application No. 81 401 435.3 filed on 15 September 1981.

II. On 8 January 1985 the appellants filed notice of opposition to the patent granted, requesting its revocation on the grounds of lack of inventive step (Article 100(a) EPC) and inadmissible extension of its subject-matter (Article 100(c) EPC).

To illustrate the state of the art, the appellants cited *inter alia* the following documents:

(1) ERDI 101 catalogue, pages 6 and 9, containing close-up pictures (Figs 1 to 8) of the "ERDI-Knabber Nr. 3" and "Rohrschere Nr. 115" tools from the catalogue, and

(2) US-A-3 772 782.

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 1^{er} septembre 1989 T 305/87 - 3.2.2*
(Texte officiel)

Composition de la Chambre:

Président: G Szabo
Membres: R Gryc
O. Bossung

Titulaire du brevet/intimé: Société d'Exploitation des Etablissements Pierre GREHAL

Opposant/requérant: DIENER Werkzeugfabrik GmbH

Référence: Cisaille/GREHAL

Article: 54 CBE

Mot-clé: "Nouveauté - Etat de la technique - étendue de la concordance"

Sommaire

Ouand le contenu d'un document antérieur unique (en l'espèce, un catalogue divulguant différentes cisailles) est considéré isolément pour attaquer la nouveauté d'une revendication, ledit contenu ne doit pas être assimilé à un réservoir dans lequel il serait permis de puiser des caractéristiques appartenant à des modes de réalisation distincts pour créer artificiellement un mode de réalisation particulier qui détruirait la nouveauté, à moins que le document lui-même ne suggère une telle combinaison (cf. point 5.3 des motifs de la décision).

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n°48 665 comportant huit revendications a été délivré à l'intimée le 11 avril 1984 sur la base de la demande de brevet européen n° 81 401 435.3 déposée le 15 septembre 1981.

II. Le 8 janvier 1985 la requérante a formé opposition au brevet délivré et requis sa révocation pour défaut d'activité inventive (Art. 100 (a) CBE) et extension inadmissible de son objet (Art. 100 (c) CBE).

Pour illustrer l'état de la technique, la requérante a notamment cité les documents suivants:

(1) Catalogue ERDI 101, pages 6 et 9, avec vues agrandies (fig. 1 à 8) des outils "ERDI-Knabber Nr. 3" et "Rohrschere Nr. 115" du catalogue, et

(2) US-A-3 772 782.

*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

*) This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

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

III. Mit einer Zwischenentscheidung vom 9. Juli 1987 erhielt die Einspruchsabteilung das Patent mit dem folgenden geänderten Hauptanspruch in geändertem Umfang aufrecht:

"Schere zum Schneiden von Blech, Bandeisen und ähnlichen metallischen oder nichtmetallischen Gegenständen mit einem Körper (1), der an dem einen Ende einen Griff (3) bildet und an dem anderen Ende eine schräge Stützfläche aufweist, und Gegenklängen zu einer Scherklinge (15), die durch das Ende eines Hebels (13) gebildet ist, der am Körper (1) gelenkig angeordnet und über eine Achse (12) mit dem Ende eines mit einem zweiten Griff (3₁) versehenen Haupthebels (11) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Gegenklängen durch die Seitenkanten eines im Bodenteil eines an der Stützfläche angeordneten Bügels (6) eingearbeiteten Schlitzes (17) gebildet sind und der Schlitz (17) nach vorne durch eine End- oder Bodenfläche abgegrenzt ist, mit welcher die Scherklinge in Berührung kommen kann, wodurch der Schnitvorgang gestoppt und der Span abgetrennt wird."

IV Am 17 August 1987 legte die Beschwerdeführerin unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr Beschwerde ein Die Beschwerdebegründung wurde am 2. November 1987 eingereicht.

In dieser Begründung legte die Beschwerdeführerin unter Bezugnahme auf den vorerwähnten Stand der Technik dar, daß der neue Anspruch 1 nicht korrekt abgegrenzt sei und einige der beanspruchten Merkmale für die Lösung des Problems nicht erforderlich seien. Da die Werkzeuge "Knabber Nr. 3" und "Rohrschere Nr. 115" der Entgegenhaltung 1 in ein und demselben Katalog offenbart würden, müßten ferner ihre Merkmale in der Gesamtheit so betrachtet werden, als bildeten sie zusammen einen einzigen Stand der Technik, und dieser wiederum nehme den Gegenstand des Anspruchs 1 im wesentlichen vorweg.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Änderungen

...

3. Abgrenzung des Anspruchs 1 (Regel 29(1))

...

4. Stand der Technik

...

5. Neuheit

5.1 Von allen im Recherchenbericht, im Patent selbst und im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren genannten älteren Dokumenten enthält lediglich die Entgegenhaltung 2 die Beschreibung

III. In an interim decision dated 9 July 1987, the Opposition Division maintained an amended version of the patent incorporating an amended main claim as follows:

"Shear for cutting sheets, strips and similar articles, either metallic or not, comprising a body (1) forming a handle (3) at one end and, at its other end, an oblique support surface, counter-blades for a cutting blade (15) formed by the end of a lever (13) articulated in the body (1) and connected by a pin (12) to the end of a main lever (11) forming a second handle (3₁), characterized in that said counter-blades are constituted by the side edges of a slot (17) formed in the bottom of a stirrup (6), which is applied on said support surface, and in that the slot (17) is defined at the front thereof by an end or bottom surface which enables the end of the cutting blade to come into engagement therewith in order to stop the cut and separate the shaving."

IV. On 17 August 1987 the appellants filed an appeal and paid the corresponding fee. The statement of grounds was filed on 2 November 1987.

In their statement the appellants cited the aforementioned state of the art to contend that the scope of the new Claim 1 was not correctly defined and that certain of the features claimed were not needed to solve the problem. They also claimed that because the "Knabber Nr. 3" and "Rohrschere Nr. 115" tools in document (1) were disclosed in one and the same catalogue their features as a whole had to be regarded as constituting a single state of the art, and that this essentially anticipated the subject-matter of Claim 1.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. Amendments

...

3. Delimitation of Claim 1 (Rule 29(1))

...

4. State of the art

...

5. Novelty

5.1 Of all the prior art documents cited in the search report or in the patent itself, or during the opposition and appeal proceedings, document (2) is the only one describing a tool for cut-

III. Par une décision intermédiaire datée du 9 juillet 1987, la division d'opposition a maintenu le brevet dans une version modifiée comportant une revendication principale amendée qui s'énonce comme suit:

"Cisaille pour découper des tôles, feuillards et objets analogues, métalliques ou non, comportant un corps (1) formant une poignée (3) à une extrémité et, à son autre extrémité, une portée d'appui oblique, des contre-lames pour une lame de coupe (15) formée par l'extrémité d'un levier (13) articulé dans le corps (1) et relié par un axe (12) à l'extrémité d'un levier principal (11) formant une seconde poignée (3₁) caractérisée en ce que lesdites contre-lames sont constituées par les bords latéraux d'une fente (17) formée dans le fond d'un étrier (6), lequel est appliqué contre ladite portée d'appui, et en ce que la fente (17) est délimitée à l'avant par une surface d'extrémité ou de fond qui permet à l'extrémité de la lame de coupe de venir à son contact de manière à arrêter la découpe et à séparer le copeau."

IV. Le 17 août 1987, la requérante a formé un recours et payé la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs a été déposé le 2 novembre 1987.

Dans son mémoire, la requérante s'est appuyé sur l'état de la technique précité pour faire valoir que la nouvelle revendication 1 ne serait pas correctement délimitée et que certaines des caractéristiques revendiquées ne seraient pas nécessaires pour résoudre le problème. Elle a en outre prétendu que, du fait que les outils "Knabber Nr. 3" et "Rohrschere Nr. 115" du document (1) étaient divulgués dans un même catalogue, l'ensemble de leurs caractéristiques devait être considéré comme constituant un état de la technique unique et que celui-ci antérioriserait pour l'essentiel l'objet de la revendication 1

Motifs de la décision

1 Le recours est recevable

2. Modifications

...

3. Délimitation de la revendication 1 (Règle 29(1))

...

4. Etat de la technique

...

5. Nouveauté

5.1 Parmi tous les documents antérieurs cités dans le rapport de recherche ou dans le brevet lui-même, ou encore au cours des procédures d'opposition et de recours, le docu-

eines Blechschneidwerkzeugs, das wie die erfindungsgemäße Schere einen als Schnittmatrize dienenden Bügel aufweist.

Die Schere, die Gegenstand des angefochtenen Patents ist, unterscheidet sich jedoch insofern von dem bekannten Werkzeug, als sie eine echte Scherklinge besitzt, die über eine Achse mit einem einen zweiten Griff bildenden Haupthebel verbunden ist, wogegen das besagte Werkzeug, das nicht zum Schneiden, sondern zum Nibbeln von Blechen dient, nur einen Schneidstempel am Ende eines nicht gelenkig mit dem Haupthebel verbundenen Schenkels aufweist.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents nicht genau so im Stand der Technik enthalten und muß daher als neu gelten.

5.2 Die Beschwerdeführerin brachte in ihrer Beschwerdebegründung vor, daß die Merkmale der beiden Scheren "ERDI-Knabber Nr. 3" und "ERDI-Rohrschere Nr. 115" in ihrer Gesamtheit mit einem einzigen Stand der Technik gleichgesetzt werden müßten, weil die Scheren im selben technischen Zusammenhang und in ein und derselben Druckschrift (dem Katalog ERDI 101) beschrieben seien.

Nach Auffassung der Beschwerdeführerin würde die Gesamtheit der bekannten Merkmale als Ganzes betrachtet die Erfindung vorwegnehmen.

Die Kammer kann dieser Auffassung nicht folgen, weil im vorliegenden Fall allein die Tatsache, daß der Bügel nicht zu den im Katalog offenbarten Elementen gehört, die Neuheit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 bereits hinreichend begründet

5.3 Die Kammer möchte jedoch bei dieser Gelegenheit klarstellen, daß es bei der Beurteilung der Neuheit nicht ausreicht, sich pauschal auf den Inhalt eines Einzeldokuments zu beschränken; vielmehr muß stets auch jedes in diesem Dokument beschriebene Gebilde für sich betrachtet werden. So ist es nicht zulässig, verschiedene Bestandteile jeweils spezifischer Ausführungsarten, die in ein und demselben Dokument beschrieben sind, allein deshalb miteinander zu verbinden, weil sie in eben diesem Dokument offenbart werden, sofern nicht im Dokument selbst eine solche Verbindung nahegelegt wird (vgl. Richtlinien für die Prüfung, C-IV, 7.1).

Mit anderen Worten: Wird der Inhalt eines älteren Einzeldokuments (hier: eines Scherenkatalogs) für sich betrachtet, um die Neuheit eines Patentanspruchs anzufechten, so darf dieser Inhalt nicht mit einem Reservoir gleichgesetzt werden, aus dem Merkmale verschiedener spezifischer Ausführungsarten künstlich zu einer bestimmten, neuheitsschädlichen Ausführungs-

ting sheets which, like the shear in the invention, incorporates a stirrup used as a cutting matrix.

However, the shear which is the subject-matter of the patent under appeal differs from this known tool in that it comprises a real cutting blade connected by a pin to a main lever forming a second handle, whereas the above-mentioned tool is used not for shearing but for nibbling sheets and only comprises a cutting punch located at the end of a handle which is not linked to the main lever.

The subject-matter of Claim 1 of the patent under appeal is consequently not identical in the state of the art and must therefore be regarded as new.

5.2 In their statement of grounds the appellants maintained that the features, taken as a whole, of the "ERDI-Knabber Nr. 3" and "ERDI-Rohrschere Nr. 115" shears had to be regarded as a single state of the art because those shears were described in one and the same technical context and in one and the same document (the ERDI 101 catalogue).

They argued that, when taken as a whole, this set of known features anticipated the invention

The Board was unable to share this view because in the case in question the absence of a stirrup among the elements disclosed in the catalogue was already sufficient in itself to establish the novelty of the subject-matter of patent Claim 1.

5.3 However, the Board took the opportunity to make it clear that when assessing novelty it was not enough only to consider the content of a single document: each entity described in the document also had to be examined separately. It is not permissible to combine separate items belonging to different embodiments described in one and the same document merely because they are disclosed in that one document, unless of course such combination has been specifically suggested therein (cf. Guidelines for Examination, C-IV, 7.1).

In other words, when the content of a single prior art document (in this case, a catalogue disclosing various types of shear) is considered in isolation when contesting the novelty of a claim, the said content must not be treated as something in the nature of a reservoir from which it would be permissible to draw features pertaining to separate embodiments in order to create artifi-

ment (2) est le seul à décrire un outil à découper des tôles qui, comme la cisaille selon l'invention, comporte un étrier servant de matrice à découper.

Toutefois, la cisaille faisant l'objet du brevet attaqué diffère de cet outil connu en ce qu'elle comporte une véritable lame de coupe reliée par un axe à un levier principal formant une deuxième poignée alors que ledit outil, qui sert à grignoter les tôles et non pas à les cisailer, ne comporte qu'un poinçon de découpe situé à l'extrémité d'un bras qui n'est pas articulé au levier principal.

Par conséquent. l'objet de la revendication 1 du brevet attaqué ne se retrouve pas à l'identique dans l'état de la technique et doit donc être considéré comme nouveau.

5.2 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a soutenu que l'ensemble des caractéristiques des deux cisailles "ERDI-Knabber Nr. 3" et "ERDI-Rohrschere Nr. 115" devait être assimilé à un état de la technique unique du fait que lesdites cisailles étaient décrites dans un même contexte technique et dans un seul et même document (à savoir le catalogue ERDI 101).

Selon la requérante, cet ensemble de caractéristiques connues considéré comme un tout antérioriserait l'invention.

La Chambre ne saurait partager cette opinion car, dans le cas d'espèce, l'absence d'étrier parmi les éléments divulgués dans le catalogue suffit déjà, à elle seule, à établir la nouveauté de l'objet de la revendication 1 du brevet.

5.3 Mais la Chambre saisit l'occasion de préciser que, pour l'appréciation de la nouveauté, il ne suffit pas de se limiter globalement au contenu d'un unique document, encore faut-il considérer isolément chaque entité décrite dans ce document. C'est ainsi qu'il n'est pas permis de combiner entre eux, du seul fait qu'ils sont divulgués par un seul et même document, différents éléments appartenant à des modes de réalisation distincts décrits dans ce même document, à moins bien entendu qu'une telle combinaison n'y ait été plus particulièrement suggérée (cf. les Directives relatives à l'examen, C-IV, 7.1).

En d'autres termes, quand le contenu d'un document antérieur unique (en l'espèce, un catalogue divulguant différentes cisailles) est considéré isolément pour attaquer la nouveauté d'une revendication, ledit contenu ne doit pas être assimilé à un réservoir dans lequel il serait permis de puiser des caractéristiques appartenant à des modes de réalisation distincts pour

art zusammengesetzt werden können, sofern nicht im Dokument selbst eine solche Verbindung nahegelegt wird

Abgesehen davon, daß ein Katalog nicht unbedingt mit einem Einzeldokument gleichgesetzt werden kann, sondern eher als eine Zusammenstellung von Schriften anzusehen ist, stellen hier die beiden Scheren "Knabber Nr. 3" und "Rohrschere Nr. 115" zwei völlig verschiedene Artikel des Katalogs ERDI 101 dar, die auf zwei verschiedenen Seiten unter verschiedenen Bestellnummern aufgeführt sind. Es handelt sich dabei also um zwei spezifische Gebilde, die zwei voneinander unabhängige und bei der Beurteilung der Neuheit getrennt zu betrachtende Vergleichsgrundlagen darstellen; es ist nicht zulässig, aus den Merkmalen des einen und/oder des anderen Gebildes - auch wenn beide in ein und demselben Dokument offenbart werden - künstlich einen Stand der Technik von größerer Bedeutung herzustellen.

8. Erfinderische Tätigkeit

8.4 Die Kammer ist der Auffassung, daß ein Fachmann bei normaler Anwendung seiner Fachkenntnisse und ohne besonderen Anstoß nicht in der Lage ist, einen solchen gedanklichen Schritt auszuführen, der eher einer *Ex-post-facto*-Analyse entstammt.

Infolgedessen beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne des Artikels 56 EPÜ auf erfinderischer Tätigkeit und ist nach Artikel 52 (1) EPÜ patentfähig.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

cially a particular embodiment which would destroy novelty, unless the document itself suggests such a combination of features

In the present case, apart from the fact that it is open to question whether a catalogue can be treated as a single document rather than as a selection of documents, the "Knabber Nr. 3" and "Rohrschere Nr. 115" shears are two completely separate items from the ERDI 101 catalogue, shown on two different pages under different order numbers. They are therefore definitely two separate entities forming two independent bases for comparison which should be considered in isolation when assessing novelty, and it is not admissible to piece together artificially a more relevant state of the art from features belonging to one or both of these entities, even if they are both disclosed in one and the same document.

8. Inventive step

...

8.4 The Board considers that in the normal course of applying his knowledge and without any special prompting, the person skilled in the art would not be in a position to set in motion a train of thought that would be more akin to a *posteriori* analysis, in order to arrive at the invention.

Consequently the subject-matter of Claim 1 involves an inventive step within the meaning of Article 56 EPC and is patentable under Article 52(1) EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The appeal is dismissed.

créer artificiellement un mode de réalisation particulier qui détruirait la nouveauté, à moins que le document lui-même ne suggère une telle combinaison.

Dans le cas présent, outre le fait qu'il est permis de douter qu'un catalogue puisse être assimilé à un document unique mais doit plutôt être considéré comme un échantillonnage de documents, les deux cisailles "Knabber Nr. 3" et "Rohrschere Nr. 115" constituent deux articles bien distincts du catalogue ERDI 101, représentés sur deux pages différentes, sous des numéros de commande différents. Il s'agit donc bien de deux entités distinctes formant deux bases de comparaison indépendantes à considérer isolément pour apprécier la nouveauté, et il n'est pas permis de reconstituer artificiellement un état de la technique plus pertinent à partir de caractéristiques appartenant à l'une et/ou à l'autre de ces entités même si elles sont toutes deux divulguées dans un seul et même document.

...

8. Activité inventive

8.4 La Chambre considère que, dans l'exercice normal de ses compétences et sans incitation particulière, l'homme du métier n'est pas à même d'effectuer une telle démarche intellectuelle qui relève plutôt d'une analyse *a posteriori*

En conséquence, l'objet de la revendication 1 implique une activité inventive au sens de l'article 56 CBE et est brevetable en application de l'article 52(1) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. Le recours est rejeté.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 vom 20. Oktober 1989 T 210/89 - 3.5.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer

Vorsitzender: P. K. J. van den Berg
Mitglieder: J. Stephens-Ofner
C. G. F. Biggio

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
The Marconi Company Limited

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Hollandse Signaalapparaten B.V.

Stichwort: Wiedereinsetzung des Beschwerdeführers, der Einsprechender ist/MARCONI

Artikel: 108 Satz 1, 122, 125 EPÜ

Regel: 36(5) EPÜ

Beschluß des Präsidenten des EPA vom 29. Juli 1987*

Schlagwort: "kein Vorliegen einer Beschwerde"- "Wiedereinsetzung - Beschwerdeführer, der Einsprechender ist"- "Grundsatz der Gleichheit aller vor dem Gesetz"

Leitsätze

I. Ein Einsprechender (Beschwerdeführer), der seine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (1) EPÜ beantragt, kann sich nicht (in Anwendung des Art. 125 EPÜ) auf den Grundsatz der "Gleichheit aller vor dem Gesetz" berufen, wenn aus verfahrensrechtlichen Gründen keine Beschwerde vorliegt; anders gelagert ist die Sache G 1/86 "Wiedereinsetzung des Einsprechenden/VOEST ALPINE" (ABI. EPA 1987, 447). Ein Anspruch auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (1) EPÜ besteht nicht, wenn die Frist für die Einlegung einer Beschwerde (Art. 108 Satz 1 EPÜ) versäumt wird

II. Bei einem solchen Einsprechenden/Beschwerdeführer ist eine andere Rechtslage als bei demjenigen gegeben, dessen Beschwerde zwar vorliegt, dessen Beschwerdebegründung aber erst nach Ablauf der Frist eingereicht wird; vgl. G 1/86 "Wiedereinsetzung des Einsprechenden/VOEST ALPINE" (ABI. EPA 1987, 447).

III. Änderungen der Regeln des EPÜ gelten nicht rückwirkend (Grundsatz der Rechtssicherheit).

IV. Ist die vom Präsidenten des EPA in seinem Beschluß vom 29. Juli 1987 (ABI. EPA 1987, 323) gemäß Regel 36 (5) EPÜ festgesetzte Frist von zwei Wochen nicht eingehalten worden, so gilt die Beschwerde als nicht eingegangen*

Decision of Technical Board of Appeal 3.5.1 dated 20 October 1989 T 210/89 - 3.5.1 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P.K.J. van den Berg
Members: J. Stephens-Ofner
C.G.F. Biggio

Patent proprietor/Respondent:
The Marconi Company Limited

Opponent/Appellant: Hollandse Signaalapparaten B.V.

Headword: Re-establishment of rights by opponent appellant/MARCONI

Article: 108, 1st sentence, 122, 125 EPC

Rule: 36(5) EPC

Decision of the President of the EPO dated 29 July 1987*

Keyword: "Appeal not in existence" - "Re-establishment of rights - appellant as opponent" - "Principle of equality before the law"

Headnote

I. An opponent (appellant) seeking to have his rights re-established under Article 122(1) EPC, cannot rely on the principle of "equality before the law" (applying Art. 125 EPC), where appeal is not in existence for procedural reasons distinguishing G 1/86, "Re-establishment of rights of opponents VOESTALPINE" (OJ EPO 1987, 447). He is not entitled to have his rights re-established under Article 122(1) EPC when he misses the time limit for filing an appeal (Art. 108, 1st sentence, EPC).

II. The legal position of such an opponent/appellant differs from that of one whose appeal does exist, but whose statement of grounds of appeal is filed out of time: cf. G 1/86, "Re-establishment of rights of opponent/VOEST ALPINE" (OJ EPO 1987, 447).

III. Changes in the Rules of the EPC are non-retrospective (principle of legal certainty).

IV. When the two-week period laid down by the President of the EPO pursuant to Rule 36(5) EPC in the decision dated 29 July 1987, OJ EPO 1987, 323 has not been observed, the appeal is deemed not to have been received*

Décision de la Chambre de recours technique 3.5.1, en date du 20 octobre 1989 T 210/89 - 3.5.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. K. J. van den Berg
Membres: J. Stephens-Ofner
C. G. F. Biggio

Titulaire du brevet/intimé:
The Marconi Company Limited

Opposant/requérant: Hollandse Signaalapparaten B.V.

Référence: Rétablissement dans ses droits d'un requérant qui est également opposant/MARCONI

Article: 108, première phrase, 122, 125 CBE

Règle: 36 (5) CBE

Décision du Président de l'OEB en date du 29 juillet 1987*

Mot-clé: "Absence de recours" - "Rétablissement dans les droits - requérant qui est également opposant" - "Principe de l'égalité devant la loi"

Sommaire

I. Un opposant (requérant) demandant à être rétabli dans ses droits conformément à l'article 122(1) CBE ne peut se prévaloir du principe de "l'égalité devant la loi" (en application de l'article 125 CBE) si, pour des raisons d'ordre procédural, il n'existe pas de recours; à distinguer de la décision G 1/86, "Rétablissement dans ses droits d'un opposant/VOEST ALPINE" (JO OEB 1987 447). Il ne peut bénéficier de la restitution in integrum prévue à l'article 122(1) CBE dès lors qu'il omet d'observer le délai de recours (article 108, première phrase CBE).

II. La situation juridique d'un tel opposant/requérant diffère de celle d'un opposant/requérant dont le recours existe, mais dont le mémoire exposant les motifs du recours n'est pas déposé dans les délais: cf. décision G 1/86, "Rétablissement dans ses droits d'un opposant/VOESTALPINE" (JO OEB 1987, 447).

III. Les modifications apportées aux règles de la CBE ne sont pas rétroactives (principe de la sécurité juridique).

IV. En cas d'inobservation du délai de deux semaines imparti par le Président de l'OEB conformément à la règle 36(5) CBE dans la décision en date du 29 juillet 1987 (JO OEB 1987, 323), le recours est réputé non reçu.*

*) Rechtslage vor dem 1. Juli 1989

*) Legal situation before 1 July 1989

*) Situation juridique avant le 1^{er} juillet 1989

Sachverhalt und Anträge

I. Auf einen gegen das europäische Patent EP-B-051.361 eingelegten Einspruch hin beschloß die Einspruchsabteilung am 19. Januar 1989 die Aufrechterhaltung des Patents.

II. Am 29. März 1989, d. h. innerhalb der fiktiven Frist gemäß Regel 78 (3) EPÜ, reichte die Einsprechende (Beschwerdeführerin), die niederländische Firma Hollandse Signaalapparaten B V, mittels Telekopie eine Beschwerdeschrift ein. Gleichzeitig entrichtete die Beschwerdeführerin auch die Beschwerdegebühr.

III. Die Beschwerdeführerin versäumte, ihre mittels Telekopie eingereichte Beschwerdeschrift innerhalb der vom Präsidenten des EPA gemäß Regel 36 (5) EPÜ festgesetzten Frist von zwei Wochen (Beschluß des Präsidenten des EPA vom 29. Juli 1987, ABI EPA 1987, 323) schriftlich zu bestätigen.

IV. In einer Mitteilung nach Artikel 113 EPÜ vom 19. Mai 1989 wurde die Beschwerdeführerin von ihrem Versäumnis und den sich hieraus ergebenden Rechtsfolgen in Kenntnis gesetzt; es wurde ihr mitgeteilt, die Beschwerdeschrift werde als nicht eingereicht betrachtet und die Beschwerde deshalb voraussichtlich als unzulässig zurückgewiesen. Die Beschwerdeführerin wurde auch aufgefordert, innerhalb einer Frist von zwei Monaten eine Stellungnahme einzureichen; dieser Aufforderung kam sie mit Schreiben vom 30. Mai 1989, das am 1. Juni 1989 einging, nach Gleichzeitig übersandte die Beschwerdeführerin als Anlage zu ihrer vorstehend genannten Stellungnahme eine Kopie der ursprünglich mittels Telekopie eingereichten Beschwerdeschrift.

V. Im Gegensatz zu der ursprünglichen Beschwerdeschrift, die dem EPA am 29. März 1989 mittels Telekopie übermittelt worden war, ist auf dieser Anlage "*verzonden 29 maart 1989 per telefax*" aufgedruckt, d. h., daß sie am 29. März 1989 mittels Telekopie übermittelt worden ist; am Fuß dieser Anlage ist handschriftlich "*confirmation copy verzonden 30.03.89*" vermerkt, d. h., daß am 30. März 1989 ein Bestätigungsschreiben abgesandt worden ist.

VI. Die Beschwerdeführerin behauptet, sie habe dem EPA am 30. März 1989 gemäß Regel 36 (5) EPÜ eine schriftliche Bestätigung ihrer ursprünglich mittels Telekopie eingereichten Beschwerdeschrift übersandt, räumt aber gleichzeitig ein, daß dieses Schreiben verlorengegangen sei. Sie habe mittlerweile bei der niederländischen Post beantragt, nach dem Verbleib des fehlenden Bestätigungsschreibens zu forschen. Die Beschwerdeführerin beantragt daher ihre Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ; zur Begründung führt sie aus,

Summary of Facts and Submissions

I. In this matter of an opposition to European patent No. EP-B-051 361, the Opposition Division, by decision dated 19 January 1989, decided to maintain the patent.

II. The Opponent (Appellant), Hollandse Signaalapparaten BV, of The Netherlands, filed a Notice of Appeal by telefax, on 29 March 1989, i.e. within the notional period allowed by Rule 78(3) EPC. At the same time the Appellant also paid the appeal fee.

III. The Appellant failed to confirm his faxed Notice of Appeal in writing within the two-week period laid down by the President of the EPO pursuant to Rule 36(5) EPC (decision of the President of the EPO dated 29 July 1987, OJ EPO 1987, 323).

IV. By communication dated 19 May 1989, and in compliance with Article 113 EPC, the Appellant was advised of his omission and of the legal consequences thereof, namely, that the Notice of Appeal will be deemed not to have been filed and that, accordingly, the appeal would likely be rejected as inadmissible. He was also invited to file observations within a period of two months, which he duly did by letter dated 30 May 1989 received on 1 June 1989. At the same time, and as an enclosure to his above-mentioned letter of observations, he sent a copy of the originally faxed Notice of Appeal.

V. Unlike the original Notice of Appeal that was faxed to the EPO on 29 March 1989, this enclosure bears the printed designation "*verzonden 29 maart 1989 per telefax*", meaning that it was faxed on 29 March 1989 and at the bottom in handwriting "*confirmation copy verzonden 30.03.89*" meaning that a confirmation copy had been sent on 30 March 1989.

VI. The Appellant maintains that a written copy of his originally faxed Notice of Appeal was sent to the EPO on 30 March 1989 in compliance with Rule 36(5) EPC, but admits at the same time, that that copy had gone astray. He goes on to explain that the Dutch PTT have since been requested to locate the missing confirmation copy. He therefore seeks restoration of rights under Article 122 EPC, in support of which claim he states that the secretary of his patent department is an extremely experienced and reliable person, who has never missed a time

Exposé des faits et conclusions

I. Par décision en date du 19 janvier 1989, la division d'opposition a décidé de maintenir le brevet européen n° EP-B-051.361, auquel il avait été fait opposition.

II. L'opposant (requérant), Hollandse Signaalapparaten BV (Pays-Bas), a formé un recours par télécopie le 29 mars 1989, c'est-à-dire dans le délai fictif prévu par la règle 78 (3) CBE. En même temps, le requérant a acquitté la taxe de recours.

III. Le requérant a omis de confirmer par écrit le recours formé par télécopie dans le délai de deux semaines imparti par le Président de l'OEB en application de la règle 36(5) CBE (décision du Président de l'OEB en date du 29 juillet 1987, JO OEB 1987, 323).

IV. Par notification en date du 19 mai 1989 et conformément à l'article 113 CBE, le requérant a été informé de son omission et des effets juridiques de cette dernière, à savoir que l'acte de recours serait réputé non reçu et que le recours serait par conséquent vraisemblablement rejeté comme irrecevable. Il a également été invité à présenter des observations dans un délai de deux mois, ce qu'il a dûment fait par courrier en date du 30 mai 1989, reçu par l'Office le 1^{er} juin 1989. En même temps, il a joint aux observations susmentionnées une copie de l'acte de recours qui avait été télécopié à l'origine.

V. A la différence de l'acte de recours original envoyé par télécopie à l'Office le 29 mars 1989, cette copie porte la mention imprimée "*verzonden 29 maart 1989 per telefax*", ce qui signifie qu'elle a été télécopiée le 29 mars 1989, et au bas de la page la mention manuscrite "*confirmation copy verzonden 30.03.89*", ce qui signifie qu'une lettre de confirmation a été envoyée le 30 mars 1989.

VI. Le requérant soutient que l'acte de recours télécopié à l'origine a été confirmé par écrit à l'OEB le 30 mars 1989, conformément à la règle 36(5) CBE, tout en admettant que cette lettre s'était égarée. Il a entre-temps demandé aux postes néerlandaises de rechercher la lettre de confirmation perdue. Il demande donc à être rétabli dans ses droits conformément à l'article 122 CBE; à l'appui de sa requête, il allègue que la secrétaire de son département des brevets est une personne extrêmement expérimentée et fiable, qui n'a jamais omis d'observer un délai

daß die Sekretärin ihrer Patentabteilung äußerst erfahren und zuverlässig sei und in 25 Jahren nie eine Frist versäumt habe; sie sei bereit, gemäß Artikel 117 EPÜ eidlich zu bezeugen, daß sie das Bestätigungsschreiben am angegebenen Tag abgeschickt habe.

Entscheidungsgründe

1. Als erstes muß die Kammer die Rechtsfrage entscheiden, ob ein Beschwerdeführer, der **Einsprechender** ist und dessen Beschwerdeschrift nach Regel 36 (5) EPÜ als nicht eingegangen gilt und dessen Beschwerde daher rechtlich nicht vorliegt, nach Artikel 122 EPÜ in den vorigen Stand wiedereingesetzt werden kann.

2. In der Entscheidung G 1/86 (ABI. EPA 1987, 447) ist festgestellt worden, daß nicht nur - wie ausdrücklich in diesem Artikel bestimmt - der Anmelder oder Patentinhaber, sondern auch der Einsprechende in den vorigen Stand wiedereingesetzt werden **kann**. Diese Abweichung vom klaren und ausdrücklichen Wortlaut des Artikels 122 ist allerdings aus den in der vorstehend genannten Sache dargelegten Gründen, die auch auf den Sachverhalt in diesem Fall zutreffen, eng begrenzt

3. Unter Nummer 6 der Gründe der vorstehend genannten Entscheidung heißt es, daß die Materialien zur Entstehung des Artikels 122 sowie ein Vergleich des nationalen Rechts der Mitgliedstaaten den Schluß zulassen, daß der **Einsprechende** von der Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur **Einlegung** einer Beschwerde **ausgeschlossen** ist. Diesen Nachteil hat der Anmelder oder Patentinhaber nicht, da die Frist für die **Einlegung** einer Beschwerde durch ihn in den Artikeln 108 und 122 EPÜ geregelt ist.

4. Unter Nummer 11 der obengenannten Entscheidung wird allerdings erläutert, daß weder der Wortlaut des Artikels 122 EPÜ noch die genannten Materialien dagegensprechen und erst recht nicht ausschließen, daß ein Einsprechender im Rahmen eines **rechtsgültigen** Beschwerdeverfahrens in den vorigen Stand wiedereingesetzt wird; ein Beschwerdeverfahren ist rechtsgültig, sobald rechtzeitig schriftlich Beschwerde eingelegt und die vorgeschriebene Gebühr (Art 108 EPÜ) entrichtet worden ist.

5. In Übereinstimmung mit den Grundsätzen unter Nummer 11 der Entscheidung G 1/86 und gemäß Artikel 125 EPÜ müssen somit die von den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts zur Beantwortung der in dieser Sache aufgeworfenen Rechtsfrage herangezogen werden, nämlich der Frage, ob ein Einsprechender nach Artikel 122 EPÜ sowohl in die versäumte Frist für

limit in 25 years, and who is willing, pursuant to Article 117 EPC, to testify on oath that he had indeed posted the confirmation copy on the alleged date.

Reasons for the Decision

1. The first question for the Board's decision is the legal one of whether or not restoration of rights under Article 122 EPC is available to an **opponent** Appellant, whose Notice of Appeal is, under Rule 36(5) EPC, deemed not to have been received and whose appeal, therefore, does not exist in law.

2. It has been established in G 1/86, OJ EPO 1987, 447, that restoration of rights under Article 122 **may be** available not only, as expressly stated in that Article, to an applicant for, or the proprietor of, a European patent, but also to an opponent. This departure from the clear and express wording of Article 122 is, however, strictly limited, for the reasons set out in the above case, which are also germane to the issue in this one.

3. Paragraph 6 of the Reasons for the above decision states that a historical analysis of the background to Article 122, as well as a comparison of the national laws of the Member States, suggests that **opponents** may not have their rights re-established in respect of missed time limits for **starting** appeals. By contrast, applicants for or proprietors of European patents are not thus disadvantaged, because the time limit for their **starting** appeals is dealt with by Articles 108 and 122 EPC.

4. In paragraph 11, by contrast, the above decision explains that neither the wording of Article 122 EPC, nor the above historical analysis, militates against let alone precludes the re-establishment of opponents' rights during **valid** appeal proceedings, i.e. once such proceedings had come into being by timely service of a Notice of Appeal and the payment of the requisite fee (Art. 108 EPC).

5. Thus, in line with the principles stated in paragraph 11 of G 1/86, and pursuant to Article 125 EPC, the principles of procedural law generally recognised by the Contracting States need to be invoked to answer the legal question in this case, namely, whether or not opponents may have their rights re-established under Article 122 in respect of missed time limits for **starting** appeals as well as time limits

en 25 ans et qui est prête à attester sous la foi du serment, conformément à l'article 117 CBE, qu'elle a bien posté la lettre de confirmation à la date indiquée.

Motifs de la décision

1. La question de droit qui se pose en premier à la Chambre est celle de savoir si un requérant qui est également **opposant**, dont l'acte de recours est réputé non reçu en vertu de la règle 36(5) CBE et dont le recours, par conséquent, n'existe pas, peut être rétabli dans ses droits conformément à l'article 122 CBE.

2. Il a été constaté dans la décision G 1/86 (JO OEB 1987, 447) que non seulement le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen, comme cela est expressément énoncé dans cet article, mais encore l'**opposant peut être** rétabli dans ses droits conformément à l'article 122. Cette dérogation au texte clair et explicite de l'article 122 est néanmoins strictement limitée, pour les raisons qui sont exposées dans l'espèce susmentionnée et qui s'appliquent aussi au cas présent

3. Au point 6 des motifs de la décision susmentionnée, il est indiqué que l'analyse de la genèse de l'article 122 et l'étude comparative des législations nationales des Etats membres permettent de penser que l'**opposant ne** peut bénéficier de la *restitutio in integrum* quant au délai d'**introduction** d'un recours qui n'a pas été observé. En revanche, le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen n'a pas cet inconvénient, le délai qui lui est imparti pour **introduire** le recours étant régi par les articles 108 et 122 CBE.

4. Par contre, au point 11 de la décision en question, il est expliqué que ni le texte de l'article 122 CBE, ni l'analyse susmentionnée de la genèse ne milite contre et encore moins écarte le rétablissement de l'opposant dans ses droits dans le cadre d'une procédure de recours **valide**; une procédure de recours est valide dès lors que l'acte de recours a été déposé en temps utile et que la taxe prescrite a été acquittée (article 108 CBE).

5. Ainsi, conformément aux principes énoncés au point 11 de la décision G 1/86 et en application de l'article 125 CBE, il faut recourir aux principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants pour répondre à la question de droit qui se pose en l'espèce, c'est-à-dire celle de savoir si, conformément à l'article 122, un opposant peut être rétabli dans ses droits quant au délai d'**introduction** d'un re-

die **Einlegung** einer Beschwerde als auch in Fristen wiedereingesetzt werden kann, die in einem **bereits rechtsgültig eröffneten** Beschwerdeverfahren versäumt worden sind.

6. Maßgebend ist hier der Grundsatz der "Gleichheit aller vor dem Gesetz", der besagt, daß allen Beteiligten an einem Verfahren vor einem Gericht dieselben Verfahrensrechte eingeräumt werden müssen. Selbstverständlich wird anerkannt - und unter Nummer 14 der Entscheidung G 1/86 auch ausdrücklich festgestellt -, daß es sich bei den Beschwerdekammern des EPA um Gerichte handelt, so daß der vorstehend genannte Grundsatz der Gleichheit aller vor dem Gesetz auf Verfahren vor den Kammern genauso Anwendung findet wie auf die vor anderen Gerichten.

7. Die Große Beschwerdekammer hat sich in ihrer Entscheidung G 1/86 nur mit der ihr vorgelegten spezifischen Frage befaßt und daher auch nur die zweite Hälfte der unter Nummer 5 gestellten Rechtsfrage beantwortet. Sie hat die Auffassung vertreten, daß bei bereits **rechtsgültig anhängigen** Beschwerden Anmelder und Patentinhaber einerseits und Einsprechende andererseits im Hinblick auf die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gleichbehandelt werden sollten. **Diese Kammer** hat jedoch die Frage zu entscheiden, ob der Grundsatz der gleichen Behandlung auch für die Möglichkeit gelten soll, nach Artikel 122 EPU in versäumte Fristen für die **Ingangsetzung** eines Verfahrens, d. h. in Fristen, die vor dem eigentlichen Beginn einer Beschwerde im rechtlichen Sinn ablaufen, wiedereingesetzt zu werden.

8. Aus Nummer 13 der Entscheidung G 1/86 geht hervor, daß der Grundsatz der Gleichheit aller vor dem Gesetz nur bei vergleichbaren rechtlichen Sachverhalten Anwendung findet, und auch nur dann, wenn sich eine Differenzierung in der Behandlung der Beteiligten nicht objektiv rechtfertigen läßt (vgl. Entscheidung des EG-Gerichtshofs vom 8. Oktober 1980 in der Sache 810/79 - Peter Überschar, Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften 1980, S 2747).

Ferner wird unter Nummer 5 der Entscheidung G 1/86 klargestellt, daß die Rechtslage eines Beschwerdeführers, der Einsprechender ist, nicht mit der eines Beschwerdeführers, der Anmelder (oder Patentinhaber) ist, vergleichbar ist, wenn ein Beschwerdeverfahren aus verfahrensrechtlichen Gründen noch nicht eröffnet worden ist. In beiden Fällen wird die Entscheidung der ersten Instanz zwar rechtskräftig; legt aber ein Einsprechender keine Beschwerde ein, so wird das europäische Patent aufrechterhalten, versäumt jedoch ein Anmelder/Patentinhaber, Be-

missed in the course of appeals **already validly commenced**.

6. The relevant principle here is 'equality before the law', according to which all parties to proceedings before a Court must be granted the same procedural rights. It is, of course, well recognised, and is indeed expressly stated in paragraph 14 of G 1/86, that the Boards of Appeal of the EPO function as Courts so that the above principle of equality before the law applies to their proceedings in the same way as it does to the proceedings of other Courts.

7. The Enlarged Board, in G 1/86, dealt only with the specific issue before it, and therefore gave its answer only to the second half of the question of law set out in paragraph 5 above. Thus it held that, for the purposes of restoration under Article 122, applicants for, or proprietors of, European patents on the one hand and opponents on the other hand should be treated equally in the case of appeals **already validly in being**. The question for **this Board**, however, is whether or not the principle of equal treatment should be extended to cover restoration of rights under Article 122 in respect of missed time limits for **starting** proceedings, that is to say, time limits falling due before the actual legal commencement of an appeal.

8. From G 1/86, paragraph 13 follows that it is well accepted that the principle of equality before the law applies only to similar legal situations, and then only if a differentiation of treatment between the parties cannot be objectively justified (cf. judgment of the EC Court of Justice of 8 October 1980 in Case 810/79 - Peter Überschar, reports of cases before the Court of Justice of the European Communities 1980 p. 2747).

Furthermore, G 1/86, paragraph 5 makes it clear that the legal situation of an opponent Appellant is not similar to that of an applicant (or patentee) Appellant, in cases where, for procedural reasons, appeal proceedings have not yet come into being. Whilst it is true that in both cases the first instance's decision becomes final, the absence of an appeal by an opponent results in a European patent being maintained, whilst the like omission by an applicant/proprietor leads to the revocation or limitation of the European patent which involves an irrevocable

cours qui n'a pas été observé ou quant à des délais qui n'ont pas été respectés dans une procédure de recours **déjà valablement engagée**.

6. Le principe applicable ici est celui de "l'égalité devant la loi", selon lequel les parties à une procédure engagée devant une instance judiciaire doivent jouir des mêmes droits procéduraux. Il est évidemment reconnu, et de fait expressément indiqué au point 14 de la décision G 1/86, que les chambres de recours de l'OEB sont des instances judiciaires, de sorte que le principe susmentionné de l'égalité devant la loi s'applique aux procédures engagées devant elles au même titre que devant d'autres instances.

7. Dans la décision G 1/86, la Grande Chambre de recours n'a examiné que la question particulière dont elle était saisie et a donc répondu seulement à la seconde partie de la question de droit posée au point 5 ci-dessus. Elle a ainsi estimé que, aux fins de la *restitutio in integrum* visée à l'article 122 CBE, les demandeurs ou les titulaires de brevets européens, d'une part, et les opposants, d'autre part, doivent être traités également dans le cas de recours **valide**. Pour **cette Chambre**, il s'agit par contre de savoir si le principe de l'égalité de traitement doit s'étendre ou non à la *restitutio in integrum*, visée à l'article 122, quant aux délais d'**engagement** d'une procédure qui n'ont pas été observés, c'est-à-dire quant aux délais expirant avant le début juridique réel d'un recours.

8. Il ressort du point 13 de la décision G 1/86 qu'il est admis que le principe de l'égalité devant la loi ne s'applique qu'à des situations juridiques comparables, et seulement si une différenciation dans le traitement entre les parties ne peut être objectivement justifiée (cf. arrêt de la Cour de Justice des CE en date du 8 octobre 1980 dans l'affaire 810/79 - Peter Überschar, Recueil de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes 1980, p 2747).

En outre, le point 5 de la décision G 1/86 précise clairement que la situation juridique d'un requérant qui est également opposant n'est pas comparable à celle d'un requérant qui est également demandeur (ou titulaire d'un brevet) lorsque, pour des raisons d'ordre procédural, le recours n'existe pas encore. S'il est vrai que dans les deux cas la décision rendue en première instance devient définitive, l'absence de recours de la part d'un opposant entraîne le maintien du brevet européen, tandis que la même omission de la part du demandeur ou du ti-

schwerde einzulegen, so führt dies zum Widerruf oder zur Beschränkung des europäischen Patents, was für ihn einen endgültigen Rechtsverlust bedeutet. Für den Anmelder oder Patentinhaber, der es versäumt hat, seine Beschwerde anhängig zu machen, ist somit der Rechtsweg erschöpft, denn ihm stehen weder auf europäischer noch auf nationaler Ebene weitere Rechtsbehelfe zur Verfügung. Im Gegensatz dazu bleibt einem Einsprechenden, der es versäumt hat, seine Beschwerde anhängig zu machen, immer noch die Nichtigkeitsklage vor den nationalen Gerichten, in deren Zuständigkeit das europäische Patent übergegangen ist (Art. 2 (2) und 64 (1) EPÜ).

9 Nach Auffassung der Kammer stellt sich daher die Rechtslage so dar, daß der Grundsatz der Gleichheit aller vor dem Gesetz in Fällen, in denen das Beschwerdeverfahren noch nicht anhängig war, keine Anwendung finden kann; ein Einsprechender hat somit nicht denselben Anspruch auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 wie ein Anmelder oder ein Patentinhaber.

10 Wendet man den obigen allgemeinen Grundsatz auf den vorliegenden Fall an, so liegt rechtlich keine Beschwerde vor, denn die am 29. März 1989 mittels Telekopie übermittelte Beschwerdeschrift ist nicht gemäß Regel 36 (5) EPÜ schriftlich bestätigt worden. Aus den vorstehend genannten Gründen kann die rechtliche Beurteilung der Großen Beschwerdekammer, die der Entscheidung G 1/86 zugrunde gelegt ist, nicht rechtsgültig auf solchen Sachverhalt übertragen werden; sie muß vielmehr als auf Fälle beschränkt ausgelegt werden, in denen eine Beschwerde rechtlich vorliegt.

11. Daraus folgt, daß die Kammer nicht darüber zu entscheiden braucht, ob die Beschwerdeführerin die Bedingungen nach Artikel 122 (1) und (2) EPÜ erfüllt hatte.

12 Abschließend stellt die Kammer fest, daß dem im ABI EPA 1989, 219 veröffentlichten neueren Beschluß des Präsidenten des EPA zufolge sein früherer Beschluß vom 29. Juli 1987 mit Wirkung vom 1. Juli 1989 aufgehoben und gleichzeitig die Anwendung der Regel 36 (5) EPÜ geändert worden ist. Im vorliegenden Fall kann sich die Antragstellerin jedoch nicht auf diesen Beschluß berufen, weil ihre mittels Telekopie übermittelte Beschwerdeschrift am 29. März 1989 eingereicht wurde; der Grundsatz der Rechtssicherheit schließt aber aus, daß die vom Präsidenten verfügte jüngste Änderung der Anwendung der Regel 36 (5) EPÜ rückwirkend gilt.

applicant or proprietor, having failed to set in motion his appeal, finds himself at the end of the legal road, for he has no further European or national legal remedy available to him. By contrast, an opponent, having failed to set his appeal in motion, can, if he wishes, seek revocation in the national courts into whose jurisdiction the European patent will have passed: Articles 2(2) and 64(1) EPC.

9 In the Board's view, therefore, the correct legal position is that in cases where the appeal procedure had not been set in motion, the principle of equality before the law cannot be applied so as to give an opponent the same right to restoration under Article 122 as an applicant or a proprietor enjoys.

10. Applying the above general principle to the present case, there is no appeal legally in being, the faxed Notice of Appeal of 29 March 1989 not having been confirmed in writing: Rule 36(5) EPC. For the reasons stated above, the *ratio* of the judgment of the Enlarged Board in G 1/86 cannot validly be extended to cover such a situation, but must be construed as being restricted to cases where an appeal is legally extant.

11. It follows that it is not necessary for the Board to decide whether the Appellant had fulfilled the conditions laid down by Article 122(1) and (2) EPC.

12. Lastly, the Board notes the recent decision of the President of the EPO published in OJ EPO 1989, 219 revoking, with effect from 1 July 1989, his earlier decision of 29 July 1987 and thereby modifying from that date the operation of Rule 36(5) EPC. The applicant for restoration in the present case cannot, however, avail himself of this decision, because his faxed Notice of Appeal was filed on 29 March 1989, and the principle of legal certainty precludes any retrospective application of the President's recent amendment of the operation of Rule 36(5) EPC.

tulaire d'un brevet entraîne la révocation ou la limitation du brevet européen, ce qui implique pour lui une perte de droits irrémédiable. Le demandeur ou le titulaire qui n'a pas formé de recours a donc épuisé les voies de droit, car il ne dispose d'aucun autre remède juridique européen ou national. Par contre, un opposant qui n'a pas formé de recours peut, s'il le souhaite, demander la révocation du brevet devant les instances nationales devenues compétentes pour le brevet européen (articles 2(2) et 64(1) CBE).

9 La Chambre estime en conséquence que, dans les cas où la procédure de recours n'a pas été engagée, le principe de l'égalité devant la loi ne peut être appliqué de manière à conférer à un opposant le même droit à la *restitutio in integrum* visée à l'article 122 qu'un demandeur ou un titulaire de brevet.

10. Si l'on applique le principe général susmentionné à la présente espèce, il n'existe juridiquement pas de recours, l'acte de recours envoyé par télécopie le 29 mars 1989 n'ayant pas été confirmé par écrit conformément à la règle 36(5) CBE. Pour les raisons exposées ci-dessus, les motifs et le dispositif de la décision G 1/86 de la Grande Chambre de recours ne peuvent valablement s'étendre à une telle situation, mais doivent être interprétés comme étant limités aux cas dans lesquels il existe juridiquement un recours.

11. Il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire que la Chambre statue sur la question de savoir si le requérant a rempli les conditions énoncées à l'article 122 (1) et (2) CBE.

12. Enfin, la Chambre constate que la récente décision du Président de l'OEB, publiée au JO OEB 1989, 219, annule sa précédente décision en date du 29 juillet 1987 avec effet à compter du 1^{er} juillet 1989 et qu'elle modifie à compter de cette date l'application de la règle 36(5) CBE. Dans la présente espèce, le requérant ne peut cependant pas se prévaloir de cette décision pour demander à être rétabli dans ses droits, puisque l'acte de recours télécopié a été déposé le 29 mars 1989 et que le principe de la sécurité juridique exclut que la récente décision du Président modifiant l'application de la règle 36(5) CBE produise effet rétroactif.

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Es liegt keine Beschwerde vor.
2. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wird zurückgewiesen
3. Die Entscheidung der ersten Instanz wird in vollem Umfang bestätigt.
4. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

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

1. There is no appeal in existence.
2. The application for re-establishment of rights is rejected.
3. The decision of the first instance is confirmed in its entirety.
4. The appeal fee will be re-imbursed.

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

1. Il n'existe pas de recours.
2. La requête en restitutio in integrum est rejetée.
3. La décision rendue en première instance est confirmée dans son intégralité.
4. La taxe de recours sera remboursée

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 19. Dezember 1990 W 6/90- 3.2.2 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Szabo
Mitglieder: P. Dropmann
W. Moser

Anmelder: Draenert, Klaus**Stichwort: Einzige allgemeine Idee/ DRAENERT****Artikel: 17 (3) a) PCT****Regel: 13.1, 40 PCT****Schlagwort: "Fehlen der Einheitlichkeit a priori" - "einzige allgemeine Idee nicht erfinderisch"****Leitsätze**

I. Eine einzige allgemeine Idee im Sinne von Regel 13.1 PCT kommt in den Gemeinsamkeiten zum Ausdruck, die zwischen unterschiedlichen in einer Anmeldung im einzelnen dargelegten Lehren bestehen. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß eine solche Lehre sowohl den die Lösung repräsentierenden unmittelbaren Anordnungsgegenstand, wie er in dem entsprechenden Patentanspruch definiert ist, als auch seine als Effekte zum Ausdruck kommenden technischen Konsequenzen umfaßt (vgl. Nr. 3.2 Absatz 2 der Entscheidungsgründe).

II. Die Anerkennung einer einzigen allgemeinen Idee setzt mithin voraus, daß zwischen den in einer Anmeldung enthaltenen Lehren eine Teilidentität besteht, die ihren Ursprung in den strukturellen Merkmalen der beanspruchten Gegenstände und/oder in den mit diesen Gegenständen verknüpften Wirkungen oder Ergebnissen hat (vgl. Nr. 3.2 Absatz 3 der Entscheidungsgründe)

III. Im Hinblick auf das Erfordernis der Einheitlichkeit muß gemäß Regel 13.1 PCT die einzige allgemeine Idee auch erfinderisch sein. Bei Vorliegen einer einzigen allgemeinen Idee besteht Uneinheitlichkeit mithin dann, wenn die-

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 19 December 1990 W 6/90- 3.2.2 (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: G Szabo
Members: P. Dropmann
W. Moser

Applicant: Draenert, Klaus**Headword: Single general concept/ DRAENERT****Article: 17(3)(a) PCT****Rule: 13.1, 40 PCT****Keyword: "A priori absence of unity" - "Single general concept not inventive"****Headnote**

I. A single general concept within the meaning of Rule 13.1 PCT manifests itself in features common to different teachings expounded individually in the same application. It must, however, be borne in mind that such a teaching encompasses not only the immediate subject-matter representing the solution to the problem as defined in the relevant claim but also its technical consequences which are expressed as effects (see point 3.2 paragraph 2 of the Reasons for the Decision).

II. A single general concept may therefore be said to be present only if a partial identity exists among the teachings in an application deriving from the structural features of the subject-matters claimed and/or the outcome or results associated with those subject-matters (see point 3.2 paragraph 3 of the Reasons for the Decision)

III. For the purposes of unity of invention, Rule 13.1 PCT also stipulates that the single general concept must be inventive. Even with a given single general concept there is lack of unity if the concept has no inventive character.

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 19 décembre 1990 W 6/90 - 3.2.2 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: G. Szabo
Membres: P. Dropmann
W. Moser

Demandeur: Draenert, Klaus**Référence: Concept général unique/DRAENERT****Article: 17.3)a) PCT****Règle: 13.1 et 40 PCT****Mot-clé: "Absence d'unité a priori" - "Concept général unique non inventif"****Sommaire**

I. Un concept général unique au sens de la règle 13.1 PCT s'exprime à travers ce qui existe de commun entre différents enseignements proposés individuellement dans une demande de brevet. A cet égard, il convient de noter qu'un tel enseignement peut recouvrir aussi bien l'objet même de la demande, qui représente la solution recherchée et qui est défini dans la revendication correspondante, que ses conséquences techniques susceptibles de se manifester sous forme d'effets (cf point 3.2 paragraphe 2 des motifs de la décision)

II. L'existence d'un concept général unique suppose donc qu'il y ait entre les enseignements que contient une demande une identité partielle fondée sur les caractéristiques de structure des objets revendiqués et/ou sur les effets ou résultats associés à ces objets (cf point 3.2 paragraphe 3 des motifs de la décision).

III. Pour que la demande satisfasse à l'exigence d'unité de l'invention, il faut, selon la règle 13.1 PCT que le concept général unique soit également inventif. Donc, lorsqu'il existe un concept général unique, mais sans caractère inven-

ser Idee kein erfinderischer Charakter zukommt. Somit ist der Recherchenprüfer verpflichtet nachzuweisen, daß der Inhalt der einzigen allgemeinen Idee in Anbetracht des allgemeinen Wissens des Fachmanns (*a priori*) oder des bei der Durchführung der Recherche für den in den Ansprüchen zuerst definierten Gegenstand ermittelten Standes der Technik (*a posteriori*) offensichtlich keinen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit leisten kann, wenn eine auf Mangel an Einheitlichkeit gestützte Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr ergehen soll (vgl. Nr 33 Absätze 1 und 3 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Der Anmelder hat am 11. September 1989 die internationale Anmeldung PCT/EP 89/01 054 eingereicht. Sie umfaßt 16 Ansprüche, von denen die Ansprüche 1, 7 und 8 wie folgt lauten

"1 Hüftgelenksprothese, dadurch gekennzeichnet, daß sie zumindest teilweise aus einem seitlich offenen Hohlkörper besteht

7 Hüftgelenksprothese, dadurch gekennzeichnet, daß die Prothese als Geradschaftprothese ausgebildet ist, die in ihrer Seitenansicht eine S-förmige Massenverteilung aufweist, wobei der Massenschwerpunkt der Prothesenquerschnitte im proximalen Prothesenabschnitt dorsal und im distalen Prothesenabschnitt ventral von der Prothesenachse angeordnet ist.

8 Hüftgelenksprothese, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Kopfteil der Prothese ein-, zwei- oder dreidimensional verstellbar angeordnet ist, wobei die Verstellbarkeit in den einzelnen Richtungen vorzugsweise unabhängig voneinander ist" (Hervorhebung hinzugefügt)

II. Mit Datum vom 22. Januar 1990 hat das Europäische Patentamt als zuständige Internationale Recherchenbehörde an den Anmelder eine Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr gemäß Artikel 17(3) a) und Regel 40.1 PCT gerichtet, in der das Amt die Auffassung vertritt, daß die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Regel 13.1 PCT nicht entspreche. Zur Begründung wird ausgeführt, daß die Anmeldung außer einer ersten, in den Ansprüchen 1 bis 6, 7 und 9 bis 16 erwähnten und den Stiel einer Hüftgelenksprothese betreffenden Erfindung eine andere, im Anspruch 8 genannte und die Verstellbarkeit des Kopfteils einer Hüftgelenksprothese betreffende Erfindung enthalte. Die erfinderische Idee der beiden unabhängigen Ansprüche 1 und 7 sei es, die Massenverteilung des Stiels der Hüftgelenksprothese an die Deformierbarkeit des Knochens anzupassen. Dies erfolge

Before issuing an invitation to pay an additional search fee on the basis of lack of unity, the search examiner must accordingly demonstrate that, given the general knowledge of the person skilled in the art ("*a priori*") or the state of the art - as revealed by the search relating to the subject-matter first defined in the claims ("*a posteriori*"), the substance of the single general concept can evidently contribute nothing to the inventive step (see point 3.3 paragraphs 1 and 3 of the Reasons for the Decision)

Summary of Facts and Submissions

I. On 11 September 1989 the applicant filed international application PCT/EP89/01 054 with 16 claims. Claims 1, 7 and 8 read as follows:

"1. Artificial hip joint, characterised in that it consists at least partially of a hollow component which is open at the side.

7. Artificial hip joint, characterised in that the prosthesis is in the form of a straight shaft prosthesis and, viewed from the side, has an S-shaped mass distribution, the centre of gravity of the prosthesis cross-sections lying, in the proximal portion, dorsally and, in the distal portion, ventrally in relation to the prosthesis axis

8. Artificial hip joint, in particular according to any one of Claims 1 to 7, characterised in that the head of the prosthesis is adjustable one-, two- or three-dimensionally, its adjustability in each direction preferably being independent." (Emboldening added.)

II. On 22 January 1990 the European Patent Office, as the competent International Searching Authority, invited the applicant to pay an additional search fee under Article 17(3)(a) and Rule 40.1 PCT, stating that the application did not, in the Office's view, meet the requirement for unity of invention according to Rule 13.1 PCT.

The reasons given were that the application contained not only a first invention relating to the stem of an artificial hip joint as referred to in Claims 1 to 6, 7, and 9 to 16, but also a second invention relating to the adjustability of the head of an artificial hip joint as referred to in Claim 8. The inventive concept of the two independent Claims 1 and 7 was to adapt the mass distribution of the stem of the artificial hip joint to the deformability of the bone. According to Claim 1 this was done by using a hollow component and according to

tif, il n'y a pas d'unité de l'invention. L'examinateur chargé de la recherche qui estime qu'il y a lieu d'émettre une invitation à payer une taxe additionnelle pour la recherche au motif que la demande ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention doit, par conséquent, prouver que, par rapport aux connaissances générales de l'homme du métier (constatation *a priori*) ou par rapport à l'état de la technique déterminé lors de la recherche en ce qui concerne l'objet défini en premier lieu dans les revendications (constatation *a posteriori*), le concept général unique n'apporte manifestement aucune contribution inventive (cf point 3.3 paragraphes 1 et 3 des motifs de la décision).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande internationale PCT/EP 89/01 054, comprenant 16 revendications, a été déposée le 11 septembre 1989. Les revendications 1, 7 et 8 s'énoncent comme suit:

"1. Prothèse de la hanche caractérisée en ce qu'elle comporte au moins en partie un corps creux ouvert latéralement.

7. Prothèse de la hanche caractérisée en ce que la prothèse est conçue comme une tige droite présentant en vue latérale une répartition de la masse en forme de S, le centre de gravité des sections transversales de la prothèse étant situé, par rapport à l'axe de la prothèse, postérieurement dans la partie proximale de la prothèse et antérieurement dans la partie distale.

8. Prothèse de la hanche, notamment selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que la tête de la prothèse est disposée de manière à pouvoir se déplacer dans une, deux ou trois directions, ces déplacements dans les différentes directions étant préférentiellement indépendants les uns des autres." (C'est la Chambre qui souligne).

II. Le 22 janvier 1990, l'Office européen des brevets, agissant en qualité d'administration compétente chargée de la recherche internationale, ayant estimé que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention énoncée à la règle 13.1 PCT, a invité le déposant à payer une taxe additionnelle pour la recherche en application de l'article 17.3(a) et de la règle 40.1 PCT.

L'OEB a fait valoir que, outre une première invention, exposée dans les revendications 1 à 6, 7, et 9 à 16, concernant l'extrémité de la tige d'une prothèse de la hanche, la demande porte sur une autre invention, mentionnée dans la revendication 8, et concernant la mobilité de la tête d'une prothèse de la hanche. Le concept inventif à la base des deux revendications indépendantes 1 et 7 réside en ce que la répartition de la masse de l'extrémité de la tige de la prothèse est adaptée à la déformabilité de l'os. Pour cela, se-

gemäß Anspruch 1 mit Hilfe eines Hohlkörpers und gemäß Anspruch 7 mit Hilfe eines S-förmigen Stiels. Der Anspruch 8 beziehe sich dagegen auf einen ein-, zwei- oder multidimensional verstellbar angeordneten Kopfteil der Prothese. Da der verstellbare Kopfteil gemäß Anspruch 8 unabhängig von den Stielen gemäß den Ansprüchen 1 und/oder 7 mit gleichem Effekt anwendbar sei, liege diesen beiden Gegenständen keine einzige allgemeine erfinderische Idee zugrunde, wodurch sich eine mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung *a priori* ergebe.

III. Der Anmelder hat am 21. Februar 1990 die geforderte zusätzliche Recherchegebühr unter Widerspruch gezahlt und die Rückzahlung dieser Gebühr beantragt. Nach Ansicht des Anmelders liege dem Anspruch 8 dieselbe allgemeine erfinderische Idee wie den Ansprüchen 1 und 7 zugrunde, nämlich durch die Gestaltung der Prothese eine optimale Krafteinleitung und damit eine geringere Deformation des Knochens zu erzielen. Es sei dabei unerheblich, ob die Prothese gemäß Anspruch 8 unabhängig von den Prothesen gemäß den Ansprüchen 1 und 7 mit gleichem Effekt anwendbar sei oder ob durch eine Kombination der Merkmale des Anspruchs 8 mit den Prothesen gemäß den Ansprüchen 1 und 7 noch eine zusätzliche Verbesserung der Krafteinleitung erzielt werde. Die Anmeldung erfülle daher das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Regel 13.1 PCT.

Entscheidungsgründe

1. Gestützt auf Artikel 154 (3) EPÜ sind die Beschwerdekammern für die Entscheidung über den Widerspruch des Anmelders zuständig
2. Der Widerspruch entspricht der Regel 40.2 c) PCT; er ist daher zulässig.
3. Hinsichtlich der Kriterien, die bei der Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung (Regel 13 PCT) im Rahmen der Durchführung einer Recherche gelten, ist folgendes auszuführen:
 - 3.1 Gemäß Regel 13.1 PCT darf sich die internationale Anmeldung nur auf eine Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen beziehen, die so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen ("Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung"). Ein Mangel an Einheitlichkeit kann entweder unmittelbar "*a priori*" im Hinblick auf das allgemeine Wissen des Fachmanns offensichtlich sein, d. h. bevor die Ansprüche im Lichte des während der Recherche ermittelten Standes der Technik untersucht worden sind, oder aber sich erst "*a posteriori*" im Hinblick auf den im Laufe der Recherche ermittelten Stand der Technik ergeben,

Claim 7 by using an S-shaped stem. Claim 8, on the other hand, related to a prosthesis head which was adjustable one-, two- or multidimensionally. Since the adjustable head described in Claim 8 could be used to the same effect without the stems described in Claims 1 and/or 7, the subject-matters of the respective claims were not linked by a single general inventive concept, which meant that there was an *a priori* lack of unity.

III. On 21 February 1990 the applicant paid the additional search fee under protest and requested reimbursement. In the applicant's view, Claim 8 was based on the same general inventive concept as Claims 1 and 7, i.e. to design the prosthesis to achieve the optimum force transfer and hence reduce bone deformation. It was immaterial whether the prosthesis according to Claim 8 could be used to the same effect independently of the prostheses according to Claims 1 and 7 or whether an even greater improvement in the force transfer would be achieved by combining the features of Claim 8 with the prostheses according to Claims 1 and 7. The application accordingly complied with the requirement for unity of invention according to Rule 13.1 PCT.

Reasons for the Decision

1. Under Article 154(3) EPC the Boards of Appeal are responsible for deciding on the protest made by the applicant.
2. The protest complies with the requirements of Rule 40.2(c) PCT and is therefore admissible.
3. With regard to the criteria for judging unity of invention (Rule 13 PCT) when carrying out a search, the following considerations apply:
 - 3.1 Under Rule 13.1 PCT an international application must relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept ("requirement of unity of invention"). A lack of unity may either be evident *a priori* from the skilled person's own general knowledge i.e. before the claims have been considered in conjunction with the state of the art established during the search, or may become evident only *a posteriori* in the light of the prior art.

lon la revendication 1, il est fait appel à un corps creux et, selon la revendication 7, il est choisi de donner à l'extrémité de la tige une forme de S. La revendication 8 a quant à elle pour objet une tête de prothèse, disposée de manière à pouvoir se déplacer dans, une, deux ou plusieurs directions. Dans la mesure où la tête de prothèse mobile selon la revendication 8 peut être utilisée en produisant les mêmes effets, qu'elle soit ou non associée à une extrémité de tige selon les revendications 1 et/ou 7, ces deux objets ne reposent pas sur un seul concept inventif général, et la demande présente donc *a priori* une absence d'unité de l'invention.

III. Le 21 février 1990, le déposant a acquitté sous réserve la taxe additionnelle exigée et en a demandé le remboursement. A son avis, le concept inventif général à la base des revendications 1 et 7 est aussi celui sur lequel repose la revendication 8; il s'agit en l'occurrence d'assurer grâce à une configuration de prothèse spécialement adaptée une application optimale de la force et, partant, une moindre déformation de l'os. Il importe peu ce faisant de savoir si une prothèse selon la revendication 8 produirait les mêmes effets au cas où on l'utiliserait indépendamment de l'objet des revendications 1 et 7 ou si, en combinant les caractéristiques de la revendication 8 aux prothèses selon les revendications 1 et 7, on pourrait améliorer encore l'application de la force. La demande satisfait donc à l'exigence d'unité de l'invention énoncée à la règle 13.1 PCT.

Motifs de la décision

1. En vertu de l'article 154(3) CBE, les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les réserves formulées par les déposants.
2. La réserve formulée est conforme à la règle 40.2.c) PCT; elle est donc recevable.
3. En ce qui concerne les critères au regard desquels, lors d'une recherche, il convient d'apprécier l'unité de l'invention (règle 13 PCT), la Chambre fait observer ce qui suit:
 - 3.1 Aux termes de la règle 13.1 PCT, la demande internationale ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général ("exigence d'unité de l'invention"). L'absence d'unité de l'invention peut soit apparaître directement "*a priori*", compte tenu des connaissances générales de l'homme du métier, c'est-à-dire avant que les revendications ne soient examinées à la lumière de l'état de la technique qui a pu être déterminé lors de la recherche, soit ne se révéler qu'"*a posteriori*", compte tenu de cet état de la technique.

3.2 Bei der Beurteilung der Einheitlichkeit von Erfindungen während der Recherche ist zunächst zu untersuchen, ob die Erfindungen durch eine **einzigste allgemeine Idee** verbunden sind

Eine solche Idee kommt in den Gemeinsamkeiten zum Ausdruck, die zwischen unterschiedlichen in einer Anmeldung im einzelnen dargelegten Lehren bestehen. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß eine patentrechtliche Lehre sowohl den die Lösung repräsentierenden unmittelbaren Anmeldegegenstand, wie er in dem entsprechenden Patentanspruch definiert ist, als auch seine als Effekte zum Ausdruck kommenden technischen Konsequenzen umfaßt. Jeder Gegenstand ist dabei durch strukturelle Merkmale und dem zwischen diesen bestehenden Beziehungen bestimmt. Die relevanten Effekte, d. h. die durch die beanspruchte Erfindung hervorgerufenen Wirkungen oder Ergebnisse, kann man in der Regel schon in der Aufgabenstellung erkennen.

Die Anerkennung einer einzigen allgemeinen Idee setzt mithin voraus, daß zwischen den in einer Anmeldung enthaltenen Lehren eine gewisse Teilidentität besteht, die ihren Ursprung in den strukturellen Merkmalen der beanspruchten Gegenstände und/oder in den mit diesen Gegenständen verknüpften Wirkungen oder Ergebnissen hat.

In Regel 13.2 PCT sind in beispielhafter Form Kombinationen von in unabhängigen Patentansprüchen verschiedener Kategorien definierten Gegenständen aufgeführt, die gemäß Regel 13.1 PCT jeweils so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine Idee verwirklichen. Die in Regel 13.2 PCT vorgenommene Konkretisierung des unbestimmten Gesetzesbegriffs "einzigste allgemeine Idee" steht dabei auch im Einklang mit den soeben gemachten Ausführungen. Beispielsweise verwirklichen die in Regel 13.2(i) PCT genannten Gegenstände (Erzeugnis, ein besonders angepaßtes Verfahren zu dessen Herstellung und die Verwendung dieses Erzeugnisses) deshalb eine einzige allgemeine Idee, weil einerseits die Teilidentität zwischen dem Erzeugnis und der Verwendung dieses Erzeugnisses auf die strukturellen Merkmale des Erzeugnisses zurückzuführen ist und andererseits die Teilidentität zwischen dem Erzeugnis und dem zu dessen Herstellung besonders angepaßten Verfahren darauf beruht, daß das Erzeugnis als Wirkung oder Ergebnis dieses Verfahrens zu betrachten ist (vgl. T 119/82, "Gelation/EXXON", ABI. EPA 1984, 217, Abschnitt 11).

Handelt es sich um Gegenstände derselben Kategorie, so kann sich eine die Einheitlichkeit bewirkende Teilidentität aus den strukturellen Merkmalen die-

3.2 When seeking to establish at the search stage whether inventions comply with the requirement of unity, the first question to be considered is whether the inventions are linked by a **single general concept**.

Such a concept manifests itself in features common to different teachings expounded individually in the same application. It must, however, be borne in mind that a teaching for the purposes of patent law encompasses not only the immediate subject-matter representing the solution to the problem as defined in the relevant claim, but also its technical consequences which are expressed as effects. Any subject-matter is defined by structural features and the relationship between them. The relevant effects, i.e. the outcome or results achieved by the invention as claimed, will usually be apparent from the problem as stated.

A single general concept may therefore be said to be present only if a partial identity exists among the teachings in an application deriving from the structural features of the subject-matters claimed and/or the outcome or results associated with those subject-matters.

Rule 13.2 PCT gives examples of combinations of subject-matters defined in independent claims of different categories which are so linked as to form a single general concept under Rule 13.1 PCT. These examples in Rule 13.2 PCT of what is meant by the abstract term "single general concept" corroborate the observations just made. For example, the subject-matters referred to in Rule 13.2(i) PCT (a product, a process specially adapted for the manufacture of the said product, and a use of the said product) embody a single general concept because, on the one hand, the partial identity between the product and its use derives from the structural features of the product and, on the other hand, the partial identity shared by the product and the process specially adapted for its manufacture derives also from the product which is to be considered as the effect or result of this process (cf. T 119/82, "Gelation/EXXON"; OJ EPO 1984, 217, point 11).

Where subject-matters of the same category are concerned, a partial identity, generating unity of invention, can result from the structural features of

3.2 Pour pouvoir apprécier lors de la recherche s'il y a unité de l'invention, il faut tout d'abord se demander si un **seul concept inventif général** sert de lien entre les différentes inventions.

Un tel concept s'exprime à travers ce qui existe de commun entre différents enseignements proposés individuellement dans une demande de brevet. A cet égard, il convient de noter que, en droit des brevets, un enseignement peut recouvrir aussi bien l'objet même de la demande, qui représente la solution recherchée et qui est défini dans la revendication correspondante, que ses conséquences techniques susceptibles de se manifester sous forme d'effets. Chaque objet est alors défini par des caractéristiques de structure et des relations existant entre celles-ci. En règle générale, les effets pertinents, c'est-à-dire les effets ou résultats suscités par l'invention revendiquée, sont déjà décelables à partir de l'énoncé du problème.

Ainsi, l'existence d'un concept général unique suppose-t-elle qu'il y ait entre les enseignements que contient une demande une certaine identité partielle fondée sur les caractéristiques de structure des objets revendiqués et/ou sur les effets ou résultats associés à ces objets.

La règle 13.2 PCT énumère à titre d'exemple des combinaisons d'objets définis dans des revendications indépendantes de différentes catégories et liés entre eux de telle sorte que, comme l'exige la règle 13.1 PCT, ils ne forment qu'un seul concept inventif général. L'illustration que la règle 13.2 donne de la notion juridique un peu vague de "concept général unique" s'accorde du reste avec les considérations présentées ci-dessus. C'est ainsi que les objets cités à la règle 13.2(i) PCT (produit, procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et utilisation dudit produit) ne forment qu'un seul concept général parce que, d'une part, l'identité partielle entre le produit et son utilisation a son origine dans les caractéristiques de structure du produit et que, d'autre part, l'identité partielle entre le produit et le procédé spécialement conçu pour sa fabrication repose sur le fait que ce produit doit être considéré comme l'effet ou le résultat de la mise en oeuvre dudit procédé (cf. T 119/82, "Gélification/EXXON", JO OEB 1984, 217, point 11).

Lorsque l'on est en présence d'objets de même catégorie, l'identité partielle permettant de conclure à l'unité de l'invention peut provenir des caracté-

ser Gegenstände und/oder den damit verbundenen Effekten ergeben

Das Fehlen einer solchen Teilidentität zwischen allen verschiedenen in der Anmeldung enthaltenen Lehren, und damit mangelnde Einheitlichkeit, kann unter Umständen schon *a priori* festgestellt werden. Mangelnde Einheitlichkeit kann indessen auch *a posteriori* auftreten, und zwar zwischen den Gegenständen verschiedener unabhängiger Ansprüche oder in den Restgegenständen, wenn der Gegenstand eines überbrückenden Anspruchs wegen des ermittelten Standes der Technik offensichtlich nicht neu oder erfinderisch ist.

3.3 Im Hinblick auf das Erfordernis der Einheitlichkeit muß gemäß Regel 13.1 PCT die einzige allgemeine Idee auch **erfinderisch** sein. Bei Vorliegen einer einzigen allgemeinen Idee besteht Uneinheitlichkeit mithin dann, wenn dieser Idee kein erfinderischer Charakter zukommt

Da der Anmelder während der Recherche keine Möglichkeit zur Stellungnahme hat, sollte ein Einwand, daß eine einzige allgemeine Idee, die von einer Gruppe von beanspruchten Gegenständen verwirklicht wird, nicht erfinderisch ist und deshalb ein Mangel an Einheitlichkeit vorliegt, vom Recherchenprüfer nur in klaren Fällen erhoben werden; vgl. Entscheidung G 1/89 "Polysuccinatester" der Großen Beschwerdekammer vom 2. Mai 1990 (ABI EPA 1991, 155, Abschnitt 8). Ferner ist gemäß dieser Entscheidung die Bewertung, ob eine einzige allgemeine erfinderische Idee vorliegt, nur insoweit vorzunehmen, als dies für die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung im Hinblick auf die Durchführung des in Artikel 17 und Regel 40 PCT festgelegten Verfahrens notwendig ist. Diese Bewertung hat vorläufigen Charakter und stellt keine Sachprüfung im Sinne einer Prüfung auf Patentfähigkeit der Erfindung dar.

Somit ist der Recherchenprüfer verpflichtet nachzuweisen, daß der Inhalt der einzigen allgemeinen Idee in Anbetracht des allgemeinen Wissens des Fachmanns (*a priori*) oder des bei der Durchführung der Recherche für den in den Ansprüchen zuerst definierten Gegenstand ermittelten Standes der Technik (*a posteriori*) offensichtlich keinen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit leisten kann, wenn eine auf Mangel an Einheitlichkeit gestützte Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr ergehen soll.

3.4 Die vorstehend erläuterten Voraussetzungen der Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Regel 13.1 PCT gelten

these subject-matters and/or their associated effects.

The absence of such an element common to all the different teachings in the application, and hence a lack of unity, may be established *a priori* under certain circumstances. A lack of unity may, however, also be established *a posteriori* between the subject-matters of different independent claims or in the remaining subject-matters if the subject-matter of a linking claim is clearly not novel or inventive vis-à-vis the state of the art.

3.3 For the purposes of unity of invention, Rule 13.1 PCT also stipulates that the single general concept must be **inventive**. Even with a given single general concept there is lack of unity if the concept has no inventive character

As the applicant has no opportunity to present his comments during the search, a lack-of-unity objection based on a finding that a single general concept formed by a group of claimed subject-matters is not inventive should be made by the search examiner only in clear cases, cf. Enlarged Board of Appeal decision G 1/89 "Polysuccinate esters" dated 2 May 1990 (OJ EPO 1991, 155, point 8). According to that decision also, an assessment of whether a single general inventive concept exists is to be undertaken only insofar as this is necessary to establish whether the invention complies with the requirement of unity when implementing the procedure laid down in Article 17 and Rule 40 PCT. Such an assessment is provisional and does not constitute a substantive examination in the sense of an examination as to patentability.

Before issuing an invitation to pay an additional search fee on the basis of lack of unity, the search examiner must accordingly demonstrate that, given the general knowledge of the person skilled in the art (*a priori*) or the state of the art - as revealed by the search - relating to the subject-matter first defined in the claims (*a posteriori*), the substance of the single general concept can evidently contribute nothing to the inventive step.

3.4 The criteria governing unity of invention for the purposes of Rule 13.1 PCT elucidated above also apply in

ristiques de structure de ces objets et/ou des effets de leur mise en oeuvre.

L'absence d'une telle identité partielle entre les différents enseignements contenus dans la demande, donc l'absence d'unité de l'invention peut le cas échéant être déjà décelée *a priori*. Toutefois, l'absence d'unité de l'invention peut également devenir apparente *a posteriori*, à savoir entre les objets de différentes revendications indépendantes ou dans les objets restants, dans le cas où l'objet d'une revendication recouvrant toutes les autres n'est manifestement pas nouveau ou pas de nature à impliquer une activité inventive eu égard à l'état de la technique révélé.

3.3 Pour que la demande satisfasse à l'exigence d'unité de l'invention, il faut, selon la règle 13.1 PCT, que le concept général unique soit également **inventif**. Donc, lorsqu'il existe un concept général unique, mais sans caractère inventif, il n'y a pas d'unité de l'invention.

Vu qu'au stade de la recherche le déposant ne peut présenter ses observations, l'objection selon laquelle un concept général unique, concrétisé par un groupe d'objets revendiqués, n'est pas inventif et a ainsi pour conséquence qu'il ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, ne devrait être soulevée par l'examinateur chargé de la recherche que dans les cas où la situation est parfaitement claire (cf. décision de la Grande Chambre de recours, en date du 2 mai 1990, G 1/89 "Esters polysuccinates", JO OEB 1991, 155, point 8). Dans cette même décision, il est en outre précisé que cette évaluation en vue d'établir l'existence d'un concept inventif unique ne doit être effectuée que si elle est indispensable à l'appréciation de l'unité de l'invention pour l'application de la procédure fixée à l'article 17 et à la règle 40 PCT. Une telle évaluation n'a qu'un caractère provisoire et ne saurait représenter un examen quant au fond relatif à la brevetabilité de l'invention.

L'examinateur chargé de la recherche qui estime qu'il y a lieu d'émettre une invitation à payer une taxe additionnelle pour la recherche au motif que la demande ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention doit donc prouver que, par rapport aux connaissances générales de l'homme du métier (constatation *a priori*) ou par rapport à l'état de la technique déterminé lors de la recherche en ce qui concerne l'objet défini en premier lieu dans les revendications (constatation *a posteriori*), le concept général unique n'apporte manifestement aucune contribution inventive.

3.4 Les conditions requises pour qu'il y ait unité de l'invention au sens de la règle 13.1 PCT, telles qu'elles sont exa-

grundsätzlich auch in Fällen, in denen die erfinderische Tätigkeit in der Hauptsache auf der Entdeckung einer unerkannten Aufgabe beruht (vgl. T 2/83, "Simethicone Tablet/RIDER". ABI. EPA 1984, 265, "Aufgabenerfindung"). Wenn die gemeinsame Aufgabe, d. h. die zu erzielenden Effekte, selbst schon bekannt oder als allgemein wünschenswert (Desiderate) oder naheliegend erkennbar war, scheint keine erfinderische Idee in der Formulierung der Aufgabe vorzuliegen.

Auch wenn die gemeinsamen strukturellen Merkmale alle nur in den Obergriffen der Ansprüche liegen und diese bekannten Merkmale für die Erfindungen keinen Beitrag zur Aufgabenlösung der Gesamtkombination liefern, könnte dies ein Indiz für mangelnde Einheitlichkeit sein

3.5 Weder die obige Auslegung des unbestimmten Gesetzesbegriffs "einzig allgemeine erfinderische Idee" noch die damit in Einklang stehenden, beispielhaft aufgeführten Fälle gemäß Regel 13.2 PCT sind von erschöpfender Natur; nach Auffassung der Kammer entspricht diese Auslegung jedoch der bisher entwickelten Praxis.

4. Die Prüfung des Widerspruchs des Anmelders gegen die vom Europäischen Patentamt wegen *a priori* festgestellter mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung festgesetzte zusätzliche Recherchegebühr ergibt unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen im vorliegenden Fall folgendes

4.1 Nach Seite 3 der Anmeldungsbeschreibung liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Prothese zu entwickeln, die reproduzierbar gute Ergebnisse in bezug auf die Einheilung und Beanspruchbarkeit erreichen läßt

4.2 Der Anmelder macht in seinem Schriftsatz vom 20. Februar 1990 geltend, daß die Erfindungen gemäß den Ansprüchen 1 und 7 einerseits und die Erfindung gemäß dem Anspruch 8 andererseits verbindende einzige allgemeine erfinderische Idee darin zu sehen sei, durch die Gestaltung der Prothese eine optimale Kräfteinleitung und damit eine geringere Deformation des Knochens zu erzielen.

4.3 Nach Auffassung der Kammer ist diese vom Anmelder aufgezeigte einzige allgemeine Idee im Hinblick auf die vorstehenden Ausführungen unter den Abschnitten 3.3 und 3.4 *prima facie* und *a priori* nicht erfinderisch.

Es gehört nämlich zum allgemeinen Wissen des Fachmanns, bei der Entwicklung und Gestaltung von Prothe-

se principle where the inventive step is based chiefly on the discovery of an unrecognised problem (cf. T 2/83, "Simethicone Tablet/RIDER", OJ EPO 1984, 265 "Problem invention"). If the common problem, i.e. the effects to be achieved, was itself already known or could be recognised as generally desirable (a mere desideratum) or obvious, there would be no inventive merit in formulating the problem.

If the common structural features are to be found only in the prior art portions of the claims, and if these known features do not help to solve the problem of the combined whole, this may also indicate a lack of unity.

3.5 Neither the above interpretation of the vague legal term "single general inventive concept" nor the corroborating examples listed in Rule 13.2 PCT are exhaustive; in the Board's view, however, this interpretation is in line with the practice that has evolved to date

4. Having examined the applicant's protest at the European Patent Office's action in charging an additional search fee based on an *a priori* lack of unity finding and in the light of the considerations set out above, the Board's conclusions are as follows

4.1 According to page 3 of the description the invention is based on the problem of developing a prosthesis which allows reproducibly good results to be achieved in terms of incorporation and capacity to withstand strain.

4.2 In his submission of 20 February 1990 the applicant maintains that the single general inventive concept linking the inventions of Claims 1 and 7, on the one hand, and the invention of Claim 8, on the other, resides in the fact that the prosthesis is designed to achieve optimum force transfer and hence reduce bone deformation.

4.3 The Board concludes, in the light of the considerations set forth in 3.3 and 3.4 above, that this single general concept demonstrated by the applicant is *prima facie* and *a priori* not inventive.

It is common knowledge amongst skilled persons that when developing and designing prostheses, which con-

minées ci-dessus, sont également valables en principe lorsque l'activité inventive réside essentiellement dans la découverte d'un problème ignoré (cf. T 2/83, "Comprimé de siméthicone/RIDER", JO OEB 1984, 265, "Invention de problème"). Dès lors que le problème commun - ou les effets que sa solution doit permettre d'obtenir - était déjà connu en tant que tel, ou que, d'une manière générale, il paraissait nécessaire de le résoudre (existence de desiderata), ou bien encore qu'il apparaissait évident, le simple fait de l'énoncer ne semble pas constituer une activité inventive.

De même, le fait que les caractéristiques communes de structure soient énumérées dans les préambules des revendications et nulle part ailleurs et que ces caractéristiques connues ne contribuent pas à la résolution du problème auquel l'ensemble de la combinaison revendiquée est censé remédier, peut être l'indice d'une absence d'unité de l'invention.

3.5 Ni l'interprétation fournie ci-dessus de la notion juridique assez vague de "concept inventif général unique", ni les possibilités concordant avec cette interprétation et citées à titre d'exemples dans des dispositions de la règle 13.2 PCT n'ont un caractère exhaustif; la Chambre estime cependant que cette interprétation correspond à la pratique développée jusqu'à présent.

4. Dans la présente espèce, compte tenu de ce qui précède, l'examen de la réserve formulée par le déposant à propos du paiement d'une taxe additionnelle pour la recherche, exigé par l'Office européen des brevets au motif d'une absence d'unité de l'invention *a priori*, appelle les conclusions suivantes:

4.1 Il est indiqué à la page 3 de la description de la demande que le problème que se propose de résoudre l'invention est de réaliser une prothèse donnant de manière répétée de bons résultats en matière de réhabilitation et de résistance à l'effort.

4.2 Dans son mémoire en date du 20 février 1990 le déposant fait valoir que le concept inventif général unique liant entre elles les inventions selon les revendications 1 et 7, d'une part, et l'invention selon la revendication 8, d'autre part, réside dans une configuration de prothèse assurant une transmission optimale de la force et donc, une moindre déformation de l'os

4.3 Pour la Chambre, à première vue, et compte tenu des considérations développées aux points 3.3 et 3.4, ce concept général unique n'implique pas *a priori* une activité inventive.

En effet, de par ses connaissances générales, l'homme du métier aux prises avec la conception et la réalisation de

sen, die üblicherweise sowohl hinsichtlich der Einheilung als auch hinsichtlich der Beanspruchbarkeit gute Eigenschaften aufweisen müssen, eine möglichst gleichmäßige Kräfteinleitung in die Prothese bzw. in den Knochen anzustreben und Deformationen des Knochens zu verringern oder zu vermeiden. Denn bekanntlich führen Deformationen des Knochens zu Oberflächenverschiebungen und damit zur Knochenresorption, was die Auslockerung der Prothese zur Folge haben kann (vgl. Seite 2 der Anmelungsbeschreibung). Die gewünschten Effekte der Erfindungen sind daher selbst bekannt und können keinen erfinderischen Charakter haben

Somit kann der vom Anmelder vorgebrachten Begründung der Einheitlichkeit der Erfindung nicht gefolgt werden.

4.4 Doch auch wenn nicht nur, wie in den Abschnitten 4.2 und 4.3, die zu erzielenden Effekte und Desiderata, sondern die strukturellen Merkmale der unabhängigen Ansprüche 1 und 7 einerseits und des Anspruchs 8 andererseits betrachtet werden, läßt sich die Einheitlichkeit der Erfindung nicht begründen.

Die Kammer ist der Auffassung, daß die den Gegenständen der Ansprüche 1 und 7 zugrunde liegende und "a priori", also ohne Berücksichtigung des ermittelten Standes der Technik, möglicherweise auch als erfinderisch zu bezeichnende Idee - in Übereinstimmung mit den Ausführungen in der Anmelungsbeschreibung (vgl. insb. Seiten 4, 6, 8 bis 10 und 15) - in den strukturellen Merkmalen der Anpassung der Massenverteilung der Prothese an die Bereiche, in denen die hauptsächliche Kraftübertragung erfolgt, und an die Deformierbarkeit des Knochens zu sehen ist.

Demgegenüber liegt dem Gegenstand des Anspruchs 8, zumindest soweit er nicht auf vorhergehende Ansprüche rückbezogen ist, die Idee zugrunde, den Kopfteil der Prothese verstellbar anzuordnen, um für verschiedene Konfigurationen von Patienten eine "exakte Ausrichtung des Prothesenkopfes in Richtung auf und die Einleitung der Kraft in das Sacroiliacgelenk" bewirken zu können (vgl. Seiten 7 und 17 der Anmelungsbeschreibung).

Diese beiden Ideen kommen in völlig unterschiedlichen Merkmalen zum Ausdruck, die keine Teilidentität zeigen, und erfüllen somit nicht die unter Abschnitt 3.2 aufgeführte Bedingung. Die Erfindungen gemäß den Ansprüchen 1 und 7 einerseits und gemäß dem Anspruch 8 andererseits sind daher untereinander nicht in der Weise verbunden, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

ventionally have to have good properties in terms of both incorporation and capacity to withstand strain, it is important to try to achieve the evenest possible force transfer to the prosthesis and/or bone and to reduce or avoid bone deformation. It is well known that bone deformation results in surface dislocation and hence in bone resorption, which may cause the prosthesis to come loose (cf. p. 2 of the description). The desired effects of the inventions are therefore known of themselves and cannot be deemed inventive.

The Board, therefore, cannot accept the grounds advanced by the applicant as evidence of unity of invention.

4.4 Even if account is taken not only - as in 4.2 and 4.3 - of the effects and mere desiderata to be achieved but also of the structural features of the independent Claims 1 and 7, on the one hand, and Claim 8 on the other, the case for unity of invention is still without merit.

In the Board's view - and according to the description (cf. in particular pp. 4, 6, 8 to 10 and 15) - the concept on which the subject-matters of Claims 1 and 7 are based and which might be considered inventive *a priori*, i.e. without taking account of the state of the art as ascertained, is to be seen in the structural features involving the adaptation of the mass distribution of the prosthesis to the areas in which the main stress occurs and to the deformability of the bone.

By contrast, the subject-matter of Claim 8, at least insofar as it does not refer back to previous claims, is based on the concept of designing the prosthesis head adjustably to achieve an "exact alignment of the head of the prosthesis with, and the transfer of force to, the sacroiliac joint" for patients of different shapes and sizes (cf. pp. 7 and 17 of the description).

These two concepts manifest themselves in totally different features with no common element and so do not meet the requirement of point 3.2. The inventions of Claims 1 and 7, on the one hand, and Claim 8, on the other, are therefore not so linked as to form a single general inventive concept.

prothèses devant normalement présenter de bonnes propriétés en matière de réhabilitation et de résistance à l'effort, ne manquera pas d'essayer de parvenir à une transmission de la force aussi régulière que possible à l'intérieur de la prothèse et de l'os, et de limiter, voire d'éviter toute déformation osseuse. Il est bien connu en effet que les déformations osseuses peuvent entraîner des déplacements des surfaces, suivis de résorptions osseuses susceptibles de provoquer du jeu au niveau de la prothèse (cf. page 2 de la description). En tant que tels, les effets recherchés des inventions sont donc connus et ne sauraient avoir un caractère inventif.

Les arguments produits par le déposant pour prouver que la demande satisfait à l'exigence d'unité de l'invention ne sont donc pas valables.

4.4 Qui plus est, si l'on ne se contente pas, comme aux points 4.2 et 4.3, de s'attacher aux effets recherchés ou aux besoins à satisfaire (desiderata), mais que l'on considère les caractéristiques de structure énoncées dans les revendications 1 et 7, d'une part, et celles énoncées dans la revendication 8, d'autre part, il est également difficile de prétendre qu'il y a unité de l'invention.

La Chambre estime que, si l'on s'en tient aux explications fournies dans la description (cf. notamment pages 4, 6, 8 à 10 et 15), le concept à la base des objets des revendications 1 et 7 - concept que l'on pourrait peut-être *a priori*, c'est-à-dire en faisant abstraction de l'état de la technique déterminé, qualifier d'inventif - réside dans les caractéristiques de structure permettant d'adapter la répartition de la masse de la prothèse tant en fonction des zones principalement concernées par la transmission de la force qu'en fonction de la déformabilité de l'os.

En revanche, le concept sur lequel repose l'objet de la revendication 8, du moins dans la mesure où celle-ci ne se réfère pas aux revendications qui précèdent, réside dans une disposition de la tête de la prothèse propre à permettre sa mobilité de manière que, suivant l'anatomie des patients, "la tête de la prothèse puisse être exactement alignée dans l'articulation sacro-iliaque et que la force soit transmise dans la même direction" (cf. pages 7 et 17 de la description).

Ces deux concepts trouvent leur expression dans des caractéristiques totalement différentes entre lesquelles il n'existe aucune identité partielle, si bien que la condition énoncée au point 3.2 n'est pas remplie. Les inventions selon les revendications 1 et 7, d'une part, et selon la revendication 8, d'autre part, ne sont par conséquent pas liées entre elles de sorte à ne former qu'un seul concept inventif général.

5. Die internationale Anmeldung entspricht daher nicht dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Regel 13.1 PCT. Die Aufforderung vom 22. Januar 1990 zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr war deshalb gerechtfertigt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Widerspruch wird zurückgewiesen. Die zusätzliche Recherchegebühr wird nicht zurückerstattet.

5. The international application accordingly does not comply with the unity-of-invention requirement of Rule 13.1 PCT and the invitation of 22 January 1990 to pay an additional search fee was justified for that reason.

Order

For these reasons it is decided that:

The protest is dismissed. The additional search fee shall not be reimbursed.

5. La demande internationale ne satisfait donc pas à l'exigence d'unité de l'invention au sens de la règle 13.1 PCT, et c'est à bon droit qu'a été émise le 22 janvier 1990 l'invitation à acquitter une taxe additionnelle pour la recherche.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La réserve est rejetée. La taxe additionnelle pour la recherche n'est pas remboursée.

VERTRETUNG

Ausbildung im EPA für Patentvertreter

Patentvertretern, die die europäische Eignungsprüfung noch nicht abgelegt haben, bietet das Europäische Patentamt die Möglichkeit einer Ausbildung im EPA in München. Unter dem Begriff "Vertreter" sind sowohl freiberuflich arbeitende als auch in der Industrie tätige Personen zu verstehen. Mit dieser Ausbildung ist Anfang 1991 begonnen worden; sie zielt zwar vor allem auf Bewerber für die europäische Eignungsprüfung ab, doch sind auch nach Artikel 163 EPÜ in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragene Interessenten willkommen. Eine besondere Zielgruppe sind **Personen, die keine der EPA-Amtssprachen als Muttersprache haben oder aus unterrepräsentierten Vertragsstaaten kommen**; diese Bewerber werden bei der Auswahl bevorzugt.

Programm

Die Praktikanten verbringen 4 Wochen in der GD 2. Falls gewünscht, kann in der GD 3 ein weiterer Aufenthalt von bis zu 4 Wochen vorgesehen werden. Der Zeitabstand zwischen diesen beiden Aufenthalten kann individuell bestimmt werden. In der GD 2 sollen die Praktikanten zusammen mit Prüfern, die sich noch in der Ausbildung befinden, an echten Fällen arbeiten; dabei werden sie von einem Ausbilder betreut. Sie können auch an Kursen für Prüfer teilnehmen, die während ihres Aufenthalts stattfinden. In der GD 3 werden die Praktikanten einer Technischen Beschwerdekammer zugeteilt. Während beider Aufenthalte können die Praktikanten an mündlichen Verhandlungen teilnehmen und werden in Spezialseminaren mit anderen Tätigkeiten des EPA in München vertraut gemacht.

Kosten und Unterbringung

Das EPA erhebt für das Praktikum keine Gebühren. Für ihren Aufenthalt in München müssen die Praktikanten jedoch selbst aufkommen. Auf Wunsch erteilt das EPA Auskunft über günstige Übernachtungsmöglichkeiten und ortsansässige Banken, die Darlehen anbieten. Endgültige Abmachungen müssen die Praktikanten selbst treffen.

Zulassung

Für dieses Ausbildungsprogramm können sich Staatsangehörige aller EPÜ-Vertragsstaaten anmelden, die ihren Wohnsitz innerhalb des Hoheitsge-

REPRESENTATION

Training at the EPO for Patent Attorneys

The EPO offers the opportunity for patent attorneys who have not yet passed the European Qualifying Examination to receive training within the EPO in Munich. The term "attorney" is intended to include persons active in the free profession as well as in industry. This training started at the beginning of 1991, and although it is mainly aimed at candidates for the European Qualifying Examination, it is also open to professional representatives who have been entered on the list under Article 163 EPC. A particular target group are **people whose mother tongue is not an EPO official language or who come from under-represented Contracting States**, and these applicants are given preference in the application procedure.

The Programme

The trainees spend a period of 4 weeks with DG 2. If desired, a period of up to 4 weeks with DG 3 may also be provided for. The length of the interval between these two periods is flexible. In DG 2 the trainees work alongside trainee examiners on actual cases and are supervised by a training officer. They can participate in examiners' courses that take place during their stay. In DG 3 the trainees are assigned to a Technical Board of Appeal. During both periods the trainees are able to attend oral proceedings. Special seminars acquaint the trainee with other activities of the EPO in its Munich office.

Costs and Accommodation

The EPO does not charge the trainees. The trainees have to finance their stay in Munich themselves. The EPO supplies information on affordable accommodation and local banks who can offer loans, if so desired. The final arrangements have to be made by the trainees personally.

Admission

The programme is open to nationals of all EPC Contracting States having their residence within the territory of one of the Contracting States. In exceptional

REPRESENTATION

Formation à l'OEB pour les agents de brevets

L'OEB offre aux agents de brevets qui n'ont pas encore passé l'examen européen de qualification la possibilité de suivre des stages de formation à l'Office à Munich. Par agents de brevets, il faut entendre ici toute personne exerçant cette profession soit à titre libéral, soit comme salariée d'une entreprise. Les stages ont commencé au début de l'année 1991; bien que principalement destinée aux candidats à l'examen européen de qualification, la formation est également ouverte aux personnes inscrites au titre de l'article 163 CBE sur la liste des mandataires agréés. En tout état de cause, sont tout particulièrement visées **les personnes dont la langue maternelle n'est pas une langue officielle de l'OEB ou qui proviennent d'Etats contractants sous-représentés**; préférence leur sera donnée lors de l'examen des demandes de participation aux stages de formation.

Programme

Les stagiaires passent quatre semaines à la DG 2 et, s'ils le souhaitent, jusqu'à quatre semaines à la DG 3. Le laps de temps séparant ces deux stages de quatre semaines sera plus ou moins long. A la DG 2, les stagiaires étudieront, avec l'assistance d'un agent chargé de la formation, des cas concrets aux côtés d'examineurs stagiaires. Ils auront également la possibilité de prendre part aux cours destinés aux examinateurs qui auront lieu pendant leur séjour. A la DG 3, ils seront affectés à une chambre de recours technique. Pendant ces deux stages, ils pourront assister à des procédures orales. Des séminaires spéciaux permettront de les familiariser avec d'autres activités de l'OEB à Munich.

Frais et hébergement

Aucune contribution financière n'est demandée aux stagiaires. Leur séjour à Munich sera néanmoins à leurs frais. Sur demande, l'OEB leur fournira des renseignements sur les possibilités d'hébergement à des prix abordables et sur les banques à Munich susceptibles de leur consentir un prêt. Il appartiendra cependant aux stagiaires de régler eux-mêmes ces questions.

Admission

Ce programme de formation est ouvert aux ressortissants de tous les Etats parties à la CBE résidant sur le territoire de l'un de ces Etats. Une déroga-

biets eines der Vertragsstaaten haben. In Ausnahmefällen kann von der Bedingung der Staatsangehörigkeit abgewichen werden.

Grundkenntnisse des europäischen Patenterteilungsverfahrens werden vorausgesetzt, **eine Bedingung für die Zulassung ist der erfolgreiche Abschluß der EPI/CEIPI-Grundausbildung im europäischen Patentrecht*** oder eines gleichwertigen Kurses

Die Praktikanten müssen über gute Kenntnisse in mindestens einer Amtssprache und über Grundkenntnisse in den beiden anderen Amtssprachen verfügen.

Anmeldungen von Bewerbern, die im **ersten Halbjahr 1992** an der Ausbildung teilnehmen möchten, müssen bis spätestens **31. Oktober 1991** beim EPA eingehen. Ein Anmeldeformular finden Sie auf Seite 448

Bitte geben Sie auf jeden Fall Ihr bevorzugtes technisches Gebiet nach der Internationalen Patentklassifikation an, damit Sie einem für Sie geeigneten Ausbilder zugeteilt werden können.

Zur Zeit können maximal 30 Bewerber pro Jahr zur Ausbildung zugelassen werden.

Für weitere Informationen steht Ihnen gerne Frau Margaret Garvey, Direktion 5 1 1 (Vertreterfragen und Patentregister), Tel. (089) 2399-5115, zur Verfügung.

cases exemptions can be granted from the nationality criterion.

A basic knowledge of the European patent grant procedure is required, **a condition for admission being that the trainee has successfully completed the EPI/CEIPI Basic Training Course in European Patent Law*** or an equivalent course.

The trainees must have a good knowledge of at least one of the official languages, and a basic knowledge of the other two

The EPO will have to receive the applications of those who wish to participate in the **first 6 months of 1992** by **31 October 1991** at the latest. An application form can be found on page 449.

It is essential that you give your preferred technical field according to the International Patent Classification to enable us to place you in an appropriate directorate

At present up to 30 candidates a year can be accepted for training.

Further information can be obtained from Ms Margaret Garvey, Directorate 5.1.1 (Representation and Register of Patents), Tel. (089) 2399-5115.

tion peut être accordée à titre exceptionnel en ce qui concerne la nationalité.

Des connaissances de base sont exigées dans le domaine de la procédure de délivrance de brevets européens, et **les candidats devront impérativement avoir achevé avec succès la formation de base en droit européen des brevets proposée par l'EPI et le CEIPI***, ou une formation équivalente.

Les candidats doivent posséder une bonne connaissance d'une au moins des langues officielles et être aptes à comprendre les deux autres

Les candidatures des personnes désireuses de participer aux stages proposés pendant le **premier semestre de 1992** devront être parvenues à l'OEB le **31 octobre 1991** au plus tard. Le présent numéro du Journal officiel contient à la page 450 un formulaire de candidature.

Il est essentiel que vous indiquiez votre domaine technique préféré d'après la classification internationale de brevets afin que nous puissions vous affecter à un service approprié.

Actuellement, il ne peut être accepté que 30 candidats au maximum par an

Pour de plus amples informations, s'adresser à Mme Margaret Garvey, Direction 5 1 1 (Représentation et Register des brevets), tél. (089) 2399-5115

*) Siehe ABI EPA 1991. 111

*) See OJ EPO 1991. 111

*) Voir JO OEB 1991, 111

Name	Vorname
Anschrift	
Arbeitgeber	
Telefon während der Arbeitszeit	
Staatsangehörigkeit	Geburtstag
Muttersprache	Technisches Gebiet nach der Internationalen Patentklassifikation*)

Hiermit melde ich mich zum EPA-Ausbildungsprogramm für Patentvertreter an.

1. Ich bin nach Artikel 163 EPÜ in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen.
 Ich beabsichtige, die europäische Eignungsprüfung _____ (Jahr) abzulegen.
2. Der Abschluß meiner EPI/CEIPI-Grundausbildung in _____ (Ort)
 fand/findet am _____ (Datum) statt; eine Kopie der Bescheinigungen füge ich bei/werde ich
 baldmöglichst nachreichen.
3. Der Abschluß eines meiner Meinung nach gleichwertigen Kurses, nämlich _____,
 findet/fand am _____ (Datum) statt.

4

Sprachen	Sehr gut	Gut	Ausreichend
Englisch			
Deutsch			
Französisch			

5. Erwünschte Monate der Ausbildung in der _____ Alternative Monate _____
 a) GD 2 (Prüfung/Einspruch) _____
 b) GD 3 (Beschwerde) _____

6. Ich bitte das EPA, mir eine Bank für ein Darlehen zu empfehlen.
7. Ich bitte das EPA um Informationen über günstige Übernachtungsmöglichkeiten in München.
8. Ich bitte das EPA um Informationen über Sprachkurse in
 Deutsch
 Englisch
 Französisch
 an denen ich in München (außerhalb des EPA) teilnehmen kann.
9. Ein kurzer Lebenslauf ist beigefügt.

Ort und Datum _____

Unterschrift _____

An:
 Europäisches Patentamt
 Direktion 5.1.1
 Vertreterfragen und Patentregister
 Erhardtstraße 27
 W-8000 München 2

*) Bitte geben Sie auf jeden Fall Ihr bevorzugtes technisches Gebiet nach der Internationalen Patentklassifikation an, damit Sie einem für Sie geeigneten Ausbilder zugeteilt werden können.

Name		Forename	
Address			
Employer			
Telephone during office hours			
Nationality		Date of birth	
Mother tongue		Technical field according to the International Patent Classification*	

I hereby apply to take part in the EPO training programme for patent attorneys.

- 1. I have been entered on the list of professional representatives under Article 163 EPC.
- I intend to take the European Qualifying Examination in (year) _____.
- 2. I completed/will have completed the EPI/CEIPI Basic Training Course in (place) _____
on (date) _____ and enclose a copy of the certificate(s)/will submit a copy of the certificate(s)
as soon as I have obtained it/them.
- 3. I completed/will have completed a course that I consider to be equivalent on (date) _____
namely _____.

4

Languages	Very good	Good	Fair
English			
German			
French			

- 5. Months for which training is requested in _____ Alternative months
(a) DG 2 (Examination/Opposition) _____
(b) DG 3 (Appeals) _____

- 6. I would like the EPO to introduce me to a bank in Munich for a loan.
- 7. I would like the EPO to send me information about affordable accommodation in Munich.
- 8. I would like the EPO to send me information about language courses that I could take in Munich (outside the EPO) in
 German
 English
 French
- 9. A brief curriculum vitae is enclosed

Place and date

Signature

Send to:
European Patent Office
Directorate 5.1.1
Representation and Register of Patents
Erhardtstrasse 27
W-8000 Munich 2

*) It is essential that you give your preferred technical field according to the International Patent Classification to enable us to place you in an appropriate directorate

Nom	Prénom
Adresse	
Employeur	
Téléphone pendant les heures de bureau	
Nationalité	Date de naissance
Langue maternelle	Domaine technique, repris de la classification internationale des brevets*)

Je demande par la présente à participer au programme de formation de l'OEB pour les agents en brevets

1. Je suis inscrit au titre de l'article 163 CBE sur la liste des mandataires agréés.
 J'envisage de me présenter à l'examen européen de qualification en (année) _____.
2. J'ai achevé/j'achèverai la formation de base proposée par l'EPI et le CEIPI, à (lieu) _____
le (date) _____, et je joins une copie du (des) certificat(s)/je ferai parvenir une copie du (des) certificat(s)
dès que je l'(les)aurai obtenu(s).
3. J'ai achevé/j'achèverai une formation que j'estime équivalente, le (date) _____
à savoir _____.

4.

Langues	Très bien	Bien	Passable
Allemand			
Anglais			
Français			

5. Mois pendant lesquels je souhaite effectuer un stage Autres mois pendant lesquels je serais éventuellement disponible
- a) à la DG 2 (Examen/opposition) _____
- b) à la DG 3 (Recours) _____
6. Je désire être mis en relation avec une banque à Munich en vue de l'obtention d'un prêt.
7. Je désire recevoir des renseignements sur les possibilités d'hébergement à des prix abordables à Munich
8. Je désire recevoir des renseignements sur les possibilités de cours de langue offertes sur la place de Munich (en dehors de l'OEB) en
- allemand
 anglais
 français
9. Un bref curriculum vitae est joint en annexe.

Lieu et date

Signature

Prière de retourner le formulaire à:
Office européen des brevets
Direction 5.1.1
Représentation et Registre des brevets
Erhardtstrasse 27
W-8000 Munich 2

*) Il est essentiel que vous indiquiez votre domaine technique préféré d'après la classification internationale de brevets afin que nous puissions vous affecter à un service approprié

Disziplinarangelegenheiten**Ernennung von Mitgliedern des Disziplinarausschusses des Europäischen Patentamts**

1 Der Präsident des Europäischen Patentamts hat die folgenden zwei rechtskundigen Mitglieder des Europäischen Patentamts nach Artikel 9 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern (ABI. EPA 1978, 91 ff.) mit Wirkung vom 1 Juni 1991 für einen Zeitraum von drei Jahren zu Mitgliedern des Disziplinarausschusses ernannt:

Herrn B. I. Cawthra (erneut Vorsitzender) sowie Herrn R Cramer als Nachfolger von Herrn H. van Linge.

2 Der Disziplinarausschuß besteht damit aus 5 rechtskundigen Mitgliedern des Europäischen Patentamts, nämlich den Herren B. I. Cawthra (Vorsitzender), D. Bernecker, H. Niveau de Villedary, H. Houyez, R Cramer, sowie 4 Mitgliedern des Instituts der zugelassenen Vertreter, nämlich den Herren R. Harlé, L. W. Kooy, D. Behrens und J. U. Neukom.

Liste der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter***Disciplinary matters****Appointment of members of the Disciplinary Board of the European Patent Office**

1. Under Article 9 of the Regulation on discipline for professional representatives (OJ EPO 1978, 91 et seq.), the President of the European Patent Office has appointed the following two legally qualified members of the European Patent Office as members of the Disciplinary Board for a term of three years with effect from 1 June 1991

Mr B.I. Cawthra (reappointed as Chairman) and Mr R Cramer (succeeding Mr H van Linge).

2. The Disciplinary Board thus comprises five legally qualified members of the European Patent Office, namely Messrs B.I. Cawthra (Chairman), D. Bernecker, H. Niveau de Villedary, H. Houyez and R Cramer, and four members of the Institute of Professional Representatives, Messrs R. Harlé, L W Kooy, D. Behrens and J.U. Neukom

List of professional representatives before the European Patent Office***Affaires disciplinaires****Nomination de membres du Conseil de discipline de l'Office européen des brevets**

1 En vertu de l'article 9 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés (JO OEB 1978, 91 s.), le Président de l'Office européen des brevets a nommé membres du Conseil de discipline pour une période de trois ans, avec effet au 1^{er} juin 1991, les deux membres juristes de l'Office européen des brevets dont le nom suit:

M. B.I. Cawthra, qui est reconduit dans ses fonctions de président, et M. R. Cramer, qui succède à M. H. van Linge.

2. Le Conseil de discipline compte donc cinq membres juristes de l'Office européen des brevets, à savoir MM. B.I. Cawthra (président), D. Bernecker, H. Niveau de Villedary, H. Houyez et R Cramer, ainsi que quatre membres de l'Institut des mandataires agréés, à savoir MM. R. Harlé, L. W. Kooy, D. Behrens et J. U. Neukom.

Liste des mandataires agréés près l'Office européen des brevets***BE Belgien / Belgium / Belgique****Änderungen / Amendments / Modifications**

Vermeersch, Robert (BE)
N.V. Bell Telephone
Manufacturing Company S.A.
Bell Education Centre
Patent Department
Amerikalei 26-28
B-2000 Antwerpen

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

Gasser, François W. (CH)
Reiterstrasse 5 A
CH-3013 Bern

Perazzi, Gianni (CH)
Chrischonaweg 87
CH-4125 Riehen

Rottmann, Maximilian (CH)
Rottmann, Zimmermann + Partner AG
Glattalstrasse 37
CH-8052 Zürich

Rottmann, Richard (CH)
Rottmann, Zimmermann + Partner AG
Glattalstrasse 37
CH-8052 Zürich

Sax, Walter F. (CH)
Rottmann, Zimmermann + Partner AG
Glattalstrasse 37
CH-8052 Zürich

*) Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts
EPI-Generalsekretariat
Erhardtstraße 27
W-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.
W-8000 Munich 2.
Tel 089/2017080.
Tx 5/216834.
FAX 080/2021548

*) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut
EPI-Secrétariat général
Erhardtstrasse 27
W-8000 Munich 2,
Tél 089/2017080
Tx 5/216834
FAX 089/2021548

DE Deutschland / Germany / Allemagne**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

- Adam, Günter (DE)
Marschnerstraße 11
O-8019 Dresden
- Adler, Peter (DE)
Schmidt * Adler * Hudler
Löscherstraße 33
O-8019 Dresden
- Albrecht, Günter (DE)
Bodeberg 03
O-4301 Weddersleben
- Auerbach, Bettina (DE)
Südstraße 11
O-9560 Zwickau
- Baar, Gerhard (DE)
Südstraße 19
O-9272 Gersdorf
- Baumbach, Friedrich (DE)
Schonensche Straße 4 a
O-1071 Berlin
- Bärmann, Klaus (DE)
Springbornstraße 98
O-1197 Berlin
- Becker, Thomas (DE)
Grüne Trift 19 B
O-1170 Berlin
- Bertram, Helmut (DE)
Ziegesarstraße 5
O-6902 Jena
- Biering, Christine (DE)
Brandenburger Straße 3
O-4400 Bitterfeld
- Blum, Hans-Werner (DE)
Haus 18 a
O-2551 Wahrstorf
- Bock, Gerhard (DE)
Karl-Liebknecht -Straße 100
O-6900 Jena
- Bomberg, Siegmund (DE)
Karl-Marx-Straße 162
O-1200 Frankfurt (Oder)
- Bräutigam, Frank (DE)
Otto-Dix-Ring 19
O-8020 Dresden
- Bromann, Heinz-Georg (DE)
Straße der Bauarbeiter 43
O-7060 Leipzig
- Bürger, Peter (DE)
Gartenstraße 2
O-4409 Raguhn
- Creutz, Hans-Jürgen (DE)
Marktgasse 12
O-8250 Meißen
- Dammann, Rüdiger (DE)
Ernastraße 13
O-1406 Hohen Neuendorf
- Däsch, Götz (DE)
Helmholtzweg 4
O-6900 Jena
- Dieterle, Johannes (DE)
Hainstraße 20/24
O-7010 Leipzig
- Dietrich, Barbara (DE)
Maxim-Gorki-Straße 59
O-2520 Rostock-Evershagen
- Dietzel, Christa (DE)
Mendener Straße 19
O-6520 Eisenberg
- Diez, Rainer (DE)
Berggartenweg 38
O-5210 Arnstadt/Thüringen
- Doege, Eberhard (DE)
Block 041/2
O-4090 Halle
- Dollase, Hannelore (DE)
Block 663/1
O-4090 Halle-Neustadt
- Domack, Henry (DE)
Hans-Beimler-Straße 217
O-9061 Chemnitz
- Drohne, Horst (DE)
Platanenweg 50
O-1195 Berlin
- Engelmann, Ulrich (DE)
Fritz-Reuter-Straße 38
O-6900 Jena
- Erich, Dieter (DE)
August-Bebel-Ring 36
O-1607 Niederlehme bei Berlin
- Espig, Jürgen (DE)
Gemeindeplatz 6
O-9403 Bockau
- Fischer, Volker (DE)
Majakowskistraße 7
O-3016 Magdeburg
- Franke, Petra (DE)
Zeisigwaldstraße 38
O-9071 Chemnitz
- Freitag, Ernst (DE)
Adolf-Amelung-Weg 1
O-9900 Plauen
- Fricke, Wolfgang (DE)
Thomas-Mann-Straße 28
Postfach 07/10
O-6420 Neuhaus am Rennweg
- Friedrich, Elke (DE)
Philips Fernmeldewerk GmbH
Fichtestraße 1 a
O-8600 Bautzen
- Frohnert, Johannes (DE)
Chemnitzer Straße 14
O-9200 Freiberg
- Frommhold, Joachim (DE)
Am Harthwald 30
O-9051 Chemnitz
- Funke, Peter M. (DE)
Rochowstraße 13 a
O-1017 Berlin
- Garberding, Manfred (DE)
Frunsestraße 2
O-2792 Schwerin

- Gehle, Friedmar (DE)
Straße der Völkerfreundschaft 33/0601
O-5062 Erfurt
- Geißler, Erich (DE)
Lößnitzgrundstraße 22
Postfach 531-02
O-8122 Radebeul
- Gerber, Wolfgang (DE)
Ernst-Thälmann-Straße 34
Postfach 702-21
O-8122 Radebeul
- Giersig, Evelin (DE)
Schließerstraße 16
O-8105 Moritzburg
- Gottschalk, Wolfgang (DE)
Schillerstraße 6
Postfach 119-15
O-1603 Schulzendorf
- Grallert, Ingo (DE)
Forsythienstraße 13
O-8038 Dresden
- Große, Ulrich (DE)
Vorrichtungsbau Hohenstein GmbH
August-Bebel-Straße 12
O-9270 Hohenstein-Ernstthal
- Günther, Heinz (DE)
Siedlung 4
O-5211 Rudisleben
- Günther, Wolfgang (DE)
Glauchauer Straße 55
O-9277 St Egidien
- Hampe, Holger (DE)
Zitzmannstraße 9
O-6900 Jena
- Hanelt, Holger (DE)
Jacques-Duclos-Platz 23
O-7500 Cottbus
- Hannig, Wolf-Dieter (DE)
Andreasstraße 71-73
O-1017 Berlin
- Häberlein, Klaus (DE)
Wittenberger Straße 17
O-8019 Dresden
- Heine, Ludwig (DE)
Rigaer Straße 15
O-2520 Rostock 22
- Heitsch, Wolfgang (DE)
Hans-Beimler-Straße 4
O-1512 Werder/Havel
- Helisch, Hans-Joachim (DE)
Ulmenstraße 64/66
O-1144 Berlin
- Hengelhaupt, Jürgen (DE)
Zeumerstraße 1 e
O-8026 Dresden
- Henze, Lothar (DE)
Schulze-Boysen-Straße 27
O-1130 Berlin
- Hesse, Volker (DE)
Saturnstraße 65
O-7063 Leipzig
- Hildebrand, Rüdiger (DE)
Marchlewskistraße 44
O-1034 Berlin
- Hofmann, Klaus (DE)
Wormser Straße 59 b
O-8019 Dresden
- Horn, Klaus (DE)
Patentanwaltskanzlei Dr. Horn
Mühlenstraße 3 e
O-9001 Chemnitz
- Hornig, Heinz (DE)
Reichenbachstraße 36
O-8010 Dresden
- Hudler, Frank (DE)
Schmidt * Adler * Hudler
Löscherstraße 33
O-8019 Dresden
- Hübner, Bernhard (DE)
Patentanwalt Dipl.-Ing. B. Hübner
Postschließfach 40 02 128
O-9040 Chemnitz
- Illing, Ralf (DE)
Marschnerstraße 4 a
O-9048 Chemnitz
- Jonsch, Joachim (DE)
Otto-Nuschke-Straße 22/23
O-1086 Berlin
- Kaden, Jutta (DE)
Spreeufer 2
O-1020 Berlin
- Kappner, Kurt (DE)
Engelstraße 17
O-2500 Rostock 1
- Kies, Jörg (DE)
Leninallee 253
O-1092 Berlin
- Kipf, Hartmut (DE)
Siedlung 10/42-02
O-1195 Berlin
- Klinkhardt, Ilka (DE)
Helsinkiestraße 83/0507
O-2520 Rostock 22
- Klose, Michael (DE)
Straße der Gemeinschaft 15
O-1570 Potsdam
- Knöller, Egbert (DE)
Tarostraße 1/112
O-7010 Leipzig
- Koal, Rosemarie (DE)
Grenzstraße 9
O-8270 Coswig
- Kolberg, Peter (DE)
Genovevastraße 6/8
O-1170 Berlin
- Krause, Hartmut (DE)
Bruno-Leuschner-Straße 66
O-1140 Berlin
- Krause, Wolfgang (DE)
Dreiwerdener Weg 77 c/12-24
O-9250 Mittweida
- Kruse-Maaz, Karin (DE)
Schillbachstraße 44
O-6900 Jena
- Kuhnke, Steffen (DE)
Richard-Zimmermann-Straße 4
O-6902 Jena
- Kümpfel, Heinz (DE)
Clara-Zetkin-Straße 18
O-5900 Eisenach
- Küster, Hans-Jörg (DE)
Querstraße 11
O-7250 Wurzen

- Lange, Heinke (DE)
Erich-Weinert-Straße 36
O-6530 Hermsdorf/Thüringen
- Lehmann, Olf (DE)
Kirchweg 9
O-8312 Heidenau/Sachsen
- Liebe, Rainer (DE)
Schönbachstraße 30
O-7027 Leipzig
- Liedtke, Klaus (DE)
Bahnhofstraße 61
O-6306 Geraberg
- Lindner, Katja (DE)
An der Klia 8
O-4200 Merseburg
- Lüdtke, Frank (DE)
Karl-Kegel-Straße 61
O-9200 Freiberg
- Meidroth, Jürgen (DE)
Rathenaustraße 48
O-5024 Erfurt
- Melzer, Horst (DE)
Paul-Suhr-Straße 70
O-4070 Halle
- Meyerhöfer, Dietmar (DE)
Feldstraße 33 a
O-2200 Greifswald
- Müller, Joachim (DE)
Bernhard-Lichtenberg-Straße 15
O-1055 Berlin
- Müller, Lutz (DE)
Bruno-Ditze-Ring 13
O-8355 Neustadt
- Pauling, Hans-Jürgen (DE)
Block 670/10
O-4090 Halle
- Petzold, Enno (DE)
Block 620/4/0904
O-4090 Halle
- Pfeiffer, Rolf-Gerd (DE)
Patentanwaltsbüro Pfeiffer & Partner
Thomas-Mann-Straße 30
O-6900 Jena
- Poppe, Regina (DE)
Jeßnitzer Wende 21
O-4440 Wolfen
- Pöpper, Evamaria (DE)
Arthur-Schulz-Straße 17
O-9200 Freiberg
- Rasch, Dorit (DE)
Kissingenstraße 24
O-1100 Berlin
- Riemann, Bernd (DE)
Karl-Liebknecht-Straße 34
O-1020 Berlin
- Rother, Bernhard (DE)
Gdanker Straße 5
O-2520 Rostock
- Röhl, Manfred (DE)
Grüner Weg 46
O-2800 Ludwigslust
- Rylke, Rainer (DE)
Haberstraße 45
O-4220 Leuna
- Schindler, Gunter (DE)
Max-Planck-Straße 46 A
O-9081 Chemnitz
- Schinke, Herbert (DE)
Schulstraße 3
O-4220 Leuna
- Schlegel, Herbert (DE)
Fiete-Schulze-Straße 24
O-7050 Leipzig
- Schmidt, Ursula (DE)
Schmidt * Adler * Hudler
Löscherstraße 33
O-8019 Dresden
- Schneider, Manfred (DE)
Patentanwaltsbüro Schneider
Annaberger Straße 73
Postschließfach 035
O-9010 Chemnitz
- Scholze, Humbert (DE)
Ziegelerstraße 5
O-6902 Jena-Lobeda
- Schreiber, Günter (DE)
Boizenburger Straße 33
O-1144 Berlin
- Schröder, Gerhard (DE)
Schmollerplatz 13
O-1193 Berlin
- Schulze, Peter (DE)
Christianstraße 29
O-7910 Leipzig
- Schulze, Wolfgang (DE)
Krausenstraße 38
Postschließfach 1295
O-1020 Berlin
- Schwinger, Dirk (DE)
Neue Leipziger Straße 32/105
O-7063 Leipzig
- Seltmann, Reinhard (DE)
Sandower Hauptstraße 21
O-7500 Cottbus
- Späth, Volker (DE)
Hans-Beimler-Straße 42
O-5800 Gotha
- Specht, Volker (DE)
Helene-Weigel-Platz 7
O-1140 Berlin
- Spiegel, Erich (DE)
Kantstraße 11
O-7030 Leipzig
- Stern, Wolfgang (DE)
Lowetscher Straße 1/84
O-5062 Erfurt
- Stempel, Detlef (DE)
Nahrungsgütermaschinenbau GmbH
Postschließfach 324
O-2000 Neubrandenburg
- Stüber, Wolfgang (DE)
Am Holzergaben 13
O-5091 Erfurt
- Thalheim, Dieter (DE)
Marie-Curie-Allee 47
O-1136 Berlin
- Thoss, Eberhard (DE)
Oskar-Lorenz-Straße 17
O-9570 Zwickau

Tolsdorf, Siegfried (DE)
Parkstraße 7
O-1530 Teltow

Totz, Eberhard (DE)
Hermann-Duncker-Straße 158
O-1157 Berlin

Weber, Karl-Heinz (DE)
Industriegelände
Postschließfach 227
O-6000 Suhl/Thüringen

Weidelt, Manfred (DE)
Ruckdeschelstraße 17
O-6500 Gera

Weigler, Wolfgang (DE)
Reinhold-Huhn-Straße 1
O-3035 Magdeburg

Weigt, Jürgen (DE)
Büchnerstraße 21
O-3027 Magdeburg

Wendtland, Peter (DE)
Otto-Grotewohl-Ring 42
O-2500 Rostock

Wissenbach, Gisela (DE)
Grashalmstraße 15
O-4050 Halle

Wystemp, Gerd (DE)
Hans-Sachs-Straße 17
O-9023 Chemnitz

Ziebig, Marlene (DE)
Bruno-Apitz-Straße 10
O-1115 Berlin

Zietsch, Anita (DE)
Karl-Marx-Straße 9
O-2400 Wismar

Zinken-Sommer, Rainer (DE)
Falkenberger Chaussee 38
O-1093 Berlin

Änderungen / Amendments / Modifications

Ackmann, Günther (DE)
Karl-Lehr-Straße 7
W-4100 Duisburg 1

Lesser, Karl-Bolko (DE)
Dipl.-Ing. Karl-Bolko Lesser
Patentanwalt & European Patent Attorney
Gnesener Straße 2
W-8068 Pfaffenhofen 1

Maiwald, Walter (DE)
Eisenführ, Speiser & Strasse
Balanstraße 55
W-8000 München 90

Steimle, Josef (DE)
Patentanwalt Dipl.-Ing. Josef Steimle
Auf dem Haigst
Postfach 70 01 47
W-7000 Stuttgart 70

Strasse, Joachim (DE)
Eisenführ, Speiser & Strasse
Balanstraße 55
W-8000 München 90

Vièl, Georg (DE)
Patentanwalt Dipl.-Ing. Georg Vièl
Weinbergweg 15
W-6606 Saarbrücken

Löschungen / Deletions / Radiations

Felgenhauer, Hans-Peter (DE) - R. 102(1)
c/o Philips Patentverwaltung GmbH
Wendenstraße 35
W-2000 Hamburg 1

Meinecke, Günther (DE) - R. 102(2)a
Feldkamp 27
W-2903 Bad Zwischenahn-Ofen

DK Dänemark / Denmark / Danemark**Änderungen / Amendments / Modifications**

Daner, Louis M D. (DK)
c/o Lehmann & Ree
Grundtvigsvej 37
DK-1864 Frederiksberg C

Hoest-Madsen, Knud (DK)
c/o Lehmann & Ree
Grundtvigsvej 37
DK-1864 Frederiksberg C

Kyed, Iver (DK)
c/o Lehmann & Ree
Grundtvigsvej 37
DK-1864 Frederiksberg C

Lindgaard, Harry (DK)
c/o Lehmann & Ree
Grundtvigsvej 37
DK-1864 Frederiksberg C

Lomholt, Lars A. (DK)
c/o Lehmann & Ree
Grundtvigsvej 37
DK-1864 Frederiksberg C

Madsen, Inger Margarethe Schelde (DK)
c/o Novo Nordisk A/S
CNS-Division
Novo Nordisk Park
DK-2760 Maalov

Nikolajsen, Rudolf (DK)
c/o Lehmann & Ree
Grundtvigsvej 37
DK-1864 Frederiksberg C

Löschungen / Deletions / Radiations

Loehmann Petersen, Kurt (DK) - R. 102(1)
c/o Internationalt Patent-Bureau
Hoeje Taastrup Boulevard 23
DK-2630 Taastrup

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

Boukhors, Alain (FR)
Novapat France
61 bis, boulevard Bessières
F-75017 Paris

Boutin, Antoine (FR)
Cabinet Tony-Durand
77, rue Boissière
F-75116 Paris

David, Daniel (FR)
Kaysersberg
Service Propriété Industrielle
23, boulevard Georges Clemenceau
F-92402 Courbevoie Cédex

Dorland, Anne-Marie (FR)
Kaysersberg
Service Propriété Industrielle
23, boulevard Georges Clemenceau
F-92402 Courbevoie Cédex

Guilguet, Philippe (FR)
Cabinet Armengaud Ainé
3, avenue Bugeaud
F-75116 Paris

Löschungen / Deletions / Radiations

Hufenus, Jean (FR) - R. 102(2)a
15A, Avenue Crébillon
F-78600 Maison Laffitte

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

Ajello, Michael John (GB)
207 Moss Lane
GB-Bramhall, Stockport, Cheshire SK7 1BA

Berkson, Michael David (GB)
Northern Telecom Europe Limited
Patents and Licensing
West Road
GB-Harlow, Essex CM20 2SH

Couchman, Jonathan Hugh (GB)
Hepworth Lawrence Bryer & Bizley
36 Regent Place
GB-Rugby, Warwickshire CV21 2PN

Dennis, Mark Charles (GB)
Northern Telecom Europe Limited
Patents and Licensing
West Road
GB-Harlow, Essex CM20 2SH

Dodd, Graham Marshall (GB)
Forrester Ketley & Co
Chamberlain House
Paradise Place
GB-Birmingham B3 3HP

Dupuy, Susan Mary (GB)
Northern Telecom Europe Limited
Patents and Licensing
West Road
GB-Harlow, Essex CM20 2SH

Green, Alan James (GB)
Hepworth Lawrence Bryer & Bizley
West Gate
GB-Harlow, Essex CM20 1JN

Gould-Hacker, Joseph Lawrence (GB)
Jensen & Son
70 Paul Street
GB-London EC2A 4NA

Jewess Michael (GB)
British Telecommunications plc
Intellectual Property Department
Room 1303
151 Gower Street
GB-London WC1E 6BA

Laurence, Simon French (GB)
Northern Telecom Europe Limited
Patents and Licensing
West Road
GB-Harlow, Essex CM20 2SH

Marles, Alan David (GB)
Stevens, Hewlett & Perkins
1 St Augustine's Place
GB-Bristol BS1 4UD

Moore, Derek (GB)
Jensen & Son
70 Paul Street
GB-London EC2A 4NA

Ryan, John Peter William (GB)
Northern Telecom Europe Limited
Patents and Licensing
West Road
GB-Harlow, Essex CM20 2SH

Smith, Martin Stanley (GB)
Stevens, Hewlett & Perkins
1 St Augustine's Place
GB-Bristol BS1 4UD

Thorpe, Brian (GB)
Forrester Ketley & Co.
Chamberlain House
Paradise Place
GB-Birmingham B3 3HP

Wilkinson, Stephen John (GB)
c/o Stevens, Hewlett & Perkins
1 St Augustine's Place
GB-Bristol BS1 4UD

Löschungen / Deletions / Radiations

Topps, Ronald (GB) - R. 102(2)a
R. Topps & Co
"Avilion", Noads Way
Dibden Purlieu
GB-Southampton S04 5PB

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

Di Francesco, Gianni (IT)
c/o FIAT Auto S.p.A.
Direzione Tecnica
Servizi Tecnico-Legislativi
Brevetti
Corso Bramante 58/9
I-10126 Torino

Zanoli, Enrico (IT)
Montecatini Technologie S p A
Direzione Technologie
e Proprietà Industriale
Via Principe Eugenio 1/5
I-20155 Milano

Serra, Francesco (IT)
c/o FIAT Auto S.p.A.
Direzione Tecnica
Servizi Tecnico-Legislativi
Brevetti
Corso Bramante 58/9
I-10126 Torino

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

Morel, Christiaan Frederik (NL)
Morelpatent
Postbus 10482
NL-7301 GL Apeldoorn

van Schaik, Johannes Wilhelmus (NL)
Kastanjelaan 18
NL-5581 HE Waalre

Rat des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter**Ordentliche und stellvertretende Mitglieder**

Nachstehend sind die Namen der ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder des Rats des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter aufgeführt.

Die Wahlen sind vom Rat durchgeführt worden (Artikel 7 (8) der Vorschriften über die Errichtung des Instituts).

Council of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office**Members (representatives and substitutes)**

The following list sets out the names of those members (representatives and substitutes) who have been elected to the Council of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office.

The elections were organised by the Council (Article 7(8) of the Regulation on the establishment of the Institute).

Conseil de l'Institut des Mandataires agréés près l'Office européen des brevets**Membres titulaires et suppléants**

La liste ci-après contient les noms des membres titulaires et suppléants du Conseil de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets

Les élections ont été organisées par le Conseil (article 7, paragraphe 8 du Règlement relatif à la création de l'Institut).

VORSTANDSMITGLIEDER/ BOARD MEMBERS / MEMBRES DU BUREAU**Präsident / President / Président**

VOTIER Sidney David (UK)

Vizepräsidenten / Vice-Presidents / Vice-présidents

THOURET-LEMAÎTRE Elisabeth (FR)
HOLZER Walter (AT)

Generalsekretär / Secretary General / Secrétaire général

DRIES Antonius (NL)

Stellvertretender Generalsekretär / Deputy Secretary / Secrétaire adjoint

KEIL Rainer (DE)

Schatzmeister / Treasurer / Trésorier

BÜCHEL Kurt (LI)

Stellvertretender Schatzmeister / Deputy Treasurer / Trésorier adjoint

GEVERS Jacques (BE)

Weitere Mitglieder des Vorstandes / Other Board Members / Autres membres du Bureau

ELZABURU Alberto (ES)
MADEUF Claude (FR)
MEYER-DULHEUER Karl-Hermann (DE)
MODIANO Guido (IT)
NORDEN Ake (SE)
PAPACONSTANTINOU Helen (GR)
VINGTOFT Knud Erik (DK)
WAVRE Claude-Alain (CH)
WEYLAND Jean Pierre (LU)

RATSMITGLIEDER/ COUNCIL MEMBERS/ MEMBRES DU CONSEIL**AT Österreich / Austria / Autriche****Freiberuflich Tätige / Private Practice / Profession libérale
Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres
titulaires**

GIBLER Ferdinand
HOLZER Walter

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**

KATSCHINKA Werner
WEINZINGER Arnulf

**Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité
Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres
titulaires**

VINAZZER Edith
WIDTMANN Georg

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**

KUNZ Ekkehard
KRAUSE Peter

BE Belgien/ Belgium / Belgique**Freiberuflich Tätige / Private Practice / Profession libérale
Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres
titulaires**

DUYCK Frans
FOBE Edouard
GEVERS Jacques

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**

CLAEYS Pierre
GASPAR Florent
OVERATH Philippe

**Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité
Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres
titulaires**

HUSEMANN Claude
RYCKEBOER Leo L.H.
VAN DER AUWERAER André L.

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**

DUSSELDORP Raymond
RAMON Charles L.

CH Schweiz / Switzerland / Suisse**Freiberuflich Tätige / Private Practice / Profession libérale
Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres
titulaires**

BRAUN (Jr.) André
EDER Carl
LEGER Jean-François

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**

FISCHER Franz
SEEHOF Michael
TROESCH Jacques

**Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité
Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres
titulaires**

BERTSCHINGER Christoph
JENNY Felix
WAVRE Claude-Alain

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**

HOTZ Klaus
KLEIN Ernest
SALVADORI Giuseppe

DE Deutschland/ Germany/ Allemagne**Freiberuflich Tätige / Private Practice / Profession libérale
Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres
titulaires**

BARDEHLE Heinz
BEHRENS Dieter
KEIL Rainer
SPEISER Dieter

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**

COHAUSZ Helge
JUNG Elisabeth
KOEPE Gerd
ZELLENTIN Rüdiger

**Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité
Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres
titulaires**

DRAEGER Karlfried
FELDMANN Bernhard
HERZOG Joachim
MEYER-DULHEUER Karl-Hermann

**Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres
suppléants**

BAUM Wolfgang
KÖRBER Arno
KUTZENBERGER Helga
URBACH Hans-Georg

DK Dänemark / Denmark / Danemark**Freiberuflich Tätige / Private Practice / Professionlibérale****Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires**

CHRISTIANSEN Ejvind
VINGTOFT Knud Erik

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

LINDGAARD Harry
ROERBOEL Leif

Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité**Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires**

JENSEN Bo Hammer
KRISTENSEN Per Rydahl

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

BROCK-NANNESTAD George

ES Spanien / Spain / Espagne**Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires**

CURELL SUNOL Marcelino
DU RAN MOYA Luis Alfonso
ELZABURU MARQUEZ Alberto de
GIL-VEGA Victor
IBANEZ GONZALEZ José Francisco
POLO FLORES Carlos

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

ARMIJO NAVARRO-REVERTER Enrique
ELOSEQUI DE LA PENA Inigo
LEHMANN NOVO Maria Isabel
MORGADES Y MANONELLES Juan Antonio
PONTI SALES Adelaida
SUGRANES Pedro

FR Frankreich / France**Freiberuflich Tätige / Private Practice / Professionlibérale****Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires**

CASALONGA Axel
JOLY Jean-Jacques
LAGET Jean-Loup
MADEUF Claude

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

BLOCH Gérard
HIRSCH Marc-Roger
LECCA Jean
NUSS Laurent

Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité**Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires**

DAVID Daniel
GALLOCHAT Alain
LE VAGUERESE Sylvain
THOURET-LEMAITRE Elisabeth

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

BONNEAU Gérard
DALSADE Michel
LE PENNEC Magali
MONOD Jean-Yves

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires**

BETON John
JOHNSON Terence L
LYNDON-STANFORD E.W.B.
NEUKOM John U.
PETERSEN Richard C
VOTIER Sidney David
WADDLETON Norman
WEATHERALD Keith B.

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

BROWN John David
GEERING Keith Edwin
GOWSHALL Jonathan
MUIR Ian R.
PERRY Robert Edward
PIDGEON Robert
SUNDERLAND James
WALLACE Walter

GR Griechenland / Greece / Grèce**Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires**

KILIMIRIS Tassos-Anastase
MARGELLOS Theophilos
OEKONOMIDIS Dimitris
PAPACONSTANTINOOU Helen
PAPAHARALABUS Catherine
TSIMIKALIS Athanasios

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

RALLIS Nicolas
SAKELLARIDIS John

IT Italien / Italy / Italie**Freiberuflich Tätige / Private Practice / Profession libérale****Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires**

FARAGGIANA Vittorio
FIAMMENGHI Carlo
MODIANO Guido

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

PERANI Aurelio
RAIMONDI Alfredo
STAUB Gabriela

Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité**Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires**

CIONI Carlo
MAZZARELLA Vincenzo
MURACA Bruno

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

GIANNESI Pier
SAVI Camillo
SGARBI Renato

LI Liechtenstein**Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires**

BÜCHEL Kurt
WILDI Roland

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

GASSNER Ursula

LU Luxemburg / Luxembourg**Freiberuflich Tätige / Private Practice / Profession libérale****Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires**

WAXWEILER Jean

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

MEYERS Ernest

Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité**Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires**

WEYLAND Jean Pierre

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

LEITZ Paul

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires**

DE BRUIJN Leendert
DRIES Antonius
HANNEMAN Henri
HUYGENS Arthur
SMULDERS Theodorus
WEENING Cornelis

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

HOOGSTRATEN Willem
KUPECZ Arpad
MEBIUS Engbert
ROLFES Johannes
VAN DEURSEN Petrus
VAN DER KLOET-DORLEIJN Geertruida

SE Schweden / Sweden / Suède**Freiberuflich Tätige / Private Practice / Profession libérale****Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires**

HANSSON Sven Arnold
LAGMANN Sven
NORDEN J. Ake

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

BILLBERG Hans
MODIN Jan
WESTERLUND Christer

Anderweitig Tätige / Other capacity / Autre activité**Ordentliche Mitglieder / Full Members / Membres titulaires**

ERIXON Bo
HJERTMAN Ivan
SCHÖLD Zaid

Stellvertretende Mitglieder / Substitutes / Membres suppléants

ENGHOLM Carl
PANTZAR Tord
TAQUIST Henrik

INTERNATIONALE VERTRÄGE

PCT

Polen

Es wird auf die im ABl. EPA 1991, 124 veröffentlichte Mitteilung des EPA über den Beitritt Polens zum PCT, insbesondere auf Nummer 2 Absatz 2, Bezug genommen

Das polnische Patentamt hat dem Internationalen Büro der WIPO mitgeteilt¹⁾, daß in Übereinstimmung mit der von Polen nach Artikel 64 (2) a) i) PCT abgegebenen Erklärung in jedem Fall, also auch dann, wenn Artikel 39 (1) PCT Anwendung findet, innerhalb von 20 Monaten nach dem Prioritätsdatum eine Übersetzung der internationalen Anmeldung ins Polnische einzureichen ist.

¹⁾ Vgl. PCT-Gazette No. 14/1991, 5983 bzw. Gazette du PCT N° 14/1991, 5987

INTERNATIONAL TREATIES

PCT

Poland

Attention is drawn to the EPO's notice concerning Poland's accession to the PCT published in OJ EPO 1991, 124, and in particular to point 2, second paragraph, thereof.

The Polish Patent Office has notified the International Bureau of WIPO¹⁾ that, pursuant to the declaration made under PCT Article 64(2)(a)(i) by Poland, a translation of the international application into Polish must always be furnished within 20 months of the priority date, even where PCT Article 39(1) applies.

¹⁾ see PCT Gazette No. 14/1991, 5983.

TRAITES INTERNATIONAUX

PCT

Pologne

Il est fait référence à la communication de l'OEB relative à l'adhésion de la Pologne au PCT, publiée au JO OEB 1991, 124 et, plus particulièrement au point 2, second paragraphe de cette communication.

L'Office polonais des brevets a adressé au Bureau international de l'OMPI une notification¹⁾ l'informant que, conformément à la déclaration faite par la Pologne selon l'article 64.2)a)i) du PCT, une traduction en polonais de la demande internationale doit toujours être remise dans un délai de 20 mois à compter de la date de priorité, même si l'article 39 1) du PCT s'applique.

¹⁾ cf. Gazette du PCT N° 14/1991, 5987

Budapester Vertrag

Umwandlung einer außerhalb des Budapester Vertrags vorgenommenen Hinterlegung eines Mikroorganismus in eine Hinterlegung aufgrund des Budapester Vertrags

1. Die Versammlung des Budapester Verbandes hat auf ihrer außerordentlichen Tagung im September 1990 einstimmig eine neue Vereinbarung genehmigt, wonach die internationale Hinterlegungsstelle sowohl das Datum des Eingangs der Hinterlegung außerhalb des Vertrags als auch das Datum des Eingangs des Umwandlungsantrags anzugeben hat; die rechtlichen Wirkungen der Hinterlegung in der Zeit zwischen diesen beiden Zeitpunkten werden dabei im jeweiligen nationalen (regionalen) Recht geregelt.

Der Generaldirektor der WIPO hat daraufhin das internationale Formblatt für die Empfangsbestätigung bei der Hinterlegung (BP/4) geändert, das von der internationalen Hinterlegungsstelle ausgestellt wird.

Budapest Treaty

Conversion of deposits of micro-organisms made outside the purview of the Budapest Treaty to deposits made within the purview of the Budapest Treaty

1. An extraordinary session of the Assembly of the Budapest Union in September 1990 unanimously adopted a new understanding whereby the date of receipt of a deposit made outside the Treaty and the date of receipt of the request for conversion must be indicated by the international depositary authority, the legal consequences of the deposit during the period between the two dates being determined by national (regional) law.

The Director General of WIPO has therefore amended the international deposit receipt form (BP/4) issued by the international depositary authority.

Traité de Budapest

Conversion du dépôt d'un micro-organisme effectué en dehors du Traité de Budapest en un dépôt conforme au Traité de Budapest

1. L'Assemblée de l'Union de Budapest, réunie en session extraordinaire en septembre 1990, a adopté à l'unanimité une nouvelle entente selon laquelle la date de réception du dépôt effectué en dehors du Traité et la date de réception de la requête en conversion doivent être indiquées par l'autorité de dépôt internationale, les effets juridiques du dépôt pendant la période comprise entre les deux dates étant régis par la législation nationale (régionale).

Le Directeur Général de l'OMPI a en conséquence modifié la formule internationale de récépissé de dépôt (BP/4) délivrée par l'autorité de dépôt internationale.

2. Für die Zwecke des europäischen Patenterteilungsverfahrens (Regel 28 EPÜ) muß die Umwandlung einer außerhalb des Budapester Vertrags vorgenommenen Hinterlegung eines Mikroorganismus in eine Hinterlegung aufgrund des Vertrags spätestens am Tag der Einreichung der europäischen Patentanmeldung vorgenommen worden sein¹⁾.

2. For the purposes of the European patent grant procedure (Rule 28 EPC), deposits of micro-organisms made outside the purview of the Budapest Treaty must be converted no later than the date of filing of the European patent application to deposits made within the purview of the Budapest Treaty¹⁾.

2. Aux fins de la procédure de délivrance d'un brevet européen (Règle 28 CBE), la conversion du dépôt d'un micro-organisme effectué en dehors du Traité de Budapest en un dépôt conforme au Traité doit être effectuée au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet européen¹⁾.

¹⁾ Vgl. Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 18 Juli 1986 betreffend europäische Patentanmeldungen und Patente, in denen auf Mikroorganismen Bezug genommen wird, ABl. EPA 1986, 269, insbesondere 271 und 272, Nr. 7 und 8

¹⁾ Cf. the European Patent Office's notice dated 18 July 1986 concerning European patent applications and patents in which reference is made to micro-organisms, OJ EPO 1986, 269, and in particular 271 and 272, points 7 and 8

¹⁾ Cf. Communiqué de l'Office européen des brevets du 18 juillet 1986 concernant les demandes de brevet européen et les brevets faisant référence à des micro-organismes, JO OEB 1986, 269, en particulier 271 et 272, points 7 et 8.

Internationale Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen

Korean Collection for Type Cultures (KCTC)

Änderung der Anschrift

Die neue Anschrift der KCTC¹⁾ lautet wie folgt:

Genetic Engineering Research
Institute
Korea Institute of Science and
Technology
05-333, 1 Oun-Dong
Yusong-Gu
Taejon
Republik Korea

Tel.: (8242)829-4144
E-Mail: DIALCOM 142: CDT0366
Telefax: (0842) 861-1759

International Microorganism Depository Authorities

Korean Collection for Type Cultures (KCTC)

Change of address

The new address of the KCTC¹⁾ is as follows:

Genetic Engineering Research
Institute
Korea Institute of Science and
Technology
05-333, 1 Oun-Dong
Yusong-Gu
Taejon
Republic of Korea

Jel.: (8242) 829-4144
E-Mail: DIALCOM 142: CDT0366
Telefax: (0842) 861-1759

Autorités de dépôt internationales de micro-organismes

Korean Collection for Type Cultures (KCTC)

Changement d'adresse

La nouvelle adresse de la KCTC¹⁾ est la suivante:

Genetic Engineering Research
Institute
Korea Institute of Science
and Technology
05-333, 1 Oun-Dong
Yusong-Gu
Taejon
République de Corée

Tél.: (8242)829-4144
E-Mail: DIALCOM 142: CDT0366
Téléfax: (0842) 861-1759

¹⁾ Vgl. ABl. EPA 1990, 454 und *Industrial Property* 1991, 219 bzw. *La Propriété Industrielle* 1991, 227.

¹⁾ See OJ EPO 1990, 454 and *Industrial Property* 1991, 219.

¹⁾ Cf. JO OEB 1990, 454 et *La Propriété Industrielle* 1991, 227.

GEBÜHREN**Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen*****1. Geltende Fassung der Gebührenordnung und des Gebührenverzeichnisses**

Die ab 1. Juni 1991 geltende Fassung der Gebührenordnung ergibt sich aus der Textausgabe Europäisches Patentübereinkommen (6. Auflage, Juli 1991). Auf die Vorschriften der Artikel 5 bis 8 GebO wird besonders hingewiesen.

Das derzeit geltende vollständige Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABI. EPA 12/1990.

2. Wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung

Neue Beträge der in Artikel 2 der Gebührenordnung vorgesehenen Gebühren. ABI. EPA 1991, 11.

Neue Verwaltungsgebühren, Auslagen und Verkaufspreise und deren Gegenwerte in den Währungen der Vertragsstaaten: Beilage zum ABI. EPA 12/1990, 7.

Vorschriften über das laufende Konto: ABI. EPA 1982, 15 (vgl. auch ABI. EPA 1984, 321); 1987, 376 und 377; Beilage zum ABI. EPA 12/1990, 7.

3. Zahlung und Rückerstattung von Gebühren und Auslagen

Es wird empfohlen, bei jeder Zahlung das EPA-Formblatt für die Zahlung von Gebühren oder Auslagen (Form 1010) zu verwenden, das beim EPA und den Patentbehörden der Vertragsstaaten kostenlos erhältlich ist: ABI. EPA 5/1990.

Zur Zahlung von Gebühren berechnete Personen: ABI. EPA 1980, 303.

Rückerstattung der europäischen Recherchegebühr: ABI. EPA 1980, 112; 1983, 189, 219 und 238.

Teilweise Rückerstattung des Pauschalpreises für eine Standardrecherche zu einer türkischen Patentanmeldung: ABI. EPA 1983, 62.

Rückerstattung der Prüfungsgebühr: ABI. EPA 1981, 349; 1988, 293 und 354.

Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente: ABI. EPA 1982, 199; 1984, 272.

FEES**Guidance for the payment of fees, costs and prices*****1. Effective version of the Rules relating to Fees and the fees schedule**

The Rules relating to Fees in the version effective as from 1 June 1991 are reproduced in the 6th edition (July 1991) of the European Patent Convention. Attention is drawn in particular to Articles 5 to 8 of the Rules relating to Fees.

The full schedule of fees, costs and prices of the EPO now in force is as set out in the supplement to OJ EPO 12/1990.

2. Important implementing rules to the Rules relating to Fees

New amounts of the fees provided for in Article 2 of the Rules relating to Fees: OJ EPO 1991, 11.

New administrative fees, costs and prices and their equivalents in the currencies of the Contracting States: supplement to OJ EPO 12/1990, 7.

Arrangements for deposit accounts: OJ EPO 1982, 15 (see also OJ EPO 1984, 321); 1987, 376 and 377; supplement to OJ EPO 12/1990, 7.

3. Payment and refund of fees and costs

It is recommended that the new version of the EPO form for the settlement of fees or costs (Form 1010), obtainable free of charge from the EPO and the patent authorities of the Contracting States, be used for each payment: OJ EPO 5/1990.

Persons entitled to make payment of fees: OJ EPO 1980, 303.

Refund of the European search fee: OJ EPO 1980, 112; 1983, 189, 219 and 238.

Partial refund of the contractual fee paid for a standard search on a Turkish patent application: OJ EPO 1983, 62.

Refund of the examination fee: OJ EPO 1981, 349; 1988, 293 and 354.

Paying renewal fees for European patent applications and patents: OJ EPO 1982, 199; 1984, 272.

TAXES**Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente*****1. Version applicable du règlement relatif aux taxes et du barème des taxes**

Le texte du règlement relatif aux taxes dans sa version applicable à compter du 1^{er} juin 1991 figure dans la 6^e édition (juillet 1991) de la Convention sur le brevet européen. L'attention est tout particulièrement attirée sur les dispositions des articles 5 à 8 du règlement relatif aux taxes.

Le barème complet actuellement en vigueur des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB est celui qui découle du supplément au JO OEB 12/1990.

2. Mesures d'application importantes du règlement relatif aux taxes

Nouveaux montants des taxes prévues à l'article 2 du règlement relatif aux taxes: JO OEB 1991, 11.

Nouvelles taxes d'administration, nouveaux frais et tarifs de vente et leurs contre-valeurs dans les monnaies des Etats contractants: supplément au JO OEB 12/1990, 7.

Réglementation applicable aux comptes courants: JO OEB 1982, 15 (voir également JO OEB 1984, 321); 1987, 376 et 377; supplément au JO OEB 12/1990, 7.

3. Règlement et remboursement des taxes et frais

Il est recommandé d'utiliser pour tout paiement le bordereau remanié de règlement de taxes ou de frais (Form 1010) qui peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants: JO OEB 5/1990.

Personnes habilitées à acquitter les taxes: JO OEB 1980, 303.

Remboursement de la taxe de recherche européenne: JO OEB 1980, 112; 1983, 189, 219 et 238.

Remboursement partiel de la redevance forfaitaire acquittée au titre d'une recherche standard relative à une demande de brevet turque: JO OEB 1983, 62.

Remboursement de la taxe d'examen: JO OEB 1981, 349; 1988, 293 et 354.

Paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et pour les brevets européens: JO OEB 1982, 199; 1984, 272.

*) Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem im ABI EPA 4/1990 veröffentlichten Gebührenhinweis sind durch eine senkrechte Linie gekennzeichnet

*) Amendments and additions to the fees guidance published in OJ EPO 4/1990 are indicated by a vertical line alongside

*) Les modifications et les compléments apportés par rapport à l'avis concernant les taxes publié au JO OEB 4/1990 sont indiqués par un trait vertical

Das Verzeichnis der für die EPO eröffneten Bank- und Postscheckkonten sowie der entsprechenden Zahlungswährungen ist in jedem Heft des Amtsblattes auf der dritten Umschlagseite abgedruckt.

4. Sonstige Mitteilungen über Gebühren und Verkaufspreise

Gebührenpflichtige Patentansprüche bei Anmeldungen mit mehreren Anspruchssätzen: ABI. EPA 1985, 347.

Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts auf Microfiche: ABI. EPA 1989, 346.

Europäische Patentanmeldungen auf CD-ROM: ABI. EPA 1990, 81.

5. Hinweise für Euro-PCT-Anmeldungen (EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltes Amt)

Wegfall der europäischen Recherchengebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom Österreichischen Patentamt oder vom schwedischen Patentamt erstellt wurde: ABI. EPA 1979, 4 und 248.

Herabsetzung der europäischen Recherchengebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Staatlichen Komitee der UdSSR für Erfindungen und Entdeckungen oder vom australischen Patentamt erstellt wurde: ABI. EPA 1979, 368; 1981, 5.

Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung: ABI. EPA 1981, 349.

Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt nach dem PCT (Art. 150, 153, Regel 104b EPÜ): ABI. EPA 1991, 328.

Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als ausgewähltem Amt nach dem PCT (Art. 150, 156, Regel 104b EPÜ): ABI. EPA 1991, 339.

6. Hinweise für internationale Anmeldungen (EPA als Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde)

Fälligkeit und Zahlung der Gebühren für internationale Anmeldungen: ABI. EPA 1979, 290; 1986, 443.

Rückerstattung der internationalen Recherchengebühr: ABI. EPA 1983, 189; 1987, 515 (521).

Rückerstattung der Gebühr für die vorläufige Prüfung: ABI. EPA 1987, 515 (522); 1988, 364.

The list of bank and Giro accounts opened in the name of the European Patent Organisation and corresponding currencies for payment is printed on the inside back cover of each issue of the Official Journal.

4. Other Notices concerning fees and prices

Claims incurring fees where the application includes more than one set of claims: OJ EPO 1985, 347.

Decisions of the European Patent Office Boards of Appeal on microfiche: OJ EPO 1989, 346.

European patent applications on CD-ROM: OJ EPO 1990, 81.

5. Information concerning Euro-PCT applications (EPO as designated or elected Office)

European search fee waived if the international search report has been drawn up by the EPO, the Austrian Patent Office or the Swedish Patent Office: OJ EPO 1979, 4, 50 and 248.

Reduction of the European search fee if the international search report has been 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: OJ EPO 1979, 368; 1981, 5.

Refund of the examination fee where a European patent application is consolidated with a Euro-PCT application: OJ EPO 1981, 349.

Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office under the PCT (Articles 150, 153, Rule 104b EPC): OJ EPO 1991, 328.

Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as an elected Office under the PCT (Articles 150, 156, Rule 104b EPC): OJ EPO 1991, 339.

6. Guidance for international applications (EPO as receiving Office, International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority)

Time and arrangements for payment of the fees for international applications: OJ EPO 1979, 290; 1986, 443.

Refund of the international search fee: OJ EPO 1983, 189; 1987, 515 (521).

Refund of the preliminary examination fee: OJ EPO 1987, 515 (522); 1988, 364.

La liste des comptes bancaires et de chèques postaux ouverts au nom de l'Organisation européenne des brevets ainsi que des monnaies de paiement correspondantes est reproduite en troisième page de couverture de chaque numéro du Journal officiel.

4. Autres communications relatives aux taxes et tarifs de vente

Revendications donnant lieu au paiement de taxes lorsque la demande comprend plusieurs séries de revendications: JO OEB 1985, 347.

Décisions des chambres de recours de l'Office européen des brevets sur microfiches: JO OEB 1989, 346.

Demandes de brevet européen sur CD-ROM: JO OEB 1990, 81.

5. Avis concernant les demandes euro-PCT (OEB en tant qu'office désigné ou élu)

Suppression de la taxe de recherche européenne prévue, dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, l'Office autrichien des brevets ou l'Office suédois des brevets: JO OEB 1979, 4 et 248.

Réduction de la taxe de recherche européenne dans le cas où 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: JO OEB 1979, 368; 1981, 5.

Remboursement de la taxe d'examen en cas de jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT: JO OEB 1981, 349.

Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné conformément au PCT (art. 150, 153 et règle 104ter CBE): JO OEB 1991, 328.

Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office élu conformément au PCT (art. 150, 156 et règle 104ter CBE): JO OEB 1991, 339.

6. Avis concernant les demandes internationales (OEB en tant qu'office récepteur, administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l'examen préliminaire international)

Exigibilité et paiement des taxes pour les demandes internationales: JO OEB 1979, 290; 1986, 443.

Remboursement de la taxe de recherche internationale: JO OEB 1983, 189; 1987, 515 (521).

Remboursement de la taxe d'examen préliminaire: JO OEB 1987, 515 (522); 1988, 364.

Hinweis für PCT-Anmelder betreffend das Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach Kapitel II PCT: ABl. EPA 1986, 441.

Ein Auszug aus der Gebührenordnung, die bei Einreichung einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung fällig werdenden Gebühren sowie einige andere der am häufigsten anfallenden Gebühren werden nachstehend wiedergegeben.

Information for PCT applicants concerning the procedure before the EPO as an International Preliminary Examining Authority under Chapter II of the PCT: OJ EPO 1986, 441.

An extract from the Rules relating to Fees, the fees falling due when a European patent application or international application is filed and certain fees frequently arising are set out below.

Avis aux déposants PCT concernant la procédure devant l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international selon le chapitre II du PCT: JO OEB 1986, 441.

Un extrait du règlement relatif aux taxes, la liste des taxes exigibles lors du dépôt d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale ainsi que la liste de quelques autres taxes le plus fréquemment appliquées sont repris ci-après.

Auszug aus der Gebührenordnung

Artikel 5

Entrichtung der Gebühren

(1) Vorbehaltlich Artikel 6 sind die an das Amt zu zahlenden Gebühren in Deutsche Mark oder einer frei konvertierbaren Währung zu entrichten:

- a) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto des Amts,
- b) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Postscheckkonto des Amts,
- c) durch Postanweisung,
- d) durch Übergabe oder Übersendung von Schecks, die an die Order des Amts lauten, oder
- e) durch Barzahlung.

(2) Der Präsident des Amts kann zulassen, daß die Gebühren auf andere Art als in Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden, insbesondere durch Gebührenmarken oder mit Hilfe laufender Konten beim Amt.

Artikel 8

Maßgebender Zahlungstag

(1) Als Tag des Eingangs einer Zahlung beim Amt gilt:

a) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der Tag, an dem der eingezahlte oder überwiesene Betrag auf einem Bank- oder Postscheckkonto des Amts tatsächlich gutgeschrieben wird;

b) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben c und e der Tag des Eingangs des Betrags der Postanweisung oder der Einzahlung des Bargeldbetrags oder der Tag, an dem der Betrag der Postanweisung auf einem Postscheckkonto des Amts tatsächlich gutgeschrieben wird;

c) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe d der Tag, an dem der Scheck beim Amt eingeht, sofern dieser Scheck eingelöst wird.

Extract from the Rules relating to Fees

Article 5

Payment of fees

(1) Subject to the provisions of Article 6, the fees due to the Office shall be paid in Deutsche Mark or in a currency freely convertible into Deutsche Mark:

- (a) by payment or transfer to a bank account held by the Office.
- (b) by payment or transfer to a Giro account held by the Office.
- (c) by money order.
- (d) by delivery or remittance of cheques which are made payable to the Office or
- (e) by cash payment

(2) The President of the Office may allow other methods of paying fees than those set out in paragraph 1, in particular by means of fees vouchers or deposit accounts held with the European Patent Office

Article 8

Date to be considered as the date on which payment is made

(1) The date on which any payment shall be considered to have been made to the Office shall be as follows:

(a) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(a) and (b): the date on which the amount of the payment or of the transfer is actually entered in a bank account or a Giro account held by the Office;

(b) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(c) and (e): the date of receipt of the amount of the money order or of the cash payment or the date on which the amount of the money order is actually entered in a Giro account held by the Office;

(c) in the case referred to in Article 5, paragraph 1(d): the date of receipt of the cheque at the Office, provided that the cheque is met.

Extrait du règlement relatif aux taxes

Article 5

Paiement des taxes

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 6, les taxes à payer à l'Office doivent être acquittées en Deutsche Mark ou en monnaie librement convertible en Deutsche Mark:

- a) par versement ou virement à un compte bancaire de l'Office,
- b) par versement ou virement à un compte de chèques postaux de l'Office,
- c) par mandat postal,
- d) par remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'Office ou
- e) par paiement en espèces.

(2) Le Président de l'Office peut autoriser le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1, notamment par timbres fiscaux et par comptes courants ouverts auprès de l'Office.

Article 8

Date à laquelle le paiement est réputé effectué

(1) La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'Office est fixée comme suit:

a) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres a) et b): date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte de chèques postaux de l'Office;

b) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres c) et e): date de l'encaissement du montant du mandat postal ou des espèces, ou date à laquelle le montant du mandat postal est effectivement porté au crédit d'un compte de chèques postaux de l'Office;

c) dans le cas visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d): date de réception du chèque par l'Office sous réserve de l'encaissement de ce chèque

(2)* Läßt der Präsident des Amtes gemäß Artikel 5 Absatz 2 zu, daß die Gebühren auf andere Art als in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden, so bestimmt er auch den Tag, an dem diese Zahlung als eingegangen gilt.

(3) Gilt eine Gebührenzahlung gemäß den Absätzen 1 und 2 erst nach Ablauf der Frist als eingegangen, innerhalb der sie hätte erfolgen müssen, so gilt diese Frist als eingehalten, wenn dem Amt nachgewiesen wird, daß der Einzahler

a) innerhalb der Frist, in der die Zahlung hätte erfolgen müssen, in einem Vertragsstaat:

i) die Zahlung des Betrags bei einem Bankinstitut oder Postamt veranlaßt hat oder

ii) einen Auftrag zur Überweisung des zu entrichtenden Betrags einem Bankinstitut oder Postscheckamt formgerecht erteilt hat oder

iii) einem Postamt einen an das Amt gerichteten Brief übergeben hat, in dem ein dem Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d entsprechender Scheck enthalten ist, sofern dieser Scheck eingelöst wird, und

b) eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 10 % der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch DEM 300 entrichtet hat; die Zuschlagsgebühr wird nicht erhoben, wenn eine Handlung nach Buchstabe a spätestens zehn Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist vorgenommen worden ist.

(4) Das Amt kann den Einzahler auffordern, innerhalb einer vom Amt zu bestimmenden Frist den Nachweis über den Zeitpunkt der Vornahme einer der Handlungen nach Absatz 3 Buchstabe a zu erbringen und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nach Absatz 3 Buchstabe b zu entrichten. Kommt der Einzahler dieser Aufforderung nicht nach, ist der Nachweis ungenügend oder wird die angeforderte Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Zahlungsfrist als versäumt.

(2)* Where the President of the Office allows, in accordance with the provisions of Article 5, paragraph 2, other methods of paying fees than those set out in Article 5, paragraph 1, he shall also lay down the date on which such payments shall be considered to have been made.

(3) Where, under the provisions of paragraphs 1 and 2, payment of a fee is not considered to have been made until after the expiry of the period in which it should have been made, it shall be considered that this period has been observed if evidence is provided to the Office that the person who made the payment

(a) fulfilled one of the following conditions in a Contracting State within the period within which the payment should have been made:

(i) he effected the payment through a banking establishment or a post office;

(ii) he duly gave an order to a banking establishment or a post office to transfer the amount of the payment;

(iii) he despatched at a post office a letter bearing the address of the Office and containing a cheque within the meaning of Article 5, paragraph 1(d), provided that the cheque is met, and

(b) paid a surcharge of 10% on the relevant fee or fees, but not exceeding DEM 300; no surcharge is payable if a condition according to sub-paragraph (a) has been fulfilled not later than ten days before the expiry of the period for payment.

(4) The Office may request the person who made the payment to produce evidence as to the date on which a condition according to paragraph 3(a) was fulfilled and, where required, pay the surcharge referred to in paragraph 3(b), within a period to be specified by it. If he fails to comply with this request or if the evidence is insufficient, or if the required surcharge is not paid in due time, the period for payment shall be considered not to have been observed.

(2)* Lorsque le Président de l'Office autorise, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1 dudit article, il fixe également la date à laquelle ce paiement est réputé effectué.

(3) Lorsque, en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2, le paiement d'une taxe n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai dans lequel il aurait dû intervenir, ce délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement

(a) a rempli dans un Etat contractant pendant le délai dans lequel le paiement aurait dû intervenir l'une des conditions ci-après:

(i) avoir effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire ou d'un bureau de poste;

(ii) avoir donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire ou à un bureau de chèques postaux;

(iii) avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l'adresse de l'Office et contenant un chèque visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d), sous réserve de l'encaissement de ce chèque, et

(b) a acquitté une surtaxe d'un montant égal à 10 % de la ou des taxes dues, mais n'excédant pas 300 DEM; aucune surtaxe n'est due si l'une des conditions visées à la lettre a) a été remplie au plus tard dix jours avant l'expiration du délai de paiement.

(4) L'Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement à apporter la preuve de la date à laquelle l'une des conditions visées au paragraphe 3, lettre a) a été remplie et, le cas échéant, à acquitter la surtaxe visée au paragraphe 3, lettre b), dans un délai qu'il lui impartit. S'il n'est pas donné suite à cette invitation ou si la preuve apportée n'est pas suffisante, ou encore si la surtaxe requise n'est pas acquittée en temps utile, le délai de paiement est considéré comme n'ayant pas été respecté.

*) Der Zahlungstag bei Abbuchung von einem laufenden Konto bestimmt sich nach Nr. 6.3 bis 6.10 der Vorschriften über das laufende Konto (ABI. EPA 1982, 16; Beilage zum ABI. EPA 12/1990, 7).

*) The date of payment when debiting a deposit account is determined by points 6.3 to 6.10 of the Arrangements for deposit accounts (OJ EPO 1982, 16; supplement to OJ EPO 12/1990, 7).

*) La date de paiement est déterminée, en cas de débit d'un compte courant, selon les points 6.3 à 6.10 de la réglementation applicable aux comptes courants (JO OEB 1982, 16; supplément au JO OEB 12/1990, 7).

Wichtige Gebühren für europäische Patentanmeldungen**Important fees for European patent applications****Taxes importantes pour les demandes de brevet européen**

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT											
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK
Anmeldegebühr Filing fee Taxe de dépôt	600	213	2060	530	690	2330	12600	462000	4340	39500	60000	2350
Recherchegebühr Search fee Taxe de recherche	1900	674	6520	1680	2190	7390	39800	1462000	13730	125000	190000	7430
Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat und für die gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtensteins Designation fee for each Contracting State designated and for the joint designation of Switzerland and Liechtenstein Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné et pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein	350	124	1200	310	400	1360	7300	269000	2530	23000	35000	1370
Zuschlagsgebühr zur Anmeldegebühr, zur Recherchegebühr oder zu einer Benennungsgebühr. 50% der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch insgesamt Surcharge on the filing fee, the search fee or a designation fee 50% of the relevant fee or fees, but not to exceed a total of Surtaxe à la taxe de dépôt, à la taxe de recherche ou à une taxe de désignation: 50% de la taxe ou des taxes concernées, sans que le montant total puisse dépasser	1400	496	4800	1240	1610	5450	29300	1077000	10120	92100	140000	5480
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch Claims fee for the eleventh and each subsequent claim Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième	80	28	270	70	90	310	1700	62000	580	5300	8000	310
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften ¹⁾ Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the European search report ¹⁾ Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport de recherche européenne ¹⁾	40	14	135	35	45	155	825	31000	290	2625	4000	155
Prüfungsgebühr Examination fee Taxe d'examen	2800	993	9610	2480	3230	10890	58600	2154000	20230	184200	280000	10950

¹⁾ Die zusätzliche Abschrift wird zusammen mit dem Recherchenbericht übersandt, wenn sie im Erteilungsantrag (Feld XIII) angefordert und die Pauschalgebühr mit der Recherchegebühr entrichtet wird

¹⁾ An additional copy will be sent together with the search report if requested in the Request for Grant (Part XIII) and if the flat-rate fee is paid with the search fee

¹⁾ Toute copie supplémentaire est envoyée conjointement avec le rapport de recherche dans le cas où elle est demandée dans la requête en délivrance (rubrique XIII) et où la taxe forfaitaire est acquittée en même temps que la taxe de recherche

**Gebühren für internationale
Anmeldungen**
**Fees for international
applications**
**Taxes pour les demandes
internationales**

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT												
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	
EPA Anmeldeamt EPO receiving Office OEB Office récepteur													
Übermittlungsgebühr ¹⁾ Transmittal fee ¹⁾ Taxe de transmission ¹⁾ (R. 14 PCT; Art. 152 (3) EPU/EPC/CBE)	200	71	690	180	230	780	4200	154 000	1 450	13 200	20 000	780	
Recherchegebühr ¹⁾²⁾ Search fee ¹⁾²⁾ Taxe de recherche ¹⁾²⁾ (R. 16 PCT; R. 104 a / bis EPU/EPC/CBE)	2200	780	7550	1950	2530	8560	46 100	1 692 000	15 900	144 700	220 000	8 600	
Internationale Gebühr International fee Taxe internationale (R. 15 PCT)													
1a) Grundgebühr ¹⁾ Basic fee ¹⁾ Taxe de base ¹⁾	870	283	2 670	706	980	2 990	17 800	588 000	6 100	52 300	90 500	3 180	
1b) Zusatzgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt ¹⁾ Supplement for each sheet in excess of 30 sheets ¹⁾ Supplément par feuille à compter de la 31 ^e ¹⁾	17	6	53	14	19	60	350	12 000	120	1 040	1 800	63	
2) Bestimmungsgebühr ¹⁾ Designation fee ¹⁾ Taxe de désignation ¹⁾	210	69	645	171	240	725	4 300	143 000	1 480	12 700	21 900	770	
Ausstellung einer beglaubigten Kopie einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung (Prioritätsbeleg) Issue of a certified copy of a European patent application or an international application (priority document) Délivrance d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale (document de priorité) (R. 17 1 (b) PCT; R. 94 (4) EPU/EPC/CBE)	40	14	135	35	45	155	825	31 000	290	2 625	4 000	155	

¹⁾ Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühren vgl. ABI EPA 1979 290.

²⁾ Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Recherchegebühr.

¹⁾ See OJ EPO 1979, 290, regarding the time limit for payment of these fees.

²⁾ The same amounts apply to the additional search fee.

¹⁾ En ce qui concerne le délai de paiement de ces taxes, cf. JO OEB 1979, 290.

²⁾ Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle de recherche.

Gebühren für internationale
AnmeldungenFees for international
applicationsTaxes pour les demandes
internationales

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT											
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK
EPA Internationale vorläufige Prüfungsbehörde EPO International Preliminary Examining Authority OEB Administration chargée de l'examen préliminaire international												
Bearbeitungsgebühr ³⁾ Handling fee ³⁾ Taxe de traitement ³⁾ (R. 57 PCT)	265	87	815	216	300	915	5400	180000	1870	-	-	975
Gebühr für die vorläufige Prüfung ⁴⁾ ⁵⁾ Fee for the preliminary examination ⁴⁾ ⁵⁾ Taxe d'examen préliminaire ⁴⁾ ⁵⁾ (R. 58 PCT, R. 104 a / bis EPU/EPC/CBE)	2800	993	9610	2480	3230	10890	58600	2154000	20230	-	-	10950

³⁾ Der gleiche Betrag gilt für die zusätzliche Bearbeitungsgebühr (Regel 57.2 b) PCT). Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr vgl. Regeln 57.3 und 57.4 PCT. Zu entrichten ist jeweils der angegebene Betrag, der sich für jede Sprache, in die der internationale vorläufige Prüfungsbericht vom Internationalen Büro der WIPO übersetzt werden muß, nochmals um den gleichen Betrag erhöht (Regel 57.2 a) PCT). Die Erfordernisse der PCT-Vertragsstaaten hinsichtlich der Übersetzung des Prüfungsberichts ergeben sich aus der jeweils gültigen Fassung des PCT-Blattes, Abschnitt IV, Anlage B 1.

⁴⁾ Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Gebühr für die vorläufige Prüfung.

⁵⁾ Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr vgl. ABI EPA 1979, 427, 1986, 443.

³⁾ The same amount applies to the supplement to the handling fee (Rule 57.2 b) PCT). See Rules 57.3 and 57.4 PCT regarding the time limit for payment of this fee. The amount payable in any particular case is the amount indicated, increased by the same amount for each language into which the international preliminary examination report must be translated by the International Bureau of WIPO (Rule 57.2 a) PCT). For the requirements of the PCT Contracting States concerning translation of the examination report see Section IV, Annex B 1 of the current edition of the PCT Gazette.

⁴⁾ The same amounts apply to the additional preliminary examination fee.

⁵⁾ See OJ EPO 1979, 427; 1986, 443, regarding the time limit for payment of this fee.

³⁾ Le même montant est applicable au supplément à la taxe de traitement (règle 57.2 b) du PCT). En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe, cf. les règles 57.3 et 57.4 du PCT. Le montant à payer dans chaque cas particulier est le montant indiqué augmenté d'autant de fois ce montant qu'il y a de langues dans lesquelles le rapport d'examen préliminaire international doit être traduit par le Bureau international de l'OMPI (règle 57.2 a) du PCT). Concernant les exigences des Etats contractants du PCT en matière de traduction du rapport d'examen, cf. la version applicable de la Gazette du PCT, Section IV, Annexe B 1.

⁴⁾ Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle d'examen préliminaire.

⁵⁾ En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe, cf. JO OEB 1979, 427, 1986, 443.

Gebühren, die an das EPA für internationale Anmeldungen bei Eintritt in die "regionale Phase" zu entrichten sind (Euro-PCT-Anmeldungen)¹⁾

Fees payable to the EPO for international applications upon commencement of the "regional phase" (Euro-PCT applications)¹⁾

Taxes dues à l'OEB pour les demandes internationales lors du passage à la "phase régionale" (demandes euro-PCT)¹⁾

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT											
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK
Nationale Grundgebühr Basic national fee Taxe nationale de base	600	213	2060	530	690	2330	12600	462000	4340	39500	60000	2350
Recherchegebühr ²⁾ Search fee ²⁾ Taxe de recherche ²⁾	Beträge wie vorstehend für europäische Patentanmeldungen angegeben Amounts as indicated for European patent applications in the foregoing text Les montants sont les mêmes que ceux indiqués plus haut pour les demandes de brevet européen											
Benennungsgebühren Designation fees Taxes de désignation												
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch Claims fee for the eleventh and each subsequent claim Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième												
Prüfungsgebühr ³⁾ Examination fee ³⁾ Taxe d'examen ³⁾	Beträge wie vorstehend für europäische Patentanmeldungen angegeben Amounts as indicated for European patent applications in the foregoing text Les montants sont les mêmes que ceux indiqués plus haut pour les demandes de brevet européen											
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the supplementary European search report Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans la rapport complémentaire de recherche européenne												
Jahresgebühr für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an ⁴⁾ Renewal fee for the 3rd year, calculated from the date of filing ⁴⁾ Taxe annuelle pour la 3 ^e année calculée à compter du jour de dépôt de la demande ⁴⁾												

¹⁾ Vgl. Regel 104b und Artikel 150 Absatz 2 EPU. wegen näherer Einzelheiten siehe den Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt (ABI EPA 1991 328) oder als ausgewähltem Amt (ABI EPA 1991 339) nach dem PCT. Zahlungen sind unter Angabe der europäischen Anmeldenummer zu bewirken, die das EPA dem Anmelder spätestens im Anschluß an die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mitteilt und im Europäischen Patentblatt unter Abschnitt I.2 (1) bekanntmacht. Ist dem Einzahler diese Nummer bei der Zahlung noch nicht bekannt, so kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-Veröffentlichungsnummer angeben.

¹⁾ See Rule 104b and Article 150(2) EPC. for further details, see Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office (OJ EPO 1991, 328) or as an elected Office (OJ EPO 1991, 339) under the PCT. The European application number should be indicated when payments are being made. This number will be communicated to the applicant by the EPO subsequent to publication of the international application at the latest and will be published in the European Patent Bulletin under Section I.2 (1). If that number is not yet known to the applicant at the time of payment, he may indicate the PCT filing or publication number.

¹⁾ Cf. règle 104ter et article 150 (2) CBE. pour plus de détails, se reporter aux Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné (JO OEB 1991, 328) ou d'office élu (JO OEB 1991, 339) conformément au PCT. Les paiements doivent être faits en indiquant le numéro de dépôt européen que l'OEB communique au demandeur au plus tard à la suite de la publication de la demande internationale et publiée au Bulletin européen des brevets à la section I.2 (1). Si l'auteur du paiement ignore ce numéro au moment où il effectue ce paiement, il peut indiquer le numéro du dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.

- 2) Die Recherchegebühr muß nicht entrichtet werden, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt oder vom Österreichischen Patentamt erstellt worden ist. Im übrigen wird die in Artikel 157(2) b) des Übereinkommens vorgesehene Recherchegebühr für internationale Anmeldungen, für die ein Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Staatlichen Komitee der UdSSR für Erfindungen und Entdeckungen oder vom australischen Patentamt erstellt worden ist, um ein Fünftel herabgesetzt.
- 2) No search fee is payable when the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office. Furthermore, the search fee provided for in Article 157(2)b) of the Convention is reduced by one-fifth for international applications on which an international search report has been 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.
- 2) Il n'y a pas lieu d'acquitter la taxe de recherche 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. Par ailleurs, la taxe de recherche prévue à l'article 157 (2) b) de la Convention est réduite d'un cinquième en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un 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
- 3) Zum Zahlungstag der Prüfungsgebühr siehe Artikel 150 (2) EPÜ sowie die Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in dem oben unter Punkt 1 erwähnten Amtsblatt.
Hat das EPA für die internationale Anmeldung einen vorläufigen Prüfungsbericht (Kapitel II PCT) erstellt, so wird die Prüfungsgebühr um 50% ermäßigt (vgl. Regel 104 b(6) EPÜ, Artikel 12 (2) Gebührenordnung)
- 3) See Article 150(2) EPC regarding the due date for payment of the examination fee, as well as the information for PCT applicants, published in the OJ as mentioned above under point 1.
If the EPO has drawn up an international preliminary examination report on the international application (PCT Chapter II) the examination fee is reduced by 50% (see Rule 104b(6) EPC, Article 12 (2), Rules relating to Fees)
- 3) En ce qui concerne la date de paiement de la taxe d'examen, voir l'article 150 (2) CBE ainsi que les avis aux déposants PCT publiés au JO mentionné dans la note 1 ci-dessus
Si l'OEB a établi pour la demande internationale un rapport d'examen préliminaire international (chapitre II du PCT), la taxe d'examen est réduite de 50% (cf règle 104ter (6) de la CBE article 12 (2) du règlement relatif aux taxes).
- 4) Diese Jahresgebühr ist zu entrichten, wenn der Eintritt in die "regionale Phase" unter den im Hinweis für PCT-Anmelder in ABI EPA 1991, 339 genannten Voraussetzungen erfolgt siehe B IV dieses Hinweises
- 4) This renewal fee is payable if the commencement of the "regional phase" takes place under the conditions referred to in the Information for PCT applicants published in OJ EPO 1991, 339; see B. IV of that information
- 4) Cette taxe annuelle est due lorsque le passage à la "phase régionale" est effectué dans les conditions visées dans l'Avis aux déposants PCT, publié au JO OEB 1991, 339; cf B IV de cet avis