

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer
3.1.1 vom 27. November 1989
J 20/89 - 3.1.1**

Korrigendum

Bei der in ABl. EPA 1991, 375 ff. veröffentlichten Entscheidung bedürfen die Übersetzungen in die deutsche und die französische Sprache unter Punkt 5. letzter Satz der Berichtigung. Der Satz hat richtig wie folgt zu lauten:

"Wie Herr Bartels von der WIPO in dem oben erwähnten Briefwechsel mit dem Vertreter der Anmelderin deutlich gemacht hat, können Entscheidungen, die in der *internationalen Phase getroffen wurden, in der nachfolgenden nationalen Phase von den Bestimmungsämtern oder ausgewählten Ämtern überprüft werden, was in der Praxis auch geschieht.*"

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal 3.1.1
dated 27 November 1989
J 20/89 - 3.1.1**

Corrigendum

A correction needs to be made to the last sentence of point 5 in the French and German translations of the above decision published in OJ EPO 1991, 375 et seq.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique 3.1.1, en
date du 27 novembre 1989
J 20/89 - 3.1.1**

Corrigendum

Une rectification doit être apportée au point 5, dernière phrase des traductions allemande et française de la décision publiée au JO OEB 1991, 375 s., à savoir:

"Comme l'a répondu M. Bartels au nom de l'OMPI dans la correspondance avec le mandataire du demandeur à laquelle il est fait référence plus haut, les décisions prises pendant la *phase internationale peuvent être réexaminées par les Offices désignés ou élus* - et sont effectivement réexaminées dans la pratique - *au cours de la phase nationale qui suit.*"

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 25. August 1989
T 118/87 - 3.3.2
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon
Mitglieder: R. Schulte
U. Kinkeldey

Anmelder: CPC International Inc.

**Stichwort: amylolytische Enzyme/
CPC INT.**

Artikel: 83 EPÜ

Regel: 28 (2) Satz 3 EPÜ

Schlagwort: "Hinterlegung eines Mikroorganismus" - "Identität von Anmelder und Hinterleger" - "Mutter- und Tochtergesellschaft"

Leitsätze

I. Regel 28(1) EPÜ besagt, daß eine Kultur des Mikroorganismus spätestens am Anmeldetag bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt worden sein muß.

II. Der Hinterleger eines Mikroorganismus und der Anmelder einer Erfindung, die sich auf diesen Mikroorganismus bezieht, müssen grundsätzlich identisch sein. In Ausnahmefällen können eine Mutter- und eine Tochtergesellschaft für die Zwecke der Regel 28 EPÜ als eine Person angesehen werden, wenn die Muttergesellschaft als Anmelderin die volle Verfügungsbezugnis über die Hinterlegung der Tochtergesellschaft besitzt.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 12. Februar 1981 eingereichte europäische Patentanmeldung 81 300 578.2, die die Veröffentlichungsnummer 34 470 trägt, ist durch die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 11. November 1986 zurückgewiesen worden

II. Die Anmeldung bezieht sich auf gentechnisch manipulierte Mikroorganismen, die amylolytische Enzyme produzieren, sowie auf Verfahren zu deren Herstellung. In den Ansprüchen 4, 7 und 11 sind Mikroorganismen erwähnt, die bei der Hinterlegungsstelle National Collection of Industrial Bacteria (NCIB) hinterlegt worden sind.

III. Die bei der NCIB hinterlegten Mikroorganismen wurden nicht von der Beschwerdeführerin, CPC International Inc., USA, sondern von der CPCEurope Ltd., Brüssel, hinterlegt.

IV. Durch den angefochtenen Beschluß vom 11. November 1986 wurde die Anmeldung zurückgewiesen, weil die Hinterlegungen bei der NCIB nicht den Erfordernissen der Regel 28 EPÜ entsprächen. Die Anmelderin habe nicht dargetan, daß die bei der NCIB hinterlegten Mikroorganismen der Öffentlichkeit gemäß der Regel 28 (3) bis

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 25 August 1989
T 118/87 - 3.3.2
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Lançon
Members: R. Schulte
U. Kinkeldey

Applicant: CPC International Inc.

**Headword: Amylolytic enzymes/
CPC INT.**

Article: 83 EPC

Rule: 28(2), 3rd sentence EPC

Keyword: "Deposit of a micro-organism" - "Identity of applicant and depositor" - "Parent company and subsidiary"

Headnote

I. Rule 28(1) EPC stipulates that a culture of the micro-organism must have been deposited with a recognised depositary institution not later than the date of filing of the application.

II. The applicant of an invention for a microbiological process and the depositor of a micro-organism must in principle be one and the same. Exceptionally it is justified to consider the parent company and subsidiary as one entity for the purposes of Rule 28 EPC, if the parent company has full control of the deposits made by the subsidiary company.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 81 300 578.2 filed on 12 February 1981 and published under No 34 470 was refused by a decision of the Examining Division dated 11 November 1986.

II. The application relates to genetically engineered micro-organisms which produce amylolytic enzymes and to processes for preparing them. Claims 4, 7 and 11 refer to micro-organisms deposited with the National Collection of Industrial Bacteria (NCIB), a depositary institution.

III. The micro-organisms were deposited with the NCIB not by the appellant, CPC International Inc., USA, but by CPCEurope Ltd., Brussels.

IV. The contested decision of 11 November 1986 refused the application on the grounds that the deposits effected with the NCIB did not comply with the requirements of Rule 28 EPC. The applicant had failed to show that the micro-organisms deposited with the NCIB had been made available to the public in accordance with Rule

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 25 août 1989
T 118/87 - 3.3.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon
Membres: R. Schulte
U. Kinkeldey

Demandeur: CPC International Inc.

**Référence: Enzymes amylolytiques/
CPC INT.**

Article: 83 CBE

Règle: 28(2), troisième phrase CBE

Mot-clé: "Dépôt d'un micro-organisme" - "Identité du demandeur et du déposant" - "Société mère et filiale"

Sommaire

I. La règle 28(1) CBE dispose qu'une culture du micro-organisme doit avoir été déposée, au plus tard à la date de dépôt de la demande, au près d'une autorité de dépôt habilitée.

II. En principe, il faut que l'auteur d'une invention concernant un procédé microbiologique et le déposant d'un micro-organisme soient une seule et même personne. A titre exceptionnel, il est possible de considérer la société mère et sa filiale comme une seule personne aux fins de la règle 28 CBE, si la société mère a le plein pouvoir de disposer des dépôts effectués par sa filiale.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 81 300 578.2, déposée le 12 février 1981 et publiée sous le n° 34 470 a été rejetée par décision de la division d'examen en date du 11 novembre 1986

II. La demande porte sur des micro-organismes manipulés génétiquement et produisant des enzymes amylolytiques, ainsi que sur des procédés permettant de les préparer. Les revendications 4, 7 et 11 ont trait aux micro-organismes déposés auprès de la National Collection of Industrial Bacteria (NCIB), une autorité de dépôt.

III. Les micro-organismes ont été déposés auprès de la NCIB non pas par le requérant, CPC International Inc., USA, mais par CPCEurope Ltd., Bruxelles

IV. Par la décision attaquée, en date du 11 novembre 1986, la demande a été rejetée au motif que les dépôts effectués auprès de la NCIB ne satisfaisaient pas aux exigences de la règle 28 CBE. En effet, le demandeur et le déposant étant deux personnes morales distinctes, le demandeur n'a pas montré que le public avait eu accès aux mi-

(8) EPÜ zur Verfügung gestanden hätten, denn Anmelderin und Hinterlegerin seien verschiedene Rechtspersonen, so daß die Anmelderin nicht gewährleisten könne, daß die hinterlegten Kulturen gemäß Regel 28 (3) EPÜ jedermann auf Antrag zugänglich seien. Aus diesem Grund wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung gemäß Artikel 97 EPÜ zurück.

V. Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung ihrer Beschwerde führt die Beschwerdeführerin aus, daß Regel 28 (1) EPÜ nicht fordere, daß die Hinterlegung vom Anmelder getätigt werden müsse, vielmehr könne jeder Dritte Hinterleger sein. Die Mitteilung der Angaben über die Hinterlegungsstelle und das Aktenzeichen der Hinterlegung gemäß Regel 28 (1) Buchstabe c) EPÜ habe nach Regel 28 (2) Satz 3 EPÜ die Folge, daß die Mitteilung dieser Angaben als vorbehaltlose und unwiderrufliche Zustimmung des Anmelders gelte, daß die hinterlegte Kultur der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werde. Mehr könne von einem Anmelder nicht verlangt werden; insbesondere könne nicht verlangt werden, daß der Anmelder weiteren Beweis erbringe, daß Proben der Hinterlegung öffentlich zugänglich seien.

Im übrigen handele es sich bei der Hinterlegerin, der CPC Europe Ltd., um eine Tochtergesellschaft der Anmelderin, die ausschließlich ihr gehöre. Daher habe die Hinterlegerin die Verpflichtung, allen Anweisungen der Anmelderin Folge zu leisten, insbesondere auch Anweisungen der Anmelderin über die Freigabe von hinterlegten Kulturen. Die Anmelderin sei befugt, über die Herausgabe von Proben, die die CPC Europe Ltd. hinterlegt habe, zu entscheiden. Zum Nachweis hierüber lege die Beschwerdeführerin eine eidesstattliche Versicherung von Ellen Trevors vom 5. März 1987 vor, aus dem sich ergebe, daß CPC Europe Ltd. in Europa als Koordinator für die Beschwerdeführerin tätig sei und insbesondere die Befugnis habe, für die Anmelderin bei der NCIB Mikroorganismen zu hinterlegen, die für die Patentanmeldungen bedeutsam seien, die von der Anmelderin eingereicht würden.

Dementsprechend seien in den Jahren 1982 und 1985 in vier Fällen Proben der hinterlegten Kulturen an die jeweiligen Antragsteller ausgehändigt worden.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.
2. Mit der angefochtenen Entscheidung ist die Patentanmeldung gemäß Artikel 97 EPÜ zurückgewiesen worden, weil sie den Erfordernissen des Übereinkommens in Regel 28 nicht genüge. Nach Regel 28 EPÜ müsse die hinterlegte Kultur der Öffentlichkeit zu-

28(3) to (8) EPC since applicant and depositor were different legal entities, which meant the applicant was unable to guarantee that the deposited cultures were available to any person upon request as required by Rule 28(3) EPC. The Examining Division therefore refused the application under Article 97 EPC.

V. The applicant appealed against this decision on the grounds that Rule 28(1) EPC did not require the deposit to be effected by the applicant and that any third party could act as depositor. Under Rule 28(2), 3rd sentence, EPC, an indication of the depositary institution and the file number of the culture deposit pursuant to Rule 28(1)(c) EPC was considered as constituting the unreserved and irrevocable consent of the applicant to the deposited culture being made available to the public. An applicant could not be asked to do more; in particular, he could not be asked to produce further evidence that samples of the deposit were available to the public.

Furthermore the depositor, CPC Europe Ltd., was a wholly owned subsidiary of the applicant and thus obliged to comply with all the applicant's instructions, especially those relating to the release of deposited cultures. The applicant was authorised to take decisions regarding the issue of samples deposited by CPC Europe Ltd. In evidence the appellant submitted an affidavit from Ellen Trevors dated 5 March 1987 showing that CPC Europe Ltd. acts as co-ordinator for the appellant in Europe and in particular is empowered to deposit with the NCIB micro-organisms of importance to patent applications filed by the applicant.

In 1982 and 1985 samples of the deposited cultures were issued to requesters in four instances

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is, therefore, admissible.
2. In the contested decision the patent application was refused under Article 97 EPC because it did not comply with Rule 28 EPC, which requires the deposited culture to be made available to the public. This requirement was deemed not to have been met on the

cro-organismes déposés auprès de la NCIB conformément à la règle 28(3) à (8) CBE, ce qui signifie qu'il n'était pas en mesure de garantir que les cultures déposées étaient accessibles à toute personne qui en aurait fait la requête, comme le prescrit la règle 28(3) CBE. C'est la raison pour laquelle la division d'examen a rejeté la demande en vertu de l'article 97 CBE.

V. Le demandeur a formé recours contre cette décision, au motif que la règle 28(1) CBE n'exige pas que le dépôt doit être effectué par le demandeur, et que tout tiers peut être déposant. L'indication de l'autorité de dépôt et du numéro de dépôt de la culture conformément à la règle 28(1)(c) CBE a pour conséquence, aux termes de la règle 28(2), troisième phrase CBE, que le demandeur est considéré comme consentant sans réserve et de manière irrévocable à mettre la culture déposée à la disposition du public. On ne peut exiger davantage du demandeur, et notamment pas de fournir d'autres preuves que des échantillons du dépôt sont accessibles au public.

De plus, le déposant, CPC Europe Ltd., est une filiale à part entière du demandeur, ce qui l'oblige à se conformer à toutes les instructions de ce dernier, en particulier celles concernant la mise à disposition des cultures déposées. Le demandeur était autorisé à prendre des décisions relatives à la remise des échantillons déposés par CPC Europe Ltd. En guise de preuve, le requérant a présenté un affidavit d'Ellen Trevors daté du 5 mars 1987, dans lequel il est indiqué que CPC Europe Ltd. agit en qualité de coordinateur pour le compte du requérant en Europe, et qu'il est notamment habilité à déposer auprès de la NCIB des micro-organismes importants pour les demandes de brevet déposées par le demandeur.

En 1982 et 1985, des échantillons des cultures déposées ont, à quatre reprises, été remis à des requérants

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106 à 108 et à la règle 64 CBE; il est donc recevable.
2. Dans la décision attaquée, la demande de brevet a été rejetée en application de l'article 97 CBE, au motif qu'elle n'est pas conforme à la règle 28 CBE, qui stipule que la culture déposée doit être mise à la disposition du public. Cette exigence n'aurait pas

gänglich sein Diese Voraussetzung sei nicht erfüllt, da Anmelder und Hinterleger verschiedene Personen seien

Die Beschwerdeführerin ist demgegenüber der Auffassung, daß es auf die Identität von Anmelder und Hinterleger nicht ankomme. Ihr ist zuzugeben, daß Regel 28 EPÜ auf die Frage, ob Anmelder und Hinterleger identisch sein müssen, aufgrund ihres Wortlauts keine ausdrückliche Antwort gibt.

Regel 28 (1) EPÜ bestimmt lediglich, daß eine Kultur des Mikroorganismus spätestens am Anmeldetag bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt worden sein muß. Diese Bestimmung läßt nach ihrem Wortlaut offen, ob der Hinterleger auch der Anmelder sein muß

3 Immerhin bestimmt Regel 28 (1) EPÜ, daß eine Erfindung nur dann als gemäß Artikel 83 EPÜ offenbart gilt, wenn spätestens am Anmeldetag hinterlegt wurde. Daraus folgt, daß die Hinterlegung nichts anderes als eine besondere Form der Offenbarung ist. Die Offenbarung hat aber nach Artikel 83 EPÜ in der europäischen Patentanmeldung zu erfolgen, deren verantwortlicher Verfasser naturgemäß nur der Anmelder ist. Aus der Tatsache, daß die Hinterlegung nur ein Surrogat der sonst nicht möglichen Beschreibung der Erfindung ist, könnte man somit folgern, daß die Hinterlegung, die an die Stelle der unmöglichen Beschreibung tritt, auch vom Anmelder vorgenommen sein muß. Dieser Schluß ist jedoch nicht zwingend, da ein Anmelder sich zum Zwecke der Offenbarung auch auf einen Mikroorganismus beziehen kann, der von dritter Seite hinterlegt wurde und der vor dem Anmeldetag bereits öffentlich zugänglich war. In einem solchen Fall bedarf es nicht der erneuten Hinterlegung des Mikroorganismus durch den Anmelder.

4. Die Beschwerdeführerin stützt sich für ihre Auffassung vornehmlich auf die Bestimmung der Regel 28 (2) Satz 3 EPÜ.

Nach dieser Bestimmung gilt die Mitteilung der Angaben gemäß Regel 28 (1) c) EPÜ, also die Mitteilung des Namens der Hinterlegungsstelle und des Aktenzeichens der Hinterlegung, als vorbehaltlose und unwiderrüfliche Zustimmung des Anmelders, daß die hinterlegte Kultur entsprechend den Bestimmungen der Regel 28 EPÜ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Regel 28 (2) Satz 3 EPÜ stellt somit eine rechtliche Fiktion dar. Mit ihr soll sichergestellt werden, daß eine hinterlegte Kultur, die für die Offenbarung einer mikrobiologischen Erfindung notwendig ist, der Öffentlichkeit zugänglich ist. Diese Regelung war erforderlich, damit mikrobiologische Erfindungen hinsichtlich der öffentlichen Zugänglichkeit ebenso behandelt werden wie jede andere zum Patent angemeldete Erfindung, die allein mit Wor-

grounds that applicant and depositor were different entities

The appellant, on the other hand, takes the view that the identity of applicant and depositor is not an issue. And indeed, it has to be conceded that the wording of Rule 28 EPC does not explicitly state whether applicant and depositor have to be one and the same.

Rule 28(1) EPC merely stipulates that a culture of the micro-organism must have been deposited with a recognised depository institution not later than the date of filing of the application, a formulation which does not specify whether the depositor also has to be the applicant.

3. Nevertheless Rule 28(1) EPC does lay down that the invention can only be regarded as being disclosed as prescribed in Article 83 EPC if a deposit has been effected not later than the date of filing of the application. This means that the deposit is no more than a special form of disclosure. Under Article 83 EPC, however, the invention must be disclosed in the European patent application, the drafting of which is naturally the responsibility of the applicant alone. Since the deposit is only a surrogate description of the invention, which cannot be described otherwise, it could be inferred that, being a substitute for the description, the deposit also has to be undertaken by the applicant. This is not an inevitable conclusion, however, since for the purposes of disclosure an applicant may also refer to a micro-organism deposited by a third party and made available to the public before the application was filed. In this event it is not necessary for the applicant to deposit the micro-organism anew.

4. The appellant bases his view primarily on Rule 28(2), 3rd sentence, EPC

This stipulates that an indication of the name of the depository institution and the file number of the culture deposit pursuant to Rule 28(1)(c) EPC is considered as constituting the unreserved and irrevocable consent of the applicant to the deposited culture being made available to the public in accordance with Rule 28 EPC Rule 28(2), 3rd sentence, EPC is thus a legal fiction whose purpose is to ensure that a deposited culture required for disclosure of a microbiological invention is made available to the public and that, as a result, microbiological inventions are made as readily available to the public as any other invention for which a patent application is filed and which can be described using words alone in such a way that it can be carried out by a skilled person. This provision, then, is clearly intended to enable third part-

été satisfaite étant donné que demandeur et déposant étaient deux personnes distinctes.

Le requérant, quant à lui, est d'avis que l'identité du demandeur et du déposant importe peu. De fait, il faut admettre que la règle 28 CBE ne stipule pas que le demandeur et le déposant doivent être une seule et même personne.

La règle 28(1) CBE dispose simplement qu'une culture doit être déposée, au plus tard à la date de dépôt de la demande, auprès d'une autorité de dépôt habilitée, sans préciser si le déposant doit également être le demandeur.

3. Cela étant, la règle 28(1) CBE énonce que l'invention n'est considérée comme exposée conformément aux dispositions de l'article 83 CBE que si le dépôt a été effectué au plus tard à la date de dépôt de la demande. Autrement dit, le dépôt n'est rien d'autre qu'une forme de divulgation particulière. Or, l'article 83 CBE exige que l'invention soit exposée dans la demande de brevet européen, dont la rédaction incombe naturellement au seul demandeur. Étant donné que le dépôt n'est qu'une description de substitution de l'invention, qui ne peut être décrite autrement, on pourrait en déduire que le dépôt, qui est un substitut de la description, doit également être effectué par le demandeur. Cependant, cette conclusion n'est pas obligatoire, car, aux fins de la divulgation, un demandeur peut également faire référence à un micro-organisme déposé par un tiers et mis à la disposition du public avant le dépôt de la demande. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que le demandeur dépose le micro-organisme une nouvelle fois

4. Le requérant fonde son opinion essentiellement sur la règle 28(2), troisième phrase CBE.

Celle-ci dispose que, du fait de l'indication, conformément à la règle 28(1)(c) CBE, du nom de l'autorité de dépôt et du numéro de dépôt de la culture, le demandeur est considéré comme consentant sans réserve et de manière irrévocable à mettre la culture déposée à la disposition du public conformément à la règle 28 CBE. La règle 28(2), troisième phrase CBE est donc une fiction juridique dont l'objet est de garantir au public l'accès à une culture déposée, nécessaire à la divulgation d'une invention microbiologique. Cette disposition était indispensable pour que les inventions microbiologiques soient accessibles au public aussi facilement que toute autre invention pour laquelle une demande de brevet a été déposée et qui peut être décrite uniquement avec des mots de telle manière qu'un homme du métier

ten so beschrieben werden kann, daß ein Fachmann sie ausführen kann. Regel 28 (2) Satz 3 EPÜ bezweckt also ersichtlich, Dritte in die Lage zu versetzen, mikrobiologische Erfindungen nacharbeiten zu können, bei denen ein nicht beschreibbarer Mikroorganismus verwendet wird. Das geschieht durch ein näher geregeltes Verfahren, nach dem Dritte auf Antrag eine Probe des Mikroorganismus erhalten. Notwendige Voraussetzung für die Abgabe von Proben an Dritte ist die Zustimmung desjenigen, der die Kultur bei der Hinterlegungsstelle hinterlegt hat. Diese notwendige Zustimmung schafft im Wege der gesetzlichen Fiktion die Regel 28 (2) Satz 3 EPÜ, so daß es im Normalfall einer besonderen Erklärung des Anmelders, daß er der Abgabe zustimme, nicht bedarf.

5. Die gesetzliche Fiktion der Regel 28 (2) Satz 3 EPÜ vermag ihren gesetzlichen Zweck nur zu erfüllen, wenn Anmelder und Hinterleger eine Person sind. Hat ein Dritter, der nicht der Anmelder ist, die Kultur hinterlegt, geht die Fiktion der Regel 28 (2) Satz 3 EPÜ ins Leere, denn eine vom Anmelder erklärte oder kraft der Fiktion der Regel 28 (2) Satz 3 EPÜ fingierte Zustimmung vermag den Hinterleger, der nicht mit dem Anmelder identisch ist, nicht zu verpflichten, daß die hinterlegte Kultur der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Die Verfügungsbefugnis über eine hinterlegte Kultur steht im Verhältnis zur Hinterlegungsstelle immer nur dem Hinterleger zu. Daher wirkt die Fiktion der Regel 28 (2) Satz 3 EPÜ nur dann, wenn Anmelder und Hinterleger identisch sind. Die sich daraus ergebende logische Notwendigkeit der Identität von Anmelder und Hinterleger im Sinne der Regel 28 (2) Satz 3 EPÜ kommt besonders deutlich im deutschen Text der Regel 28 (2) Satz 3 EPÜ zum Ausdruck. Im deutschen Text heißt es ausdrücklich, daß die Mitteilung der Angaben als Zustimmung des Anmelders gilt, daß die "von ihm" hinterlegte Kultur der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

6. Grundsätzlich müssen daher Anmelder und Hinterleger identisch sein. Ist das nicht der Fall, so muß durch geeignete Maßnahmen sichergestellt sein, daß die hinterlegte Kultur gleichwohl am Anmeldetag der Öffentlichkeit entsprechend der Regelung der Regel 28 EPÜ zugänglich war. Diese Voraussetzung hat das Europäische Patentamt, wie die Prüfungsabteilung zu Recht festgestellt hat, zu prüfen, denn wenn diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, so fehlt es schon an einer ausreichenden Offenbarung der angemeldeten Erfindung im Sinne des Artikels 83 EPÜ, weil dann kein Fachmann die angemeldete Erfindung allein anhand der Beschreibung mit Worten ausführen kann. Die Anmeldung muß dann zurückgewiesen werden.

ies to reproduce micro-biological inventions involving a micro-organism which cannot be described. This is done by means of a strictly regulated procedure under which third parties obtain samples of the micro-organism on request. The consent of the party depositing the culture with the depository institution is an essential prerequisite for the issue of samples to third parties. Such consent is granted under the legal fiction of Rule 28(2), 3rd sentence, EPC, so that the specific consent of the applicant to the issue of a culture is not normally required.

5. The legal fiction of Rule 28(2), 3rd sentence, EPC can only fulfil its legal purpose, however, if applicant and depositor are one and the same. If a third party - not the applicant - has deposited the culture, that legal fiction ceases to apply since consent actually granted by the applicant or assumed under the legal fiction cannot oblige the depositor who is not also the applicant to make the deposited culture available to the public. The power to dispose of a culture deposited with a depository institution always belongs to the depositor alone. The fiction of Rule 28(2), 3rd sentence, EPC therefore applies only if applicant and depositor are one and the same. The resulting logical need for applicant and depositor to be identical within the meaning of that provision is expressed very clearly in the German version, which expressly states that the communication of the information shall be considered as constituting the consent of the applicant to the culture deposited ("von ihm") being made available to the public.

6. In principle, therefore, applicant and depositor must be one and the same. If this is not the case, suitable measures must be taken to ensure that the deposited culture is nevertheless available to the public in accordance with Rule 28 EPC on the date the application is filed. As the Examining Division has rightly said, the European Patent Office must check that this requirement has been met; if not, the invention in question has not been sufficiently disclosed within the meaning of Article 83 EPC since a skilled person cannot carry it out using only the description in words. The application must then be refused.

puisse l'exécuter. Ainsi donc, cette disposition est manifestement destinée à permettre aux tiers de reproduire des inventions microbiologiques utilisant un micro-organisme qui ne peut être décrit. A cette fin, une procédure strictement définie a été instituée, qui permet aux tiers d'obtenir sur demande des échantillons du micro-organisme. Le consentement de la partie déposant la culture auprès de l'autorité de dépôt est une condition fondamentale pour la remise d'échantillons aux tiers. Un tel consentement est donné par le biais de la fiction juridique visée à la règle 28(2), troisième phrase CBE, de sorte qu'il n'est normalement pas nécessaire d'obtenir l'accord explicite du demandeur pour la remise d'une culture.

5. Cependant, la fiction juridique de la règle 28(2), troisième phrase CBE, ne peut remplir son objet juridique que si le demandeur et le déposant sont une seule et même personne. Si un tiers - qui n'est pas le demandeur - dépose la culture, cette fiction juridique cesse de s'appliquer, puisque l'accord effectivement donné par le demandeur ou réputé donné en vertu de la fiction juridique ne peut obliger le déposant qui n'est pas également le demandeur à mettre la culture déposée à la disposition du public. Le pouvoir de disposer d'une culture déposée auprès d'une autorité de dépôt appartient toujours au seul déposant. La fiction de la règle 28(2), troisième phrase CBE ne peut donc prendre effet que si le demandeur et le déposant sont une seule et même personne. Le texte allemand met clairement en évidence qu'il est logiquement nécessaire que le demandeur et le déposant soient identiques, au sens de cette disposition; en effet, il y est expressément stipulé que, du fait de la communication des indications, le demandeur est considéré comme consentant à mettre la culture déposée ("von ihm" (par lui)) à la disposition du public.

6. Ainsi, il faut que le demandeur et le déposant soient en principe une seule et même personne. Si tel n'est pas le cas, il y a lieu de prendre des mesures appropriées pour que la culture déposée soit néanmoins accessible au public à la date de dépôt de la demande, conformément à la règle 28 CBE. Comme la division d'examen l'a relevé à juste titre, l'Office européen des brevets est tenu de vérifier si cette exigence a été remplie; sinon, l'invention considérée n'a pas été suffisamment exposée au sens de l'article 83 CBE, puisque l'homme du métier ne peut l'exécuter à partir de la seule description verbale. Dans ce cas, la demande doit être rejetée.

7 Es fragt sich jedoch, ob im vorliegenden Fall das grundsätzliche Erfordernis der Identität von Anmelder und Hinterleger für die Zwecke der Regel 28 EPU nicht gleichwohl erfüllt ist, obwohl Hinterleger und Anmelder zwei rechtlich selbständige Handelsgesellschaften sind. Dabei kommt nach Auffassung der Kammer dem Umstand besondere Bedeutung zu, daß die beiden Gesellschaften im Verhältnis von Mutter- und Tochtergesellschaft stehen, wobei die Hinterlegerin 100%ige Tochtergesellschaft der Anmelderin ist. Die Beschwerdeführerin und Anmelderin hat zur Überzeugung der Kammer vorgetragen, daß die Hinterlegerin als ihre Tochtergesellschaft verpflichtet sei, allen ihren Anweisungen zu folgen. Das gelte insbesondere für Hinterlegungen und die Freigabe von Proben der hinterlegten Kulturen. Hinzu kommt, daß die Tochtergesellschaft - wie sich aus der überreichten eidesstattlichen Versicherung ergibt - von der Muttergesellschaft ermächtigt war, die Mikroorganismen in ihrem Interesse für Patentanmeldungen zu hinterlegen, die die Muttergesellschaft einzureichen beabsichtigte. Aus diesen Umständen ergibt sich daher, daß die Tochtergesellschaft zwar formell Hinterlegerin ist, daß aber die Muttergesellschaft die alleinige Entscheidungsbefugnis über die Hinterlegungen besitzt. Diese besonderen Umstände des Falles lassen es daher ausnahmsweise als gerechtfertigt erscheinen, Mutter- und Tochtergesellschaft für die Zwecke der Regel 28 EPU als eine Person anzusehen, da die Anmelderin über die Hinterlegungen die volle Verfügungsbefugnis besitzt und die eigentliche Hinterlegerin nur als ausführendes Organ im Auftrag der Anmelderin tätig geworden ist.

8. Ist aber die Anmelderin allein berechtigt, über die hinterlegten Kulturen zu verfügen, so ist deren öffentliche Zugänglichkeit gegeben. Es ist richtig, daß die Mikroorganismen zunächst bei der NCIB unter der Bedingung hinterlegt wurden, daß Proben der hinterlegten Kulturen an Dritte nur mit Zustimmung der Hinterlegerin abgegeben werden dürfen. Diese Hinterlegung wurde jedoch noch vor dem Anmelde tag vom 12. Februar 1981 in eine Hinterlegung, in Übereinstimmung mit Regel 28 EPU umgewandelt. Mit Schreiben vom 17. November 1980 teilte die Hinterlegungsstelle der Hinterlegerin nämlich mit, daß sie aus Gründen der Gleichbehandlung und zur Vermeidung von Mißverständnissen für bereits bestehende Hinterlegungen Empfangsbescheinigungen entsprechend dem zwischen ihr und dem Europäischen Patentamt abgeschlossenen Abkommen ausstelle. Dementsprechend erhielt die Hinterlegerin Empfangsbescheinigungen über die Mikroorganismen, die Gegenstand der vorliegenden Patentanmeldung sind. Damit war klar gestellt, daß es sich seit diesem Zeit-

7 The question, however, is whether in the present case this basic requirement that applicant and depositor be identical for the purposes of Rule 28 EPC has not nevertheless been met despite applicant and depositor being two legally independent trading companies. The Board attached particular importance to the fact that the companies are a parent and subsidiary and that the depositor (subsidiary) is wholly owned by the applicant (parent). The appellant/applicant has convinced the Board that the depositor - as its subsidiary - is obliged to comply with all its instructions, in particular those relating to deposits and the release of samples of deposited cultures. Furthermore - as the affidavit submitted shows - the parent company had authorised the subsidiary to deposit micro-organisms on its behalf for patent applications which the parent company intended to file. This demonstrates that, although the subsidiary is the formal depositor, the parent company alone has control of the deposits. These special circumstances therefore seem, exceptionally, to justify considering the parent company and subsidiary as one entity for the purposes of Rule 28 EPC since the applicant has full control of the deposits and the actual depositor has acted only as an executive organ for the applicant.

8. If the applicant alone has control of the deposited cultures their availability to the public is established. Admittedly, the micro-organisms were initially deposited with the NCIB on condition that samples of the deposited cultures could be issued to third parties only with the depositor's consent. This deposit, however, was converted before the date of filing - 12 February 1981 - to a deposit in accordance with Rule 28 EPC. In a letter dated 17 November 1980 the depositary institution informed the depositor that, to ensure equal treatment and avoid misunderstandings, it was issuing receipts for existing deposits under its agreement with the European Patent Office. The depositor accordingly obtained receipts for the micro-organisms which are the subject of the present patent application. This made it clear that from that time the deposit was in accordance with the agreement between the European Patent Organisation and culture collections for the deposit of micro-organisms (cf. OJ EPO 1978, 301 and 1980, 4). Point 18 of this agreement states

7 Reste à savoir si, en l'espèce, cette condition fondamentale qui veut que demandeur et le déposant soient la seule et même personne aux fins de la règle 28 CBE, n'ait tout de même pas été remplie, bien que le demandeur et le déposant soient deux sociétés commerciales juridiquement indépendantes. A cet égard, il est particulièrement important pour la Chambre qu'ils agissent d'une société mère et de sa filiale, et que le déposant (filiale) appartienne entièrement au demandeur (société mère). Le requérant/demandeur a convaincu la Chambre que le déposant est tenu - en tant que filiale - de se conformer à toutes ses instructions, notamment à celles concernant les dépôts et la mise à disposition d'échantillons de cultures déposées. En outre, comme en témoigne l'affidavit produit, la société mère avait autorisé la filiale à déposer pour son compte des micro-organismes pour des demandes de brevets que la société mère envisageait de déposer. Ceci prouve que seule la société mère a le pouvoir de disposer des dépôts, bien que la filiale ait été le déposant officiel. Au vu de ces circonstances particulières, il semble donc légitime de considérer exceptionnellement que la société mère et sa filiale forment une seule et même personne aux fins de la règle 28 CBE, étant donné que le demandeur dispose pleinement des dépôts et que le déposant proprement dit a agi uniquement en qualité d'exécutant pour le compte du demandeur.

8. Si le demandeur seul a le pouvoir de disposer des cultures déposées, c'est donc que celles-ci sont accessibles au public. Il est vrai que les micro-organismes avaient été initialement déposés auprès de la NCIB à la condition que les échantillons des cultures déposées ne puissent être remis aux tiers qu'avec l'accord du déposant. Cependant, ce dépôt a été converti en un dépôt conformément à la règle 28 CBE avant la date de dépôt de la demande, soit le 12 février 1981. Par lettre datée du 17 novembre 1980, l'autorité de dépôt a informé le déposant que, pour garantir l'égalité de traitement et éviter tout malentendu, elle délivrait des récépissés pour les dépôts existants en vertu de son accord avec l'Office européen des brevets. Le déposant a donc reçu des récépissés pour les micro-organismes qui font l'objet de la présente demande de brevet. A compter de ce moment-là, il est clairement établi que le dépôt était conforme à l'accord entre l'Organisation européenne des brevets et des organismes détendant des collections de micro-organismes (cf. JO OEB 1978, 301, et 1980,

punkt um eine Hinterlegung entsprechend dem Abkommen zwischen der Europäischen Patentorganisation und den Sammelstellen für Mikroorganismen handelte (vgl. ABI. EPA 1978, 301 und 1980, 4). Nach Nr. 18 dieses Abkommens erklärt sich die Sammelstelle bereit, Proben der hinterlegten Mikroorganismen den Personen zu liefern, die nach Anhang III dieses Abkommens einen Rechtsanspruch darauf haben. Nach Anhang III Nr. 2 hat die Sammelstelle an jedermann auf Antrag eine Probe von einer Kultur eines hinterlegten Mikroorganismus abzugeben, sofern das Amt auf dem Antragsformblatt bestätigt hat, daß die Bedingungen der Regel 28 EPÜ erfüllt sind und der Antragsteller berechtigt ist, die Probe zu erhalten. Damit ist sichergestellt, daß Dritte eine Probe der hinterlegten Mikroorganismen erhalten können. Somit ist die Voraussetzung erfüllt, daß die hinterlegte Kultur nach Maßgabe der Regel 28 EPÜ der Öffentlichkeit zugänglich ist.

9. Aus diesen Gründen war der angefochtene Beschluß aufzuheben, weil die öffentliche Zugänglichkeit der 15 NCIB-Hinterlegungen gegeben ist. Die Sache war daher zur Fortsetzung des Verfahrens an die Vorinstanz zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Beschluß der Prüfungsabteilung vom 11. November 1986 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Verfahrens an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

that the authority (i.e. culture collection) agrees to furnish samples of the deposited micro-organisms to persons legally entitled in accordance with Annex III of the agreement. Annex III, point 2, states that the authority, upon request to it by any person, shall furnish to that person a sample of a culture of any deposited micro-organism provided that the Office has certified on the request form that the requirements of Rule 28 EPC have been complied with and that the person making the request is entitled to obtain the sample. This ensures that third parties can obtain samples of deposited micro-organisms. Thus the requirement that deposited cultures must be available to the public in accordance with Rule 28 EPC is met.

9. For these reasons the contested decision is to be set aside since the 15 NCIB deposits are available to the public. The case is therefore to be remitted to the Examining Division so that examination proceedings can be resumed.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The Examining Division's decision dated 11 November 1986 is set aside.
2. The case is remitted to the Examining Division for resumption of examination proceedings.

4) Au point 18 dudit accord, il est indiqué que l'Autorité (la collection de cultures) accepte de fournir des échantillons des micro-organismes déposés aux personnes habilitées, en vertu des dispositions figurant à l'Annexe III de l'accord, à recevoir ces échantillons. Aux termes de l'Annexe III, point 2, l'Autorité remet un échantillon de tout micro-organisme déposé à toute personne, sur sa requête, si l'Office a certifié, sur le formulaire de requête, qu'il a été satisfait aux exigences de la règle 28 CBE et que la personne présentant la requête est habilitée à recevoir l'échantillon. De la sorte, les tiers sont assurés d'obtenir des échantillons des micro-organismes déposés. En conséquence, la condition selon laquelle les cultures déposées doivent être accessibles au public conformément à la règle 28 CBE est remplie.

9. Pour ces motifs, la décision attaquée doit être annulée, puisque les quinze dépôts auprès de la NCIB sont accessibles au public. L'affaire doit donc être renvoyée à la division d'examen pour reprise de la procédure d'examen.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la division d'examen en date du 11 novembre 1986 est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition pour reprise de la procédure d'examen.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 11. April 1990
T 300/89 - 3.3.1*
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder: Minnesota Mining and Manufacturing Company

Stichwort: Änderungen/MINNESOTA

Artikel: 96 (2), 113 EPÜ

Regel: 51 (2) EPÜ

Schlagwort: "Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid - übergangene Bitte um telefonische Rücksprache - kein Verfahrensmangel"

Leitsätze

I. Auch wenn sich die Prüfungsabteilung Änderungen vorstellen kann, die die Erteilungsaussichten verbessern könnten, obliegt es dem Anmelder, in seiner Erwiderung auf den ersten Bescheid nach Artikel 96 (2) EPÜ, in dem die Prüfungsabteilung Einwände erhoben hat, gegebenenfalls (auch im Wege von Hilfsanträgen) Änderungen vorzuschlagen, die diese Einwände ausräumen

II. Der Anmelder ist berechtigt, jederzeit eine mündliche Verhandlung zu beantragen; will er aber vermeiden, daß eine abschlägige Entscheidung ergeht, ohne daß eine mündliche Verhandlung angesetzt worden ist, so sollte er spätestens in seiner Erwiderung auf solch einen (hier: ersten) Bescheid gemäß Artikel 96 (2) EPÜ einen Antrag auf mündliche Verhandlung stellen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 85308381,4, die am 18. November 1985 unter Inanspruchnahme der Priorität der amerikanischen Voranmeldung US673870 vom 21. November 1984 eingereicht und unter der Veröffentlichungsnummer 182642 veröffentlicht wurde, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 28. November 1988 zurückgewiesen

Dieser Entscheidung lag ein am 5. September 1988 eingereicherter Satz von 14 Ansprüchen zugrunde ...

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 11 April 1990
T 300/89- 3.3.1*
 (Official Text)

Composition of the Board:

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

Applicant: Minnesota Mining and Manufacturing Company

Headword: Amendments/MINNESOTA

Article: 96(2), 113 EPC

Rule: 51(2) EPC

Keyword: "Rejection after one communication - request for telephone call left unanswered - no procedural violation"

Headnote

I. Even if it is possible for an Examining Division to envisage amendments which might enable progress towards grant, the burden lies upon an applicant (if he so wishes) to propose amendments (including by way of auxiliary requests) which overcome the objections raised by the Examining Division, in the observations in reply to the first communication under Article 96(2) EPC in which such objections are raised.

II. An applicant has a right to request oral proceedings at any time, but if he wishes to avoid the risk of an adverse decision being issued without oral proceedings being appointed, he should request oral proceedings at the latest in his observations in reply to such (here: first) communication under Article 96(2) EPC

Summary of Facts and Submissions

I. The European patent application No 85 308381 4 filed on 18 November 1985, claiming priority of 21 November 1984 from an earlier application US673 870 and published under the publication number 182642, was rejected by a decision of the Examining Division dated 28 November 1988.

This decision was based on a set of 14 claims filed on 5 September 1988, ...

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 11 avril 1990
T 300/89 - 3.3.1*
 (Traduction)

Composition de la Chambre

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

Demandeur: Minnesota Mining and Manufacturing Company

Référence: Modifications/MINNESOTA

Article: 96(2), 113 CBE

Règle: 51(2) CBE

Mot-clé: "Rejet après une seule notification - demande d'appel téléphonique laissée sans réponse - pas de vice de procédure"

Sommaire

I. Même si la division d'examen peut envisager des modifications susceptibles d'augmenter les chances de délivrance du brevet, c'est au demandeur qu'il appartient, dans les observations qu'il présente en réponse à la première notification envoyée par la division d'examen conformément à l'article 96(2) CBE, de proposer (s'il le désire) des modifications (y compris sous la forme de requêtes subsidiaires) balayant les objections soulevées dans cette notification.

II. Le demandeur est en droit de présenter à tout moment une requête tendant à recourir à la procédure orale; cependant, pour éviter qu'une décision défavorable nesoit rendue sans qu'une procédure orale ait lieu, il doit présenter sa requête au plus tard avec ses observations formulées en réponse à une telle (ici: première) notification qui lui a été envoyée conformément à l'article 96(2) CBE

Exposé des faits et conclusions

I. La division d'examen a, par décision en date du 28 novembre 1988, rejeté la demande de brevet européen n° 85308381.4, déposée le 18 novembre 1985 et publiée sous le numéro 182642, pour laquelle a été revendiquée la priorité d'une demande américaine antérieure n° 673870 du 21 novembre 1984.

La division d'examen a fondé sa décision sur un jeu de 14 revendications déposées le 5 septembre 1988,

*) 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

II. Als einziger Entscheidungsgrund wurde angeführt, die Erfordernisse des Artikels 54 EPU seien im Hinblick auf die Lehre des Dokuments

(1) US-A-3 256226 nicht erfüllt.

Obwohl die Prüfungsabteilung in anderen Ansprüchen der Anmeldung einen patentfähigen Gegenstand zu erkennen vermochte, hielt sie die Zurückweisung der Anmeldung nach nur einem Bescheid für gerechtfertigt, da ihrer Ansicht nach die Argumentation der Anmelderin in ihrer am 5. September 1988 eingereichten Erwiderung sowohl den Grundgesetzen der Chemie als auch dem Inhalt der Beschreibung widersprach. Eine weitere Prüfung hielt sie außerdem für unvereinbar mit dem vom EPA angestrebten gründlichen, rationalen und zügigen Sachprüfungsverfahren.

III. Am 19. Januar 1989 wurde gegen diese Entscheidung unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde eingelegt.

Zusammen mit der am 29. März 1989 eingereichten Beschwerdebegründung legte die Beschwerdeführerin (Anmelderin) neben dem - bis auf zwei kleinere redaktionelle Änderungen in Anspruch 1 unveränderten - ursprünglichen Anspruchssatz A als Hauptantrag zwei zusätzliche Anspruchssätze B und C vor, die als Hilfsanträge gelten sollten.

Die Ansprüche des Satzes B haben im wesentlichen denselben Umfang wie diejenigen des Satzes A; in Anspruch 1 wird der ethylenisch ungesättigte Polyester am Ende durch die Worte "mit einem Äquivalentgewicht von weniger als 330 pro ethylenische Doppelbindung" definiert. Anspruch 1 des Satzes C spricht zusätzlich von einem Polyester "mit Seitenketten, die eine polymerisationsfähige ethylenische Doppelbindung aufweisen und von der genannten polymerisationsfähigen ethylenisch ungesättigten Verbindung abgeleitet sind".

IV. Die von der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung vorgebrachten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Aus verfahrensrechtlicher Sicht wurde geltend gemacht, daß die Zurückweisung der strittigen Anmeldung, in der die Prüfungsabteilung doch gewährbare Ansprüche erkannt habe, nach nur einem Bescheid einen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle, zumal sich die Prüfungsabteilung nicht, wie in der Erwiderung auf ihren Bescheid erbeten, telefonisch mit dem Vertreter der Anmelderin in Verbindung gesetzt habe. Die willkürliche Zurückweisung einer Anmeldung unter solchen Umständen sei dem vom EPA angestreb-

II. The only ground for this decision was non-compliance with the requirements of Article 54 EPC with regard to the teaching of the following document

(1) US-A-3 256 226.

Although the application was acknowledged to contain patentable matter in other claims, the refusal thereof after one communication only was regarded as justified, since the Applicant's argumentation in the reply filed on 5 September 1988 contradicted both the basic chemical principles and the content of the description of the application. Furthermore, further prosecution of the examination would not be compatible with the thorough, efficient and expeditious substantive procedure aimed at by the EPO.

III. A notice of appeal was lodged against this decision on 19 January 1989 with payment of the prescribed fee.

Together with the Statement of Grounds of Appeal filed on 29 March 1989 the Appellant (applicant) submitted two additional sets of claims B and C to be considered as auxiliary requests besides the original set of claims A maintained with the exception of two minor editorial amendments in Claim 1 as main request.

The scope of the claims of set B is substantially the same as the scope of the claims of set A; as far as Claim 1 is concerned, the ethylenically unsaturated polyester is defined at the end of the claim as "having an ethylenic unsaturation equivalent weight of less than 330". In Claim 1 of set C the polyester is further defined as "incorporating pendant side chains which have polymerisable ethylenic unsaturation and are derived from said polymerisable ethylenically unsaturated compound".

IV. The arguments presented by the Appellant in his Statement of Grounds can be summarised as follows.

From a procedural point of view it was submitted that the refusal of the application in suit, which was acknowledged by the Examining Division to contain allowable claims, after only one communication, is a substantial violation of procedure, all the more as the Examining Division failed to telephone the applicant's representative as requested in the reply to this communication. The aim of the EPO to carry out a "thorough, efficient and expeditious" substantive examination could hardly be served by arbitrary

II. L'unique motif du rejet était que la demande ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 54 CBE, compte tenu de l'enseignement du document

(1) US-A-3 256 226.

Tout en ne disconvainquant pas que la demande comportait des éléments brevetables dans d'autres revendications, la division d'examen a considéré qu'il convenait de la rejeter après une notification seulement, étant donné que l'argumentation du demandeur dans sa réponse en date du 5 septembre 1988 contredisait tout à la fois les principes chimiques de base et le contenu de la description de la demande. De plus, une poursuite de l'examen aurait été contraire à l'objectif de l'OEB consistant à mener l'examen quant au fond avec soin, compétence et célérité.

III. Un recours a été formé contre cette décision le 19 janvier 1989. La taxe correspondante a été acquittée.

Le requérant a joint au mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 29 mars 1989, deux jeux supplémentaires de revendications B et C devant être considérés comme des requêtes subsidiaires, outre le jeu de revendications A maintenu dans sa forme initiale à l'exception de deux modifications rédactionnelles mineures dans la revendication 1 constituant la requête principale.

L'étendue des revendications du jeu B est essentiellement la même que celle des revendications du jeu A; s'agissant de la revendication 1, le polyester éthyléniquement insaturé est défini à la fin de la revendication comme "ayant un poids équivalent d'insaturation éthylénique de moins de 330". Dans la revendication 1 du jeu C, ce polyester est également défini comme "comportant des chaînes latérales qui ont une insaturation éthylénique polymérisable et sont dérivées dudit composé polymérisable éthyléniquement insaturé".

IV. Les arguments invoqués par le requérant dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:

En ce qui concerne la procédure, le requérant allègue que le rejet, après seulement une notification, de la demande en cause, alors que de l'aveu même de la division d'examen celle-ci contenait des revendications admissibles, constitue un vice substantiel de procédure, d'autant que la division d'examen a omis de téléphoner au mandataire du demandeur comme cela avait été demandé dans la réponse à la notification. L'objectif que s'est assigné l'OEB de mener l'examen quant au fond avec soin, compétence et célérité

ten Ziel einer "gründlichen, rationellen und zügigen" Sachprüfung wohl kaum zuträglich. Die Einstellung der Prüfung in einer sofrühen Phase und in einer Weise, in der das Recht der Beschwerdeführerin auf Beantragung einer mündlichen Verhandlung unterlaufen werden sollte, habe eine gründliche Prüfung der Fragen gar nicht erst erlaubt. Die Prüfungsabteilung sei mitverantwortlich dafür, in Zusammenarbeit mit den Anmeldern sprachliche und sonstige Mißverständnisse bezüglich des wahren Umfangs der Ansprüche auszuräumen.

V. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents mit dem Anspruchssatz A (Hauptantrag), dem Anspruchssatz B (erster Hilfsantrag) oder dem Anspruchssatz C (zweiter Hilfsantrag) sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Entscheidungsgründe

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

Hauptantrag und erster Hilfsantrag

5.5 Aus den vorstehend genannten Gründen kann der Gegenstand des Anspruchs 1 somit bei keinem dieser Anträge gegenüber der Lehre des Stands der Technik als neu erachtet werden.

Zweiter Hilfsantrag

Zu einem anderen Ergebnis führt hingegen die Prüfung des zweiten Hilfsantrags

Daher ist der Umstand, daß der Polyester zusätzlich ungesättigte Seitenketten aufweist, als Strukturmerkmal anzusehen, das dem beanspruchten Gegenstand Neuheit verleiht.

8. Nachdem der einzige Zurückweisungsgrund - mangelnde Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 - auf den Anspruch 1 des Satzes C nicht mehr zutrifft, muß die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden. Da der als zweiter Hilfsantrag eingereichte Anspruchssatz C der Prüfungsabteilung aber nicht vorlag, wird der Beschwerde insoweit nicht stattgegeben. Außerdem kann das angestrebte Patent nicht erteilt werden, weil die Sachprüfung noch nicht abgeschlossen ist. Die Kammer macht dahervon ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch und verweist die Sache zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurück.

refusal of an application in such circumstances. The refusal to continue the examination at such an early stage, and in a manner calculated to circumvent the Appellant's right to request oral proceedings, had not allowed a thorough investigation of the issues. The Examining Division had a joint responsibility to co-operate with applicants in overcoming linguistic and other misunderstandings as to the true scope of the claims.

V. The Appellant requested that the impugned decision be set aside, and that a patent be granted according to the set of claims A as main request, the set of claims B as first auxiliary request or the set of claims C as second auxiliary request, as well as the reimbursement of the appeal fee.

Reasons for the Decision

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

Main request and first auxiliary request

5.5 In conclusion, in view of the above arguments, the subject-matter of Claim 1 of each of these requests cannot be regarded as novel over the prior art teaching.

Second auxiliary request

By contrast, examination of the second auxiliary request leads to a different result.

For these reasons, the additional presence of unsaturated side chains in the polyester has to be regarded as a structural feature which confers novelty on the claimed subject-matter.

8. Since the only ground for refusal - lack of novelty of the subject-matter of Claim 1 - is no longer valid for Claim 1 of set C, the decision under appeal must be set aside. Nevertheless, since the set of claims C constituting the second auxiliary request was not submitted before the Examining Division, the appeal is not allowable. Furthermore, the patent sought cannot be granted since the substantive examination has not yet been completed. The Board, therefore, makes use of its power under Article 111 (1) EPC to remit the case of the Examining Division for further prosecution

l'érité" peut être difficilement invoqué pour rejeter une demande de manière arbitraire, comme cela a été fait en l'occurrence. Une analyse approfondie des diverses questions n'a pas été possible en raison du refus de poursuivre l'examen à un stade aussi peu avancé de la procédure, refus qui a été opposé au demandeur de façon à l'empêcher d'exercer son droit de demander une procédure orale. La division d'examen a le devoir de coopérer avec les demandeurs pour dissiper les malentendus, de nature linguistique ou autre, quant à l'étendue véritable des revendications.

V. Lerequérant a demandé l'annulation de la décision attaquée, la délivrance d'un brevet conformément au jeu de revendications A en tant que requête principale, au jeu de revendications B en tant que première requête subsidiaire et au jeu de revendications C en tant que seconde requête subsidiaire, ainsi que le remboursement de la taxe de recours.

Motifs de la décision

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

Requête principale et première requête subsidiaire

5.5 En conclusion, il ressort des considérations qui précèdent quel objet de la revendication 1 ne peut, pour aucune de ces requêtes, être considéré comme nouveau par rapport à l'enseignement découlant de l'état de la technique.

Seconde requête subsidiaire

Il en va par contre tout autrement de la seconde requête subsidiaire.

La présence de chaînes latérales insaturées supplémentaires dans le polyester doit donc être considérée comme une caractéristique structurale rendant l'objet revendiqué nouveau.

8. L'unique motif du rejet, à savoir l'absence de nouveauté de l'objet de la revendication 1, ne s'appliquant plus à la revendication 1 du jeu C, la décision attaquée doit être annulée. Cependant, étant donné que le jeu de revendications C constituant la seconde requête subsidiaire n'a pas été soumis à la division d'examen, il ne peut être fait droit au recours. De plus, le brevet demandé ne peut être délivré puisque l'examen quant au fond n'a pas encore été achevé. Aussi la Chambre, exerçant le pouvoir que lui confère l'article 111 (1) CBE, renvoie l'affaire à la division d'examen pour suite à donner.

9. Verfahrensrechtliche Überlegungen

9.1 Da der Beschwerde nicht stattgegeben wird, kann nach Regel 67 EPÜ auch die Beschwerdegebühr nicht, wie von der Beschwerdeführerin beantragt, zurückgezahlt werden. Allerdings bedürfen die Behauptungen der Beschwerdeführerin, die Prüfungsabteilung habe sich im Hinblick auf Artikel 96 (2) EPÜ während des Prüfungsverfahrens wesentliche Verfahrensmängel zuschulden kommen lassen (s. vorstehend Nr. IV), einer Klärung durch die Kammer; wenn sich diese Behauptungen als richtig erwiesen, hielte es die Kammer nämlich für sinnvoll, die Beschwerdeführerin in dieser Hinsicht zu unterstützen, um der Prüfungsabteilung Gelegenheit zu geben, in künftigen Fällen anders zu verfahren.

Für das Verfahren nach Artikel 96 (2) EPÜ gilt, daß alle in diesem Rahmen ergehenden Bescheide der Prüfungsabteilung "zu begründen sind; dabei sollen alle Gründe zusammengefaßt werden, die der Erteilung des Patents entgegenstehen" (R. 51 (3) EPÜ). Außerdem fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder "so oft wie erforderlich" zur Einreichung einer Stellungnahme auf (Art. 96 (2) EPÜ); sie fordert ihn ferner auf, "soweit erforderlich die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen in geänderter Form einzureichen" (R. 51 (2) EPÜ). Somit ist es in das Ermessen der Prüfungsabteilung gestellt, entweder auf ihren Bescheid hin eine Stellungnahme und Änderungen zu verlangen, was im Bedarfsfall auch geschehen sollte, oder aber (nach ihrem ersten Bescheid) auf Zurückweisung der Anmeldung zu entscheiden. Darüber, wie dieses Ermessen ausgeübt werden sollte, gibt die Entscheidung T 84/82 (ABI. EPA 1983, 451) Auskunft. Unter Nummer 7 heißt es dort:

"7. Gelingt es dem Anmelder nicht, die im ersten Bescheid dargelegte Auffassung der Prüfungsabteilung, daß die Erfindung nicht patentfähig ist, auch nur ansatzweise zu widerlegen, und erscheint ein solches Bemühen aufgrund der Sachlage auch bei Vornahme von Änderungen aussichtslos, so liegt es nach Artikel 96 (2) EPÜ im Ermessen der Prüfungsabteilung, das Vorbringen des Anmelders als vollständig und endgültig anzusehen und deshalb davon auszugehen, daß es nicht sinnvoll wäre, ihm Gelegenheit zu weiteren Stellungnahmen zu geben; die Prüfungsabteilung kann die Anmeldung unter diesen Umständen im zweiten Bescheid zurückweisen. Es ist das erklärte Ziel des Europäischen Patentamts, die Sachprüfung gründlich, rationell und zügig durchzuführen; dies setzt allerdings bei den Anmeldern Bereitschaft zur Mitarbeit voraus. Weitere Stellungnahmen sind nur so lange erforderlich, wie das Vorbringen des An-

9. Procedural matters

9.1 Since the appeal is not allowable, the appeal fee cannot be reimbursed under Rule 67 EPC as requested by the Appellant. Nevertheless, the submissions made by the Appellant concerning the alleged substantial procedural violations made by the Examining Division during the examination procedure under Article 96(2) EPC (see paragraph IV above) deserve consideration by the Board, since if such submissions were correct, it would be desirable for the Board to support the Appellant in this respect, in order that the Examining Division should consider modifying its procedure in future cases.

The procedure under Article 96(2) EPC requires that any communication from the Examining Division thereunder "shall contain a reasoned statement covering, where appropriate, all the grounds against the grant" of the patent (Rule 51(3) EPC). Furthermore, the Examining Division shall invite the applicant "as often as necessary" to file observations in reply (Article 96(2) EPC and "where necessary, to file the description claims and drawings in amended form" (Rule 51(2) EPC). Thus the Examining Division has a discretion either to invite observations and amendments in reply, which should be done when necessary, or (after its first communication has been issued) to issue a decision rejecting the application. The manner in which such discretion should be exercised was considered in Decision T 84/82 (OJ EPO 1983, 451). In paragraph 7 it is stated:

"7 If the Applicant fails to make any real progress towards the refutation of the presumption of invalidity properly established in the first communication by the Examining Division, or no such progress appears to be possible even with amendments on the face of information available, it is within the discretion of the Examining Division, according to Article 96(2) EPC, to interpret the submissions on behalf of the Applicant as complete and final, and to assume, in consequence, that no useful purpose would be served by the provision of further opportunities for filing observations, and to reject the application in the second communication, when this is justified by the above circumstances. It is the declared aim of the European Patent Office to carry out the substantive examination thoroughly, efficiently and expeditiously, but this requires also a proper collaboration from the Applicants, and good faith. The necessity for filing further observa-

9. Questions de procédure

9.1 Etant donné qu'il n'est pas fait droit au recours, la taxe de recours ne peut être remboursée en vertu de la règle 67 CBE comme l'a demandé le requérant. Cependant, la Chambre estime que les allégations de ce dernier relatives au vice substantiel de procédure dont se serait rendue coupable la division d'examen au cours de la procédure d'examen prévue à l'article 96(2) CBE (cf. point IV supra) méritent plus ample attention. En effet, si elles s'avèrent exactes, la Chambre devra donner raison au requérant sur ce point, afin que la division d'examen envisage de changer sa façon de faire à l'avenir.

Conformément à la procédure prévue à l'article 96(2) CBE, toute notification envoyée par la division d'examen en vertu dudit article "doit être motivée et indiquer, s'il y a lieu, l'ensemble des motifs qui s'opposent à la délivrance" du brevet (règle 51(3) CBE). En outre, la division d'examen invite le demandeur "aussi souvent qu'il est nécessaire" à présenter ses observations (article 96(2) CBE) et, "en tant que de besoin, à déposer une description, des revendications et des dessins modifiés" (règle 51(2) CBE). Ainsi, la division d'examen est libre, soit d'inviter le demandeur à soumettre ses observations et, entant que de besoin, des modifications, soit (après une première notification) de rendre une décision par laquelle elle rejette la demande. L'exercice de cette liberté d'appréciation a été examiné dans la décision T 84/82 (JO OEB 1983, 451), où il est dit au point 7:

"7 Si le demandeur ne parvient pas réellement à réfuter l'objection solidement argumentée soulevée dans la première notification de la division d'examen à propos de la brevetabilité de l'invention, ou si, à en juger par les informations disponibles, l'objection ne paraît pas pouvoir être réfutée, même en procédant à des modifications, la division d'examen est en droit, en vertu de l'article 96(2) CBE, de considérer que la réponse présentée au nom du demandeur est complète et définitive; elle peut donc estimer qu'il n'est pas utile de ménager de nouvelles possibilités de présenter des observations, et rejeter la demande à la deuxième notification, lorsque les circonstances susmentionnées justifient cette mesure. L'Office européen des brevets a expressément pour mission de mener l'examen quant au fond avec soin, compétence et célérité, mais pour qu'il puisse atteindre cet objectif, il faut également qu'il puisse compter

melders noch Aussicht auf Erteilung eines Patents erkennen läßt "

Die Kammer unterstützt zwar im großen und ganzen diese Ausführungen, hält jedoch eine gewisse Relativierung für angebracht. In den Richtlinien für die Prüfung, C-VI, 2.5 wird ganz richtig festgestellt: "Der Prüfer hat sich in der Phase der erneuten Prüfung von dem maßgeblichen Grundsatz leiten zu lassen, daß die endgültige Entscheidung (Erteilung oder Zurückweisung) in möglichst wenig Arbeitsgängen zustande kommen sollte, und er hat das Verfahren entsprechend zu leiten "Auch wenn sich der Prüfer Änderungen vorstellen kann, die die Erteilungsaussichten verbessern könnten, obliegt es daher nach Auffassung der Kammer dem Anmelder, in seiner Erwiderung auf den ersten Bescheid, in dem die Prüfungsabteilung Einwände erhoben hat, gegebenenfalls (auch im Wege von Hilfsanträgen) Änderungen vorzuschlagen, die diese Einwände ausräumen.

Im vorliegenden Fall wurde der Einwand mangelnder Neuheit des Anspruchs 1 eindeutig im ersten Bescheid nach Artikel 96 (2) EPÜ erhoben und näher erläutert. Wenn die Beschwerdeführerin die Gefahr einer sofortigen abschlägigen Entscheidung und der Notwendigkeit einer Beschwerde hätte abwenden wollen, wäre es eindeutig sinnvoll gewesen, bei der Prüfungsabteilung Hilfsanträge (wie sie im vorliegenden Beschwerdeverfahren vorgelegt wurden) einzureichen. Die Prüfungsabteilung wäre dann verpflichtet gewesen, jeden dieser Hilfsanträge in derselben Weise zu prüfen, wie es die Beschwerdekammer im Rahmen dieser Beschwerde getan hat.

9.2 Zu der Behauptung, die Prüfungsabteilung habe durch ihr Vorgehen im vorliegenden Fall das Recht der Beschwerdeführerin auf Beantragung einer mündlichen Verhandlung unterlaufen, merkt die Kammer folgendes an:

"Ein Beteiligter hat", wie in der Entscheidung T 299/86 vom 23. September 1987 (Leitsatz veröffentlicht in ABI EPA 1988, 88) festgestellt, "nur dann Anspruch auf eine mündliche Verhandlung, wenn er sie beantragt. Andernfalls kann das EPA auch eine ihn beschwerende Entscheidung ohne mündliche Verhandlung treffen" (Nr. 2). "Sofern und solange (der Beteiligte) keinen solchen Antrag gestellt hat, läuft er Gefahr, daß eine abschlägige Entscheidung ohne Anberaumung einer solchen Verhandlung ergeht, wenn dies ansonsten vertretbar

tions prevails as long as progress towards grant can be envisaged in the light of submissions made."

While this Board generally supports what is there set out, some qualification is appropriate. As is stated in the Guidelines for Examination, C-VI, 2.5, with which the Board agrees, "The examiner should be guided at the re-examination stage by the overriding principle that a final position (grant or refusal) should be reached in as few actions as possible, and he should control the procedure with this always in mind." Thus in the Board's view, even if it is possible for the Examiner to envisage amendments which might enable progress towards grant, the burden lies upon an Applicant (if he so wishes) to propose amendments (including by way of auxiliary requests) which overcome the objections raised by the Examining Division, in his observations in reply to the first communication in which such objections are raised.

In the present case, the objection of lack of novelty of Claim 1 was clearly raised and explained in the first communication under Article 96(2) EPC. If the Appellant wished to minimise the risk of an immediate adverse decision and consequent necessity of an appeal, it was clearly appropriate for him to have filed auxiliary requests (such as were filed in this appeal) before the Examining Division. The Examining Division would then have been obliged to consider the allowability of each auxiliary request so filed, in the same way as the Board of Appeal has in this appeal.

9.2 In relation to the suggestion that the Appellant's right to request oral proceedings had been circumvented by the course taken by the Examining Division in the present case, the Board comments as follows:

As was stated in Decision T 299/86 dated 23 September 1987 (Headnote published in OJ EPO 1988, 88), "the right of a party to have oral proceedings is dependent upon such party filing a request for such proceedings: in the absence of such a request, a party has no right to such proceedings, and the EPO can issue a decision, whether adverse or not, without appointing such proceedings" (paragraph 2). Furthermore, "unless and until (the party) has actually filed such a request, he runs the risk that an adverse decision may be issued without the appoint-

sur la coopération et la bonne foi des demandeurs. De nouvelles observations doivent pouvoir être présentées tant que les arguments invoqués dans la réponse permettent d'envisager la possibilité d'aboutir à la délivrance du brevet."

Tout en partageant, dans l'ensemble, le point de vue exprimé ci-dessus, la Chambre estime qu'il convient néanmoins d'y apporter quelques réserves. Comme indiqué à juste titre dans les Directives relatives à l'examen, C-VI, 2.5, "lorsqu'il examine à nouveau la demande, l'examineur devrait être guidé par le principe primordial en vertu duquel une décision finale (délivrance du brevet ou rejet de la demande) devrait intervenir après un nombre d'actes aussi réduit que possible et il devrait mener la procédure en y pensant toujours". Ainsi, la Chambre est d'avis que même si l'examineur peut envisager des modifications susceptibles d'augmenter les chances de délivrance du brevet, c'est au demandeur qu'il appartient, dans les observations qu'il présente en réponse à la première notification dans laquelle la division d'examen a soulevé des objections, de proposer (s'il le désire) des modifications (y compris sous la forme de requêtes subsidiaires) balayant ces objections.

En l'espèce, l'objection d'absence de nouveauté de l'objet de la revendication 1 a été clairement soulevée et expliquée dans la première notification qui a été envoyée au demandeur conformément à l'article 96(2) CBE. Si le demandeur souhaitait réduire le risque d'une décision défavorable immédiate puis d'un recours contre cette décision, il ne fait aucun doute qu'il aurait dû présenter des requêtes subsidiaires (telles que celles formées avec le présent recours) devant la division d'examen. Celle-ci aurait alors été tenue d'examiner s'il pouvait être fait droit à chacune de ces requêtes, de la même manière que la Chambre s'y emploie dans le présent recours.

9.2 En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle la manière d'agir de la division d'examen a empêché le demandeur de faire valoir son droit à la tenue d'une procédure orale, la Chambre fait observer ce qui suit:

Comme indiqué dans la décision T 299/86 en date du 23 septembre 1987 (sommaire publié dans le JO OEB 1988, 88), "une partie ne peut faire valoir son droit à la tenue d'une procédure orale que si elle formule une requête en ce sens, faute de quoi l'OEB est fondé à rendre une décision défavorable ou non - sans avoir recours à une telle procédure" (point 2). En outre, "aussi longtemps qu'elle (la partie) n'a pas effectivement présenté une telle requête, il existe le risque qu'une décision défavorable soit rendue à son encontre sans qu'une telle procédure

ist. Da ein Antrag auf mündliche Verhandlung jederzeit zurückgezogen werden kann, ist es aus der Sicht der Beteiligten eindeutig sicherer, ihn frühzeitig zu stellen, wenn eine mündliche Verhandlung notwendig werden könnte. Die Zurücknahme eines solchen Antrags sollte natürlich so früh wie möglich und rechtzeitig vor dem anberaumten Termin erfolgen" (Nr. 5).

Wenn die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall beabsichtigte, eine mündliche Verhandlung vor der Prüfungsabteilung zu beantragen, hätte sie also spätestens zusammen mit ihrer Erwiderung auf den (ersten) Bescheid der Prüfungsabteilung einen solchen Antrag stellen sollen, wenn sie eine abschlägige Entscheidung ohne Anberaumung einer mündlichen Verhandlung vermeiden wollte.

9.3 Wasschließlich die Beanstandung der Beschwerdeführerin anbelangt, der Prüfer sei ihrer Bitte um telefonische Rücksprache nicht nachgekommen, so sei auf die Richtlinien, C-VI, 4.4 und 6 verwiesen, in denen die einschlägige Praxis klar dargelegt ist. Solche formlosen Rücksprachen und die diesbezügliche Praxis sind deutlich von dem durch Artikel 96 (2) und Regel 51 EPÜ geregelten förmlichen Prüfungsverfahren zu unterscheiden. Die in sein Ermessen gestellte Entscheidung über eine solche formlose Rücksprache hat der Prüfer entsprechend den Richtlinien unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls zu treffen. Wird das Ermessen, wie im vorliegenden Fall, nicht im Sinne des Anmelders ausgeübt, so kann diese Entscheidung ihrem Wesen nach kein Verfahrensmangel sein, weil das Verfahren für solche Rücksprachen insofern formlos ist, als es nicht durch das EPÜ geregelt wird und die darin vorgesehenen Verfahren lediglich ergänzt.

Dem Prüfer kann jedenfalls nach Auffassung der Kammer im vorliegenden Fall kein Vorwurf daraus gemacht werden, daß er auf eine telefonische Rücksprache mit der Beschwerdeführerin verzichtet hat.

94 Aus den vorstehend genannten Gründen ist die Kammer der Ansicht, daß das Verfahren vor der Prüfungsabteilung nicht gegen Artikel 113 (1) EPÜ verstößt und keinen Verfahrensmangel aufweist, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen könnte.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der Hauptantrag und der erste Hilfsantrag werden zurückgewiesen.
3. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage des am 29. März 1989 - als zweiter Hilfsantrag -

ment of such proceedings, if it is otherwise appropriate to do so. A request for oral proceedings may be withdrawn at any time, so if there is a possibility that oral proceedings will be required, it is clearly safer from a party's point of view to make such a request at an early stage. Withdrawal of a request should clearly be made as early as possible and well in advance of the appointed day" (paragraph 5).

Thus in the present case, if the Appellant had in mind to request oral proceedings before the Examining Division, he should have filed a request for such proceedings at the latest with his observations in reply to the (first) communication from the Examining Division, if he wished to avoid the risk of an adverse decision being issued without the appointment of such oral proceedings.

9.3 Finally, in relation to the Appellant's complaint as to the failure of the Examiner to telephone as requested, the practice in relation to such informal communications is clearly set out in the Guidelines, paragraphs C-VI, 4.4 and 6. Such informal communications and the practice relating to them should be clearly distinguished from the formal examination procedure governed by Article 96(2) and Rule 51 EPC. The Examiner's discretion as to whether to make such an informal communication must be exercised in accordance with the Guidelines having regard to the particular circumstances of each individual case. An exercise of such discretion adversely to an applicant, such as in the present case, cannot by its nature be a procedural violation, however, because the procedure for such conversations is informal in the sense that it is not governed by the EPC, but is additional to the procedure provided by the EPC.

In any event, in the Board's view, in the present case no criticism can properly be made of the Examiner in relation to his failing to telephone the Appellant.

94 For the above reasons, in the Board's view the procedure before the Examining Division did not violate Article 113(1) EPC, and did not involve any procedural violation which could justify refund of the appeal fee.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The main request and the first auxiliary request are rejected.
3. The case is remitted to the Examining Division for further prosecution on the basis of Claim 1 of set C - the sec-

ait eu lieu, si cette décision s'impose par ailleurs. Une requête en vue de la tenue d'une procédure orale pouvant être retirée à tout moment, il est nettement plus sûr pour une partie, s'il se révélait nécessaire de demander la tenue d'une telle procédure, de présenter très tôt une requête en ce sens. Bien entendu, le retrait de la requête devra le cas échéant intervenir le plus tôt possible, bien avant la date fixée." (point 5).

Ainsi, dans la présente affaire, si le demandeur envisageait à l'époque de recourir à une procédure orale devant la division d'examen, il aurait dû, pour éviter qu'une décision défavorable ne soit rendue sans qu'une procédure orale ait lieu, présenter une requête en ce sens, au plus tard au moment où il a soumis ses observations formulées en réponse à la (première) notification de la division d'examen.

9.3 Enfin, pour ce qui est des griefs du requérant qui souligne que l'examineur a omis de lui téléphoner comme il le lui avait demandé, la pratique en la matière est clairement exposée dans les Directives, points C-VI, 4.4 et 6. Il y a lieu de bien distinguer ces contacts informels et la pratique y afférente de la procédure d'examen officielle régie par l'article 96(2) et la règle 51 CBE. La liberté de l'examineur de recourir à ce genre de contacts informels doit être exercée conformément aux Directives et compte tenu des circonstances propres à chaque cas. L'exercice de cette liberté à l'encontre d'un demandeur, comme en l'espèce, ne saurait en soi constituer cependant un vice de procédure, puisque la procédure prévue pour des entretiens de cette nature est informelle, en ce sens qu'elle n'est pas régie par la CBE mais est complémentaire de celle prévue par la CBE.

En tout état de cause, la Chambre estime que l'examineur ne saurait être véritablement incriminé pour avoir omis de téléphoner au demandeur.

94 La Chambre est par conséquent d'avis que la procédure devant la division d'examen n'a ni violé les dispositions de l'article 113(1) CBE, ni comporté de vice de procédure justifiant un remboursement de la taxe de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. La requête principale et la première requête subsidiaire sont rejetées.
3. L'affaire est renvoyée devant la division d'examen pour poursuite de l'examen sur la base de la revendication 1

eingereichten Anspruchs 1 des Satzes C an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

4. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird abgelehnt.

ond auxiliary request - filed on 29 March 1989

4. The request for reimbursement of the appeal fee is rejected

du jeu C - seconde requête subsidiaire - déposé le 29 mars 1989.

4 La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 20. Februar 1990 T 47/90 - 3.3.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder: Sumitomo Chemical Company, Limited

Stichwort: Zurückverweisung/SUMITOMO

Artikel: 109(1), 111(1) EPÜ

Schlagwort: "Ansprüche im Beschwerdeverfahren wesentlich geändert, um Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung zu begegnen" - "Zurückverweisung" - "Abhilfe"

Leitsatz

Eine Beschwerde kann als begründet im Sinne des Artikels 109(1) EPÜ angesehen werden, wenn der Beschwerdeführer nicht mehr an einem Patent mit dem von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Wortlaut festhält, sondern wesentliche Änderungen des Wortlauts vorschlägt, mit denen eindeutig die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände ausgeräumt werden sollen (im Anschluß an die Entscheidung T 139/87 - 3.2.1 "Reglerventil/BENDIX", ABI EPA 1990, 68).

Entscheidungsgründe

1. Diese Beschwerde richtet sich gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung, in der festgestellt wurde, daß die beanspruchte Erfindung nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Obwohl die zurückgewiesenen Ansprüche gegenüber den ursprünglich eingereichten zweimal beschränkt worden waren, vertrat die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung die Auffassung, daß die ihr vorliegenden Ansprüche noch immer nicht ausreichend beschränkt worden seien. Insbesondere würdigen die beanspruchten Herbizidverbindungen viele Verbindungen umfassen, die nicht Gegenstand der zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit eingereichten Vergleichstests seien.

2. In der Beschwerdebegründung hat die Beschwerdeführerin beantragt, daß das Verfahren auf der Grundlage von in bezug auf die Verbindungen noch weiter beschränkten Ansprüchen fort-

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 20 February 1990 T 47/90 - 3.3.1 (Official Text)

Composition of the Board:

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

Applicant: Sumitomo Chemical Company, Limited

Headword: Remittal/SUMITOMO

Article: 109(1), 111(1) EPC

Keyword: "Claims substantially amended on appeal to meet decision of refusal by Examining Division" - "Remittal" - "Interlocutory revision"

Headnote

An appeal may be considered as well founded for the purpose of Article 109(1) EPC if an appellant no longer seeks grant of the patent with text as refused by the Examining Division, but proposes substantial amendments to the text which are clearly intended to overcome the objections raised in the decision under appeal (following Decision T 139/87 - 3.2.1 "Governor valve/BENDIX", OJ EPO 1990, 68)

Reasons for the Decision

1. This is an appeal from a Decision of the Examining Division in which it was held that the claimed invention lacked an inventive step. The text of the claims which were refused had been limited twice as compared to the claims as originally filed, but in its Decision the Examining Division held that the claims before them were still not sufficiently limited. In particular, the claimed herbicidal compounds encompassed many compounds which were not the subject of the comparative tests which had been submitted in support of inventive step.

2. In the grounds of appeal, the Appellant has requested that the proceedings should be continued on the basis of claims which have been even further limited as to the compounds

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 20 février 1990 T 47/90 - 3.3.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:

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

Demandeur: Sumitomo Chemical Company, Limited

Référence: Renvoi/SUMITOMO

Article: 109(1), 111(1) CBE

Mot-clé: "Revendications modifiées substantiellement lors de la procédure de recours afin de répondre à une décision de rejet de la division d'examen" - "Renvoi" - "Révision préjudicielle"

Sommaire

Un recours peut être considéré comme fondé au sens de l'article 109(1) CBE si un requérant ne cherche plus à obtenir la délivrance du brevet sur la base d'un texte correspondant à celui qui a été rejeté par la division d'examen et s'il propose des modifications substantielles qui visent clairement à répondre aux objections soulevées dans la décision attaquée (cf. décision T 139/87 - 3.2.1 "Valve de régulation/BENDIX", JO OEB 1990, 68).

Motifs de la décision

1. Le présent recours a été formé contre une décision de la division d'examen constatant que l'invention revendiquée n'impliquait pas d'activité inventive. Les revendications rejetées avaient été limitées à deux reprises par rapport à celles initialement déposées, toutefois, dans sa décision, la division d'examen a considéré que les revendications qui lui avaient été soumises n'étaient toujours pas suffisamment limitées. En particulier, parmi les composés herbicides revendiqués figuraient de nombreux composés n'ayant pas fait l'objet des tests comparatifs soumis pour étayer l'activité inventive.

2. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, le requérant a demandé que la procédure soit poursuivie sur la base de revendications qui avaient été limitées davantage en ce

geführt wird. Außerdem hat sie zusätzliche Vergleichstests zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit der zuletzt vorgeschlagenen Ansprüche eingereicht. Somit beantragt die Beschwerdeführerin die Fortsetzung der Prüfung der Anmeldung auf der Grundlage eines neuen Wortlauts der Ansprüche, mit dem den Einwänden der Prüfungsabteilung Rechnung getragen werden soll, und stützt ihren Antrag mit Beweismitteln und Argumenten.

3. Unter diesen Umständen hält es die Kammer für angebracht, von ihren Befugnissen nach Artikel 111(1) EPU Gebrauch zu machen und die Sache zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen. Dadurch kann in erster Instanz über die Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands entschieden werden, und das Recht auf eine Beschwerde vor der zweiten Instanz bleibt erhalten. Dies steht in Einklang mit früheren Entscheidungen, wonach die wesentliche Aufgabe des Beschwerdeverfahrens in der Feststellung liegt, ob die Entscheidung des erstinstanzlichen Organs sachlich richtig war (siehe beispielsweise die Entscheidungen T 26/88, ABI. EPA 1991, 30, Nr. 12, T 522/88 vom 19. Dezember 1989, Nr. 4 und T 52/88 vom 5. September 1989, in der unter Nr. 2 auch erklärt wird, daß "Beschwerdeverfahren daher nicht zur Fortsetzung der erstinstanzlichen Verfahren mit anderen Mitteln benutzt werden dürfen").

4. Eine Zurückverweisung der Sache steht außerdem in Einklang mit der Entscheidung T 63/86 (ABI. EPA 1988, 224), in der festgestellt wird: "Wenn wesentliche Änderungen vorgeschlagen werden, die eine weitere ausführliche Prüfung sowohl auf die formalen (d. h. Artikel 123(2) EPÜ) als auch auf die sachlichen Erfordernisse des EPU hin erforderlich machen, sollte diese Prüfung allenfalls von der Prüfungsabteilung in erster Instanz durchgeführt werden, und zwar nachdem diese von ihrem Ermessen nach Regel 86(3) EPÜ selbst Gebrauch gemacht hat. Auf diese Weise bleibt dem Anmelder das Recht auf eine Beschwerde vor der zweiten Instanz erhalten, die sich sowohl auf die Ausübung des Ermessens nach Regel 86(3) EPÜ als auch ... auf die formale Zulässigkeit und sachliche Gewährbarkeit der geänderten Ansprüche beziehen kann." Nach Ansicht der Kammer sind die im vorliegenden Fall vorgeschlagenen Änderungen wesentliche Änderungen im Sinne der Entscheidung T 63/86.

5. Die Kammer merkt an, daß das Verfahren vor der Prüfungsabteilung gestrafft und der Zeit- und Kostenaufwand für ein Beschwerdeverfahren unter Umständen vermieden werden kann, wenn der Anmelder auf Bescheide hin, in denen, wie im vorliegenden Fall, die Zurückweisung der Anmeldung angekündigt wird, zusammen mit

covered. Furthermore, additional comparative tests have been submitted in support of the inventive step of the latest proposed claims. Thus, the Appellant is in effect requesting that the examination of the application should be continued on the basis of a new text for the claims and with supporting evidence and arguments which is intended to meet the present objections of the Examining Division

3. In these circumstances, in the Board's judgement, it is appropriate to exercise its power under Article 111(1) EPC and to remit the case to the Examining Division for further prosecution. By this procedure, the patentability of the claimed subject-matter can be decided at first instance, and the right to an appeal to the second instance is maintained for use if appropriate. This is in line with what has been stated in a number of previous decisions, namely that the essential function of appeal proceedings is to determine whether a decision at first instance was correct on its merits (see e.g. Decisions T 26/88, OJ EPO 1991, 30, paragraph 12; T 522/88 dated 19 December 1989, paragraph 4; and T 52/88 dated 5 September 1989, where in paragraph 2 it is also stated that "Appeals, therefore, should not be used ... as a continuation of first instance proceedings by other means").

4. Furthermore, remittal of this case is in line with what was stated in Decision T 63/86 (OJ EPO 1988, 224), namely "in a case where substantial amendments have been proposed which require a substantial further examination in relation to both the formal (i.e. Article 123(2) EPC) and substantive requirements of the EPC, such further examination should be carried out, if at all, by the Examining Division as the first instance, only after the Examining Division has **itself** exercised its discretion under Rule 86(3) EPC. In this way, the applicant's right to appeal to a second instance is maintained, both in relation to the exercise of discretion under Rule 86(3) EPC, and ... in relation to the formal and substantive allowability of the amended claims". In the Board's view, in the present case, the proposed amendments are substantial amendments within the meaning of Decision T 63/86.

5. The Board observes that the procedure before the Examining Division can be more streamlined, and the time and expense of an appeal possibly avoided, if in response to communications indicating an intention to reject the application such as occurred in the present case, the applicant presented one or more auxiliary requests pro-

qui concerne les composés. En outre, des tests comparatifs supplémentaires ont été soumis afin de démontrer que les revendications proposées en dernier lieu impliquaient une activité inventive. Le requérant demande donc que l'examen de la demande soit poursuivi sur la base d'un nouveau texte des revendications destiné à répondre aux objections de la division d'examen, avec preuves et arguments à l'appui.

3. Dans ces conditions, la Chambre est d'avis qu'il est opportun d'exercer le pouvoir que lui confère l'article 111(1) CBE et de renvoyer l'affaire à la division d'examen pour suite à donner, ce qui permet de statuer en première instance sur la brevetabilité de l'objet revendiqué et de préserver le droit de former un recours auprès de la seconde instance. Cela est conforme à un certain nombre de décisions antérieures, où il est énoncé que la procédure de recours vise essentiellement à permettre l'examen de la validité quant au fond d'une décision rendue en première instance (cf par ex. décisions T 26/88, JO OEB 1991, 30, point 12, T 522/88 en date du 19 décembre 1989, point 4 et T 52/88 en date du 5 septembre 1989, où il est également indiqué au point 2 que "par conséquent, la procédure de recours ne doit pas être utilisée comme un prolongement de la procédure devant la première instance par d'autres moyens").

4. En outre, le renvoi de la présente affaire est, en l'espèce, conforme à la décision T 63/86 (JO OEB 1988, 224), où il est énoncé que "... dans la présente espèce, il a été proposé des modifications substantielles appelant un important réexamen à la fois quant aux conditions de forme (c-à-d. article 123(2) CBE) et de fond prescrites par la CBE, de sorte que ce réexamen devrait être effectué, si tant est que cela soit le cas, par la division d'examen agissant comme première instance, et seulement après que celle-ci a **elle-même** exercé le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE. De cette manière, le demandeur conserve le droit de recourir à une deuxième instance à la fois en ce qui concerne l'exercice du pouvoir d'appréciation régi par la règle 86(3) CBE et ... l'admissibilité quant à la forme et au fond des revendications modifiées". La Chambre estime que les modifications proposées dans la présente espèce sont des modifications substantielles au sens de la décision T 63/86.

5. La Chambre fait observer qu'il est possible de rationaliser davantage la procédure devant la division d'examen et d'éviter de consacrer du temps et de l'argent à un recours, en réponse aux notifications indiquant une intention de rejeter la demande, comme en l'espèce, le demandeur présentait, en même temps que sa requête princi-

seinem Hauptantrag einen oder mehrere Hilfsanträge stellt, in denen die Ansprüche immer weiter eingeschränkt werden, und seine Anträge gegebenenfalls mit Beweismitteln und Argumenten untermauert. Die Prüfungsabteilung sollte dann der Reihe nach über jeden Antrag einzeln entscheiden (wenn der vorhergehende Antrag nicht zulässig ist); wenn der Anmelder mit der Entscheidung der Prüfungsabteilung, daß bestimmte Anträge zurückgewiesen werden, nicht einverstanden ist, kann er Beschwerde gegen die Zurückweisung dieser Anträge einlegen.

6 Schließlich hätte nach Auffassung der Kammer unter den gegebenen Umständen die Prüfungsabteilung der Beschwerde gemäß dem in Artikel 109 (1) EPÜ genannten Verfahren abhelfen können. Hierin folgt die Kammer der Entscheidung T 139/87, ABI. EPA 1990, 68. Außerdem kann eine Beschwerde nach Meinung der Kammer als begründet im Sinne des Artikels 109 (1) EPÜ angesehen werden, wenn die Beschwerdeführerin an einem Patent mit einem der von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Fassung entsprechenden Wortlaut nicht mehr festhält und wenn wesentliche Änderungen (im unter Nr. 4 dargelegten Sinne) vorgeschlagen werden, mit denen die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände eindeutig ausgeräumt werden sollen. Eine Abhilfe der Beschwerde nach Artikel 109 (1) EPÜ durch die Prüfungsabteilung schließt eine spätere Zurückweisungsentscheidung in bezug auf den geänderten Wortlaut nicht aus.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

gressively limiting the claims, simultaneously with his main request, accompanied if appropriate by evidence and arguments in support of each request. The Examining Division should then decide upon the allowability of each request in succession (assuming the previous request is not allowable), and if the applicant is not satisfied by the decision of the Examining Division insofar as certain requests have been refused, an appeal can be filed in respect of all such refusals.

6. Finally, in the Board's judgement, in the circumstances of the present case, the Examining Division could have rectified its decision under the procedure for interlocutory revision set out in Article 109(1) EPC. In this connection, the Board follows Decision T 139/87, OJ EPO 1990, 68. Furthermore, in the Board's view, an appeal may be considered as well founded for the purpose of Article 109(1) EPC if the Appellant no longer seeks grant of the patent with a text corresponding to that which was rejected by the Examining Division, and if substantial amendments (in the sense discussed in paragraph 4 above) are proposed which are clearly intended to overcome the objections raised in the decision under appeal. Rectification of the previous decision under Article 109(1) EPC by the Examining Division does not preclude a further adverse decision in respect of the amended text.

Order

For these reasons it is decided that:

The case is remitted to the Examining Division for further prosecution.

pale, une ou plusieurs requêtes subsidiaires limitant progressivement les revendications, et s'il soumettait, le cas échéant, des preuves et des arguments à leur appui. La division d'examen devrait alors statuer successivement sur chaque requête (dans l'hypothèse où il ne peut être fait droit à la requête précédente); au cas où le demandeur n'accepte pas la décision de la division d'examen de rejeter certaines requêtes, il peut former un recours contre le rejet de ces requêtes.

6. Enfin, de l'avis de la Chambre, la division d'examen aurait pu, dans les circonstances de la présente espèce, faire droit au recours conformément à la procédure de révision préjudicielle prévue à l'article 109(1) CBE. A cet égard, la Chambre se conforme à la décision T 139/87, JO OEB 1990, 68. En outre, elle estime qu'un recours peut être considéré comme fondé au sens de l'article 109(1) CBE si le requérant ne cherche plus à obtenir la délivrance du brevet sur la base d'un texte correspondant à celui qui a été rejeté par la division d'examen et s'il propose des modifications substantielles (au sens indiqué au point 4 ci-dessus) qui visent clairement à répondre aux objections soulevées dans la décision attaquée. Si la division d'examen fait droit au recours conformément à l'article 109(1) CBE, cela ne saurait exclure qu'une décision défavorable soit rendue ultérieurement en ce qui concerne le texte modifié.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

L'affaire est renvoyée à la division d'examen pour suite à donner.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patent- amts vom 19. Juli 1991 über die Einreichung von Voll- machten

Der Präsident des Europäischen Patentamts, gestützt auf Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a EPÜ und Regel 101 Absatz 1 Satz 2 EPU in der ab 1. Oktober 1991 geltenden Fassung¹⁾, beschließt:

Artikel 1

Zugelassene Vertreter

(1) Ein zugelassener Vertreter, der in der beim Europäischen Patentamt geführten Liste eingetragen ist und sich als solcher zu erkennen gibt, muß nur in den Fällen der Absätze 2 und 3 eine unterzeichnete Vollmacht einreichen. Eine eingereichte Einzelvollmacht wird auch dann zu den Akten genommen, wenn sie nicht angefordert worden ist. Es wird jedoch nicht geprüft, ob die Einzelvollmacht Mängel enthält. Allgemeine Vollmachten werden wie bisher geprüft und registriert (Regel 101 Absatz 2 EPU).

(2) Wird dem Europäischen Patentamt ein Vertreterwechsel zwischen zugelassenen Vertretern angezeigt, die nicht derselben Sozietät angehören, ohne daß das Erlöschen der Vertretungsmacht des bisherigen Vertreters mitgeteilt wird, so hat der neue Vertreter mit der Anzeige über die Vertreterbestellung eine Einzelvollmacht (im Original zusammen mit einer Kopie) oder einen Hinweis auf eine registrierte allgemeine Vollmacht einzureichen. Geschieht dies nicht, so wird der neue Vertreter aufgefordert, dies innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist nachzuholen. Wird bis zum Ablauf der gesetzten Frist dem Europäischen Patentamt das Erlöschen der Vertretungsmacht des bisherigen Vertreters mitgeteilt, so ist die Aufforderung des Europäischen Patentamts gegenstandslos. Das Europäische Patentamt übermittelt dem bisherigen Vertreter eine Kopie der Einzelvollmacht oder teilt ihm die Nummer der allgemeinen Vollmacht und den Namen des neuen Vertreters mit und weist ihn darauf hin, daß das weitere Verfahren mit dem neuen Vertreter geführt wird.

(3) Das Europäische Patentamt kann die Vorlage einer Vollmacht verlangen, wenn die besonderen Umstände des

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Decision of the President of the European Patent Office dated 19 July 1991 on the fil- ing of authorisations

The President of the European Patent Office, having regard to Article 10(2)(a) EPC and Rule 101(1), 2nd sentence, EPC as amended with effect from 1 October 1991¹⁾, has decided as follows:

Article 1

Professional representatives

(1) A professional representative whose name appears on the list maintained by the European Patent Office and who identifies himself as such shall be required to file a signed authorisation only in the circumstances set out in paragraphs (2) and (3) below. Any individual authorisation submitted shall be placed on file even if it has not been requested. It shall not however be checked for deficiencies. General authorisations shall be checked and registered as hitherto (Rule 101(2) EPC).

(2) If the European Patent Office is informed of a change of representative involving professional representatives who are not members of the same association, without being notified that the previous representative's authorisation has terminated, the new representative must file, together with the notification of his appointment, an individual authorisation (original and one copy) or a reference to a general authorisation already on file. If he does not, he shall be requested to do so within a period to be specified by the European Patent Office. If the European Patent Office is informed before the end of the specified period that the previous representative's authorisation has terminated, such request may be disregarded. The European Patent Office shall send the previous representative a copy of the individual authorisation or notify him of the number of the general authorisation and the name of the new representative, and inform him that the subsequent proceedings will be conducted with the new representative.

(3) The European Patent Office may require that an authorisation be produced if the circumstances of a parti-

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Décision du Président de l'Office européen des bre- vets, en date du 19 juillet 1991, relative au dépôt de pouvoirs

Le Président de l'Office européen des brevets, vu l'article 10, paragraphe 2, lettre a CBE, et la règle 101, paragraphe 1, 2^e phrase CBE, telle que modifiée avec effet au 1^{er} octobre 1991¹⁾, décide:

Article 1^{er}

Mandataires agréés

(1) Un mandataire agréé qui est inscrit sur la liste tenue par l'Office européen des brevets et qui se fait connaître en tant que tel n'est tenu de déposer un pouvoir signé que dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3. Un pouvoir particulier qui a été déposé est versé au dossier même si son dépôt n'a pas été requis. Il n'est pas vérifié toutefois si ce pouvoir particulier comporte des irrégularités. Les pouvoirs généraux continueront d'être vérifiés et enregistrés comme par le passé (règle 101, paragraphe 2 CBE).

(2) Lorsque l'Office européen des brevets est avisé du remplacement d'un mandataire agréé par un mandataire agréé n'appartenant pas au même groupement, sans que la cessation du mandat du mandataire précédent lui ait été notifiée, le nouveau mandataire est tenu de déposer, en même temps que l'avis relatif à la constitution de mandataire, un pouvoir particulier (original accompagné d'une copie) ou bien de faire référence à un pouvoir général déjà enregistré. S'il ne satisfait pas à cette exigence, il est invité à accomplir ces actes dans un délai imparti par l'Office européen des brevets. Si la cessation du mandat du mandataire précédent est notifiée à l'Office européen des brevets avant l'expiration du délai imparti, l'invitation de l'Office européen des brevets est sans objet. L'Office européen des brevets communique à l'ancien mandataire une copie du pouvoir particulier ou le numéro du pouvoir général et le nom du nouveau mandataire, et l'informe que la procédure sera poursuivie avec le nouveau mandataire.

(3) L'Office européen des brevets peut le cas échéant exiger la production d'un pouvoir si les circonstances l'exi-

¹⁾ Beschluß des Verwaltungsrats vom 5 Juli 1991 ABI EPA 1991,421

¹⁾ Decision of the Administrative Council dated 5 July 1991. OJ EPO 1991,421.

¹⁾ Décision du Conseil d'administration en date du 5 juillet 1991. JO OEB 1991.421

Einzelfalls dies erfordern, insbesondere bei Zweifeln über die Vertretungsbefugnis des zugelassenen Vertreters.

Artikel 2

Rechtsanwälte

Nach Artikel 134 Absatz 7 EPÜ vertretungsberechtigte Rechtsanwälte müssen eine unterzeichnete Vollmacht oder einen Hinweis auf eine registrierte allgemeine Vollmacht einreichen. Wird dem Europäischen Patentamt die Bestellung eines Rechtsanwalts ohne Einreichung einer Vollmacht angezeigt, so wird dieser aufgefordert, die Vollmacht innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist nachzureichen.

Artikel 3

Angestellte

Angestellte, die für einen Beteiligten gemäß Artikel 133 Absatz 3 Satz 1 EPÜ handeln und keine zugelassenen Vertreter sind, müssen eine unterzeichnete Vollmacht oder einen Hinweis auf eine registrierte allgemeine Vollmacht einreichen. Handelt der Angestellte ohne Einreichung einer Vollmacht, so wird der Anmelder aufgefordert, die Vollmacht innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist nachzureichen.

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieser Beschluß tritt am 1. Oktober 1991 in Kraft

Geschehen zu München am 19. Juli 1991.

PAUL BRAENDLI
Präsident

ular case necessitate this, particularly in case of doubt as to the professional representative's entitlement to act.

Article 2

Legal practitioners

Legal practitioners entitled to act as representatives under Article 134(7) EPC must file a signed authorisation or a reference to a general authorisation already on file. If the European Patent Office is informed of the appointment of a legal practitioner without an authorisation being filed, the practitioner shall be requested to file the authorisation within a period to be specified by the European Patent Office.

Article 3

Employees

Employees who are representing a party under Article 133(3), 1st sentence, EPC and who are not professional representatives must file a signed authorisation or a reference to a general authorisation already on file. If the employee acts without filing an authorisation, the applicant shall be requested to file the authorisation within a period to be specified by the European Patent Office.

Article 4

Entry into force

This decision shall enter into force on 1 October 1991.

Done at Munich, 19 July 1991.

PAUL BRAENDLI
President

gent, notamment en cas de doute sur le mandat du mandataire agréé.

Article 2

Avocats

Les avocats habilités à agir en qualité de mandataires en vertu de l'article 134, paragraphe 7 CBE doivent déposer un pouvoir signé ou faire référence à un pouvoir général déjà enregistré. Si l'Office européen des brevets est avisé qu'un avocat a été constitué mandataire sans qu'un pouvoir ait été déposé, l'avocat est invité à déposer ce pouvoir dans un délai imparti par l'Office européen des brevets

Article 3

Employés

Les employés qui agissent pour le compte d'une partie conformément à l'article 133, paragraphe 3, première phrase CBE, sans être mandataires agréés, sont tenus de déposer un pouvoir signé ou de faire référence à un pouvoir général déjà enregistré. Si un employé agit sans avoir déposé de pouvoir, le demandeur est invité à déposer ce pouvoir dans un délai imparti par l'Office européen des brevets.

Article 4

Entrée en vigueur

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

Fait à Munich le 19 juillet 1991.

PAUL BRAENDLI
Président

Ständiger Beratender Ausschluß beim EPA (SACEPO)

Für die Amtsperiode 1991-1993 gehören dem Ständigen Beratenden Ausschluß beim EPA (SACEPO) folgende Mitglieder an

I. Industrie / Industry / Industrie

- J. L. BETON
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC
Legal Department : Patents
PO Box 6
GB-Welwyn Garden City
Hertfordshire AL7 1HD
- J. CHRYSOSPATHIS
FARMALEX S.A. PHARM, CEUTIQUE
Tsocha Street 15-17
B. P. 14015
GR-11510 Athènes
- M. D. CONDE
UNION ESPAOLA DE EXPLOSIVOS
Claudio Coello 124-6 E-28006 Madrid
- J.E.M. GALAMA
Corporate Patents and Trademarks
PHILIPS INTERNATIONAL BV
Gebouw WAH
Prof. Holstlaan 6
P.O. Box 218
NL-5600 MD Eindhoven
- V. GIUGNI
Direttore Generale
PROPRIA spa
Via Giuseppe Manzini 13
1-33170 Pordenone
- H. GOLDRIAN
Executive Director
Intellectual Property Policies
SIEMENS AG
Postfach 22 16 34
D-8000 München 22
- B. HAMMER JENSEN
Patent Department
NOVO-NORDISK A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd
- M JUNGSMANN
SIEMENS AG Österreich
Siemensstraße 88-92
A-1210 Wien
- P. LEITZ
GOODYEAR TECHNICAL CENTER
Patent Department
Avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg
- Ch. RAMON
Dienst Intellectuele Eigendom
AGFA-GEVAERT N.V.
Septestraat 27
B-2640 Mortsel/Antwerpen
- O. STAMM
Head of Patents Department
CIBA-GEIGY AG
Postfach
CH-4002 Basel

Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO)

For the 1991-1993 term of office the members of the Standing Advisory Committee before the EPO are as follows

Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO)

Liste des membres du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB pour la période d'activité 1991-1993:

- Z SCHOELD
NOBEL CORPORATE SERVICES
Patent Department
Box 11 554
S-10061 Stockholm
- E THOURET-LEMAITRE
Chef du Service Brevets
SYNTHELABO
22 Avenue Galilée
B.P. 72
F-92350 Le Plessis-Robinson Cedex

II. Zugelassene Vertreter / Professional Representatives / Mandataires agréés

- V. BALASS
Patentanwälte Schaad, Balass & Partner
Dufourstraße 101
Postfach
CH-8034 Zürich
- J. BROWN
Forrester and Boehmert
Forrester House
52 Bounds Green Road
GB-London N11 2EY
- M. CURELL SUÑOL
Curell Suñol I.I.S.L.
Paseo de Gracia 65bis
E-08008 Barcelona
- B. ERIXON
Kooperativa Förbundet
Patent Department
Box 15 200
S-104 65 Stockholm
- V FARAGGIANA
Ingg Guzzi & Ravizza
Via Boccaccio 24
1-20123 Milano
- F. GEVERS
Bureau Gevers
7 Rue de Livourne, bte. 1
B-1050 Bruxelles
- W HOLZER
Patentanwälte Dr. Schütz et al
Fleischmangasse 9
A-1040 Wien
- F.A. JENNY
Vizedirektor
CIBA-GEIGY AG
Patentabteilung
Postfach
CH-4002 Basel
- E JUNG
Patentanwältin
Clemensstraße 30
D-8000 München 40
- T.M MARGELLOS
37, Em. Benaki Street
GR-10681 Athens

B PHELIP

Cabinet Harlé & Phélip
21 Rue de la Rochefoucauld
F-75009 Paris

T.A.H.J. SMULDERS

Vereenigde Octrooibureaux
Nieuwe Parklaan 107
P O Box 87 930
NL-2508 DH Den Haag

K.E. VINGTOFT

Plougman & Vingtoft
Sankt Annae Plads 11
P O Box 3007
DK-1021 Copenhagen K

R. WILDI

Hilti AG
Patentabteilung
FL-9494 Schaan

III. Wissenschaftliche Institutionen / Academic institutions / Instituts scientifiques**F.-K. BEIER**

Geschäftsführender Direktor
Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht
Siebertstraße 3
D-8000 München 80

Y REBOUL

Directeur
Centre d'Etudes Internationales de la
Propriété Industrielle (CEIPI)
Université Robert Schuman
Place d'Athènes
F-67084 Strasbourg Cedex

IV. Ad personam ernannte Mitglieder / Members appointed "ad personam" / Membres nommés à titre personnel**H. BARDEHLE**

Galileiplatz 1
Postfach 86 06 20
D-8000 München 86

H. SONN

Fédération Internationale des
Conseils en Propriété Industrielle (FICPI)
Riemergasse 14
A-1010 Wien

S D VOTIER

Institute of Professional Representatives
before the European Patent Office (EPI)
Carpmaels & Ransford
43 Bloomsbury Square
GB-London WC1A 2RA

B.-G WALLIN

International Federation of
Inventors' Associations (IFIA)
AWA-Patent AB
Box 5117
S-200 71 Malmö

VERTRETUNG

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

REPRESENTATION

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

REPRESENTATION

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

BE Belgien / Belgium / Belgique**Änderungen / Amendments / Modifications**

Grisar, Daniel (BE)
c/o Bureau Vander Haeghen
Rue Colonel Bourg 108 A
B-1040 Bruxelles

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

Ackermann-Jung, Ernst (CH)
Egghalden
CH-9231 Egg-Flawil

Chopard, Pierre-Antoine (CH)
19, Champs-de-Vaux
CH-1246 Corsier-Genève

Hotz, Klaus (DE)
RMO Reist Marketing Organisation AG
Patent-/Lizenzabteilung
CH-8340 Hinwil

Ryffel, Rolf (CH)
Hepp, Wenger & Ryffel AG
Bahnhofstrasse 58
CH-8001 Zürich

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

Angermann, Dieter (DE)
Block 455/6
O-4090 Halle

Arnold, Rita (DE)
Georg-Weerth-Straße 3
O-9033 Chemnitz

Aue, Hans-Peter (DE)
Gartenheimallee 16
O-8021 Dresden

Bartholomäus, Eberhard (DE)
Schenkendorfstraße 27
O-7030 Leipzig

Bertram, Bernd (DE)
Lessingstraße 5
O-7232 Bad Lausick

Biernat, Beate (DE)
Musäus-Ring 20
O-6902 Jena

Böttke, Jürgen (DE)
Weberstraße 39
O-8360 Sebnitz

Buff, Ursula (DE)
Steingründchen 8
O-6313 Manebach

Burkhardt, Ralf (DE)
Manetstraße 2
O-7010 Leipzig

Clauß, Günter (DE)
Mittlere Bergstraße 23
O-8122 Radebeul

Decker, Karl-Ludwig (DE)
Selliner Straße 20
O-8080 Dresden

Diener, Tilla (DE)
Kleiststraße 3
O-1200 Frankfurt/Oder

Doberenz, Ingrid (DE)
Körnerstraße 1
O-9250 Mittweida

Effert, Udo (DE)
Drosselweg 36
O-1422 Stolpe-Süd

Engelmann, Wilfried (DE)
Oswald-Rentzsch-Straße 3
O-8010 Dresden

*) 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 089/2021548

*) 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

- Eisenstein, Norbert (DE)
Bahnhofstraße 69
O-5237 Weißensee
- Felke, Hans-Jürgen (DE)
Am Stadtpark 2-3
O-1156 Berlin
- Fiedler, Werner (DE)
Saarstraße 8
O-8040 Dresden
- Fischer, Roland (DE)
Leo-Tolstoi-Weg 17 b
O-2300 Stralsund
- Fischer, Sieghard (DE)
Albert-Schweitzer-Straße 62
O-9091 Chemnitz
- Förster, Siegfried (DE)
Scharfensteiner Straße 6 a
O-9048 Chemnitz
- Freise, Peter (DE)
Wall am Kiez 2/48
O-1560 Potsdam
- Freitag, Joachim (DE)
Felix-Auerbach-Straße 20/291
O-6902 Jena
- Füting, Dieter (DE)
Karl-Marx-Straße 163
O-1607 Niederlehme
- Geßner, Wolfgang (DE)
Ernst-Thälmann-Straße 1
O-9431 Bermsgrün
- Gielsdorf, Bernd (DE)
Gropiusallee 66
O-4500 Dessau
- Görnemann, Dieter (DE)
Poststraße 12
O-1020 Berlin
- Grafe, Dieter (DE)
Borngraben 30
O-8029 Dresden
- Grobe, Wolfgang (DE)
Ernst-Thälmann-Straße 110
O-1530 Teltow
- Gruschke, Günter (DE)
Zühldorfer Straße 52
O-1140 Berlin
- Grünke, Erwin (DE)
Holzweg 9
O-6900 Jena
- Guide, Klaus W (DE)
Straße 49 Nr. 25
O-1123 Berlin-Karow
- Haschick, Gerald (DE)
Straße der Jugend 158
O-7500 Cottbus
- Haußingen, Peter (DE)
Karl-Liebknecht-Straße 18
O-4730 Artern
- Härting, Otto (DE)
Weißdornstraße 58
O-7062 Leipzig
- Heiner, Horst (DE)
Bohnstedtstraße 3
O-5800 Gotha
- Helling, Siegfried (DE)
Am Mühlteich
O-9200 Freiberg
- Hempel, Hartmut (DE)
Cämmerswalder Straße 31
O-8027 Dresden
- Hoffmann, Heinz-Dietrich (DE)
Wiesenweg 4
O-1291 Eiche
- Hoffmann, Rolf (DE)
Gersterstraße 44
O-7030 Leipzig
- Höhne, Manfred (DE)
Mülhäuser Straße 9 a
O-5900 Eisenach
- Jähnert, Stefan (DE)
Göhrener Weg 9
O-8080 Dresden
- Joswig, Bernd (DE)
Bahnhofstraße 7 b
O-2221 Kröslin
- Kailuweit, Frank (DE)
Grunaer Straße 2
(Gebäude Robotron L)
O-8010 Dresden
- Kassner, Klaus (DE)
Feldberger Ring 54
O-1153 Berlin
- Kehrer, Stefan (DE)
Hüblerstraße 2
O-8053 Dresden
- Kimpel, Christine (DE)
Bischofsweg 68
O-8060 Dresden
- Kintzel, Klaus-Peter (DE)
Lutherstraße 163
O-6900 Jena
- Kipp, Rainer (DE)
Dr.-Salvador-Allende-Höhe 7
O-1200 Frankfurt/Oder
- Konieczny, Benno (DE)
Straße der Völkerfreundschaft 6
O-7101 Seehausen
- Köhler, Manfred (DE)
Hainstraße 17/19
Aufgang E
O-7010 Leipzig
- Köhler, Tobias (DE)
Käthe-Kollwitz-Straße 105
O-7010 Leipzig
- Körtel, Günther (DE)
C.-v.-Ossietzky-Straße 167
O-9061 Chemnitz
- Kraft, Werner (DE)
Feldstraße 25
Fach 35/155
O-7400 Altenburg
- Krahn, Ulrich (DE)
Mühlenbecker Straße 27/0125
O-1413 Schildow
- Krause, Eberhard (DE)
Kornhausstraße 151
O-4500 Dessau
- Krause, Roland (DE)
Jupiterstraße 11
O-7063 Leipzig
- Kruspig, Volkmar (DE)
Schürmann & Partner
Karl-Liebknecht-Straße 33
O-1020 Berlin

- Kulik, Angelika (DE)
Block 756/8
O-4090 Halle
- Kurth, Dieter (DE)
Hainstraße 9
O-1190 Berlin in
- Kühn, Manfred (DE)
Wirkerweg 10 a
O-9273 Oberlungwitz
- Külper, Hermann (DE)
Fichtestraße 1
O-2400 Wismar
- Langbein, Ingrid (DE)
Fritz-Ritter-Straße 12
O-6902 Jena
- Lehmann, Lothar (DE)
Gartenstraße 25
O-7127 Taucha
- Leinung, Günter (DE)
Saalestraße 60
Postfach 27
O-3019 Magdeburg
- Leute, Hartmut (DE)
Barnimstraße 35
O-1017 Berlin
- Lindner, Eberhard (DE)
Rosenstraße 18
O-8216 Kreischa
- Lindner, Fritz (DE)
Siedlungsstraße 6
Postfach 07-24
O-8054 Dresden
- Linsener, Hans (DE)
Agricolastraße 10
O-9590 Zwickau
- Lisowski, Horst (DE)
Bouchéstraße 33
O-1193 Berlin
- Lucas, Ina (DE)
Berggartenstraße 12
O-7022 Leipzig
- Luckow, Detlef (DE)
Altenzeller Straße 1
O-8010 Dresden
- Mann, Kristina (DE)
Beethovenstraße 26
D-6303 Hungen
- Matthes, Klaus (DE)
Friedrich-Sieber-Straße 13
O-9900 Plauen
- Meyer, Peter (DE)
Liddy-Ebersberger-Straße 26
O-9061 Chemnitz
- Muhsfeldt, Willi (DE)
Dorothea-Veit-Straße 35
O-6902 Jena
- Mühle, Jochen (DE)
Marienstraße 29
O-4500 Dessau
- Müller, Bettina (DE)
Hugo-Schrade-Straße 12
O-6908 Jena
- Müller, Eckhard (DE)
Seidenberger Straße 9
O-1120 Berlin
- Müller, Joachim (DE)
Goldsternstraße 55
O-7072 Leipzig
- Müller, Karl-Heinz (DE)
Giebelweg 26
O-4500 Dessau
- Müller, Michael (DE)
Werner-Seelenbinder-Straße 7/0402
O-8060 Dresden
- Müller, Rudolf R. (DE)
Straße am Park 30/0502
O-7062 Leipzig
- Müller, Ulrich (DE)
Georg-Schneider-Straße 26
O-6902 Jena
- Müller, Volkmar (DE)
Philipp-Müller-Straße 45
O-7280 Eilenburg
- Nadge, Joachim (DE)
Dürerstraße 8
O-3014 Magdeburg
- Nauwald, Gunter (DE)
Spitzgrundstraße 56
O-8256 Weinböhla
- Nenning, Peter (DE)
Lösniger Straße 70
O-7030 Leipzig
- Neumann, Günter (DE)
Hübner - Neumann - Radwer
Frankfurter Allee 286
O-1130 Berlin
- Niestroy, Manfred (DE)
Musäusring 4
O-6902 Jena
- Nürnberg, Klaus-Dieter (DE)
Karl-Liebknecht-Straße 5
O-5230 Sömmerda
- Orban, Albrecht (DE)
Ahornallee 46
O-1162 Berlin
- Otto, Ralf-Martin (DE)
An der Schenke 13
O-4101 Maschwitz
- Patze, Andreas (DE)
Große Steinstraße 14
O-4020 Halle/Saale
- Petrasch, Günter (DE)
Bergstraße 34
O-8500 Bischofswerda
- Pieper, Joachim (DE)
John-Sieg-Straße 18
O-1130 Berlin
- Pluder, Karl-Heinz (DE)
Block 423/7
O-4090 Halle
- Pohl, Helmfried (DE)
Straße der Befreiung 37
O-4440 Wolfen
- Pohle, Reinhard (DE)
Reinhold-Huhn-Straße 37
O-3035 Magdeburg
- Prinz, Hans-Peter (DE)
Rosa-Luxemburg-Straße 8
O-7113 Markkleeberg
- Pudimat, Roland (DE)
Lieselotte-Herrmann-Straße 28
O-6902 Jena

- Pursch, Bärbel (DE)
Pasteurstraße 5
O-1055 Berlin
- Raabe, Siegfried (DE)
Hauptstraße 24
O-9272 Gersdorf
- Radwer, Dieter (DE)
Hübner - Neumann - Radwer
Frankfurter Allee 286
O-1130 Berlin
- Rassler, Andrea (DE)
Winzerring 18
O-1200 Frankfurt/Oder
- Reimann, Claus (DE)
Emrichstraße 74
O-1162 Berlin
- Reimer, Dietrich (DE)
Hanoier Straße 26
O-4070 Halle
- Reklat, Dieter (DE)
Ottomar-Geschke-Straße 79
O-1170 Berlin
- Reppenhagen, Horst (DE)
Hermann-Duncker-Straße 2
O-2792 Schwerin
- Riemer, Wolfgang (DE)
Karl-Marx-Straße 46
O-7543 Lübbenau
- Ringleb, Hans-Jürgen (DE)
Kantstraße 41
O-9021 Chemnitz
- Rohn, Dagmar (DE)
Ernst-Zielinski -Straße 35
O-6908 Jena
- Rohrschneider, Gottfried (DE)
Martin-Luther-Straße 3
O-9900 Plauen
- Roßmann, Siegfried (DE)
Mochauer Weg 13
O-4607 Reinsdorf
- Rothenburger, Michael (DE)
Dorothea-Veit-Straße 33
O-6902 Jena
- Rößner, Siegfried (DE)
Potsdamer Straße 35
O-1512 Werder/Havel
- Rudolph, Margit (DE)
Trusetaler Straße 33
O-1142 Berlin
- Russ, Heinz (DE)
Hans-Eisler-Straße 30
Postfach 115
O-7580 Weißwasser 3
- Schaller, Renate (DE)
Carolinestraße 4
O-6902 Jena
- Scheffler, Ulrich (DE)
Ekkehardstraße 4
O-1195 Berlin
- Schein, Helmut (DE)
Poststraße 8
O-5230 Sömmerda
- Scherf, Wolfgang (DE)
Lise-Meitner-Straße 9
O-2794 Schwerin
- Schick, Kirsten (DE)
Wölfnitzer Ring 86
O-8038 Dresden
- Schiemann, Siegfried (DE)
Ebereschenstraße 6
O-6902 Jena-Lobeda
- Schilder, Jürgen (DE)
Postschließfach 261
O-8600 Bautzen
- Schlegel, Rainer (DE)
Liddy-Ebersberger-Straße 16
O-9061 Chemnitz
- Schlunke, Manfred (DE)
Karl-Frank-Straße 16
O-1162 Berlin-Friedrichshagen
- Schmidt, Horst (DE)
Lommatzscher Straße 44
O-8030 Dresden
- Schmiers, Dieter (DE)
Kohlweg 22
O-7024 Leipzig
- Schneider, Henry (DE)
Gabriel-Max-Straße 11
Postfach 217
O-1035 Berlin
- Schneider, Detlev (DE)
Sredzkistraße 26
O-1058 Berlin
- Schramm, Matthias (DE)
Tzschimmerstraße 27
O-8019 Dresden
- Schulze, Hans (DE)
Friedrich-Ebert-Straße 42
O-5230 Sömmerda
- Seerig, Dieter (DE)
Ernst-Moritz-Arndt-Straße 20
O-9071 Chemnitz
- Sommer, Wolfgang (DE)
Am Lindenberg 49
Postschließfach 06-21
O-6300 Ilmenau
- Städter, Werner (DE)
Inselhof 5
O-1585 Potsdam
- Steindorf, Gerhard (DE)
Hans-Beimler-Straße 1 A
O-7022 Leipzig
- Steinruck, Wolfgang (DE)
Lobensteiner Straße 25
O-6502 Gera
- Stier, Siegfried (DE)
Schleizer Straße 86
O-6570 Zeulenroda
- Strehse, Rainer (DE)
Grumsiner Straße 11
O-1142 Berlin
- Tenzel, Ingrid (DE)
Rudolf-Breitscheid-Straße 64
O-7254 Machern
- Thomas, Brigitte (DE)
Gounodstraße 68
O-1120 Berlin
- Tröster, Jürgen (DE)
Block 612, Haus 1
O-4090 Halle

Uhlemann, Henry (DE)
 Grunaer Straße 2
 (Gebäude Robotron L)
 O-8010 Dresden

Unger, Benno (DE)
 Hauptstraße 114 c
 O-7113 Markkleeberg

Voß, Karl-Heinz (DE)
 Virchowstraße 19
 O-2000 Neubrandenburg

Wagner, Gunter (DE)
 Straße der Einheit 3
 O-9200 Freiberg

Walter, Wolf-Jürgen (DE)
 Schirmerstraße 37
 O-1185 Berlin

Wappler, Christine (DE)
 Bautzner Landstraße 43
 O-8101 Rossendorf

Wappler, Harald (DE)
 Probstheidaer Straße 113
 O-7030 Leipzig

Weidner, Ulrich (DE)
 Wilhelm-Pieck-Straße 76
 O-5230 Sömmerda

Weimert, Lizzi (DE)
 Semmelweisstraße 3/709
 O-7010 Leipzig

Wellner, Hans (DE)
 Bermsgrüner Straße 8
 O-9430 Schwarzenberg

Wiegleb, Barbara (DE)
 Miltitzer Allee 8
 O-7065 Leipzig

Wilke, Wolfgang (DE)
 Antonienstraße 18
 O-7031 Leipzig

Winterstein, Manfred (DE)
 Dornblüthstraße 14
 O-2500 Rostock

Wolter, Klaus-Dietrich (DE)
 Kantstraße 8
 O-2510 Rostock 5

Worm, Wilfried (DE)
 Hans-Kollwitz-Straße 5
 O-2760 Schwerin

Wünsch, Wolfgang (DE)
 Kutusowstraße 20
 O-9071 Chemnitz

Wünsche, Thomas (DE)
 Bautzner Landstraße 144
 O-8051 Dresden

Zeppernick, Volker (DE)
 Ullersdorferstraße 14
 O-8051 Dresden

Zier, Peter (DE)
 Grabenstraße 2
 O-1183 Berlin

Zimmermann, Claus-Dietrich (DE)
 Am Wiesengraben 14
 O-1170 Berlin

Zimmermann, Eberhard (DE)
 Teichstraße 6
 O-9406 Lauter

Zöllner, Gudrun (DE)
 Altzeller Straße 2-015
 O-8010 Dresden

Änderungen / Amendments / Modifications

Aldag, Wolfgang (DE)
 Claudiusstraße 17 a
 W-7000 Stuttgart 1

Bierl, Richard Franz (DE)
 Patentanwalt
 Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Richard Bierl
 Tuninger Straße 15
 W-7218 Trossingen 1

Fett, Günter (DE)
 Akzo Faser AG
 Kasinostraße 19-21
 Postfach 1001 49
 W-5600 Wuppertal 1

Greiber, Karl Dieter (DE)
 Akzo Faser AG
 Kasinostraße 19-21
 Postfach 10 01 49
 W-5600 Wuppertal 1

Haferland, Klaus (DE)
 Akzo Faser AG
 Kasinostraße 19-21
 Postfach 10 01 49
 W-5600 Wuppertal 1

Helber, Friedrich (DE)
 Zenz· Helber & Hosbach
 Patentanwälte
 Scheuergasse 24
 W-6144 Zwingenberg

Kockläuner, Reinhard (DE)
 Adalbert-Stifter-Straße 1
 W-6238 Hofheim am Taunus

Muth, Arno (DE)
 Akzo Faser AG
 Kasinostraße 19-21
 Postfach 1001 49
 W-5600 Wuppertal 1

Löschungen/ Deletions/ Radiations

Gottschalk, Wolfgang (DE) - R. 102(1)
 Schillerstraße 6
 Postfach 119-15
 O-1603 Schulzendorf

Irmier, Heiner (DE) - R. 102(2)a)
 Scharnhorststraße 5
 O-9071 Chemnitz

Radke, C. Martin (DE) - R. 102(1)
 Wilhelmstraße 12
 W-8000 München 40

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

Hoarau de La Source, Jean Marie Pierre (FR)
47, rue d'Angiviller
F-78000 Versailles

Rieux, Michel (FR)
Société ATOCHEM
Département Propriété Industrielle
4, Cours Michelet
La Défense 10 - Cédex 42
F-92091 Paris Défense 2

Smith, Keith Geoffrey Walter (CA)
Schlumberger Technologies
Propriété Intellectuelle
50, avenue Jean-Jaurès
B.P. 620-04
F-92542 Montrouge Cédex

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

Boon, Graham Anthony (GB)
Elkington and Fife
Prospect House
8 Pembroke Road
GB-Sevenoaks, Kent TN13 1XR

Charlton, Peter John (GB)
Elkington and Fife
Prospect House
8 Pembroke Road
GB-Sevenoaks, Kent TN13 1XR

Coker, David Graeme (GB)
Hewlett-Packard Limited
Intellectual Property Department
Building 2
Filton Road
Stoke Gifford
GB-Bristol BS12 6QZ

Crawford, Fiona Merle (GB)
Elkington and Fife
Prospect House
8 Pembroke Road
GB-Sevenoaks, Kent TN13 1XR

Froud, Clive (GB)
Elkington and Fife
Prospect House
8 Pembroke Road
GB-Sevenoaks, Kent TN13 1XR

Hadfield, Robert Franklin (GB)
The British Petroleum Company pic
Corporate Legal Services
Trade Marks
Britannic House
1 Finsbury Circus
GB-London EC2M 7BA

Horton, Sophie Emma (GB)
Elkington and Fife
Prospect House
8 Pembroke Road
GB-Sevenoaks, Kent TN13 1XR

Johnson, Reginald George (GB)
Rank Xerox Patent Department
Albion House
55 New Oxford Street
GB-London WC1A 1BS

Kyle, Diana (GB)
Elkington and Fife
Prospect House
8 Pembroke Road
GB-Sevenoaks, Kent TN13 1XR

Laredo, Jack Joseph (GB)
Elkington and Fife
Prospect House
8 Pembroke Road
GB-Sevenoaks, Kent TN13 1XR

Lewin, John Harvey (GB)
Elkington and Fife
Prospect House
8 Pembroke Road
GB-Sevenoaks, Kent TN13 1XR

Marchant, James Ian (GB)
Elkington and Fife
Prospect House
8 Pembroke Road
GB-Sevenoaks, Kent TN13 1XR

Marsh, Roy David (GB)
Hoffmann Eitle & Partners
Sardinia House
52 Lincoln's Inn Fields
GB-London WC2A 3LZ

McCormack, Derek James (GB)
British Nuclear Fuels plc
Intellectual Property Manager
Head Office
Dalton House
GB-Risley, Warrington WA3 6AS

Medlock, Edwin Roy (GB)
c/o Crown Berger Limited
P O Box 37
GB-Darwen BB3 0BG

Nott, Robert Michael Charles (GB)
Herbert Smith
Exchange House
Primrose Street
GB-London EC2A 2HS

Smith, Sydney (GB)
Elkington and Fife
Prospect House
8 Pembroke Road
GB-Sevenoaks, Kent TN13 1XR

Tootal, Christopher Peter (GB)
Herbert Smith
Exchange House
Primrose Street
GB-London EC2A 2HS

Löschungen / Deletions / Radiations

Davy, John Raymond (GB) - R.102(2)a
Carpmaels & Ransford
43 Bloomsbury Square
GB-London WC1A 2RA

Harris, Ian Richard (GB) - R.102(1)
D Young & Co
21 London Road
GB-Southampton SO1 2AD

Wallbank, Roger Wickham (GB) - R. 102(1)
Barker, Brettell & Duncan
138 Hagley Road, Edgbaston
GB-Birmingham B16 9PW

GR Griechenland / Greece / Grèce**Änderungen / Amendments / Modifications**

Papassotiriou, Efsthios (GR)
17, Zalokosta Street
GR-15452 Athens

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

van der Burg, Louis (NL)
Delft Instruments Nederland B.V.
Postbus 5081
NL-2600 GB Delft

SE Schweden / Sweden / Suède**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Lettström, Richard Wilhelm (SE)
AB Dahls Patentbyrå
P.O. Box 606
S-18216 Danderyd

Änderungen / Amendments / Modifications

Holmgren, Hans Gunnar (SE)
Awapatent AB
Box 45086
S-104 30 Stockholm

CEIPI Seminare über das europäi- sche Patent

Seminare, veranstaltet unter Mit- wirkung des Europäischen Patent- amts und europäischer Praktiker auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes

Das Institut für internationalen gewerblichen Rechtsschutz der Universität (CEIPI) veranstaltet in Straßburg zwei Seminare von je einer Woche über den gegenwärtigen Stand des europäischen Patentrechts und seiner Anwendung.

Die Seminare sind bestimmt

- für Praktiker, die ihre Kenntnisse vervollständigen wollen
- für die Kandidaten, die an einer europäischen Eignungsprüfung für die ie beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter teilnehmen wollen.

Den Seminarteilnehmern werden Arbeitsunterlagen zur Verfügung gestellt, die sich auf Beispiele aus der Praxis gründen.

Das erste Seminar, das Rechtsfragen zum Gegenstand hat, **findet vom 13. bis 17. Januar 1992** statt.

Programm: Rechtsfragen zum Europäischen Patentübereinkommen, der PVU, dem PCT und dem Gemeinschaftspatentübereinkommen, vor allem anhand von praktischen Fällen, und der Rechtsprechung zum EPÜ.

Das zweite Seminar, das die Abfassung von Patentansprüchen und Einsprüchen zum Gegenstand hat, **findet vom 17. bis 21. Februar 1992** statt.

Programm: Abfassung von Patentansprüchen und der Beschreibungseinleitung, Beantwortung von Prüfungsbescheiden, Abfassung von Einspruchsschriftsätzen anhand der Prüfungsaufgaben dieses Jahres.

Die Reihenfolge der Seminare wurde gegenüber den vergangenen Jahren geändert. Besonderer Wert wird auf den internationalen Charakter der Ausbildung gelegt, der durch die internationale Zusammensetzung der Ausbilder und der Teilnehmer gewährleistet wird.

Die Arbeit erfolgt in Gruppen, die eine Diskussion zwischen Vortragenden und Teilnehmern gewährleisten. Im ersten Seminar werden zeitweise Gruppen für Chemie und nichtchemische Gebiete gebildet

Die Kenntnis einer der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch oder Französisch) reicht für die Teilnahme aus.

CEIPI Seminars on the European Patent

Seminars organised with the assist- ance of the European Patent Office and European industrial property practitioners

The Centre for International Industrial Property Studies (CEIPI) is organising two seminars at Strasbourg each lasting one week and dealing with the current state of European patent law and practice.

The seminars are addressed to

- practitioners who want to improve their knowledge
- candidates for the European qualifying examination for professional representatives before the European Patent Office.

The participants in these seminars will receive documents based on actual cases.

The first seminar, which deals with legal problems, will take place **from 13 to 17 January 1992**.

Programme: Legal problems concerning the European Patent Convention, the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the PCT and the Community Patent Convention dealt with primarily on the basis of actual cases and of precedents relating to the EPC

The second seminar has as its theme the practical drafting of claims and of oppositions and will take place **from 17 to 21 February 1992**.

Programme: Drafting of claims as well as an introduction to the description, drafting of responses to communications from the Examiner, drafting of notices of opposition on the basis of the examination papers of this year.

The seminars have been changed with regard to last year, since the legal questions will be treated first. Emphasis is placed on the international character of the seminars which is ensured by the choice of lecturers and participants.

Work will take place in groups in such a way as to allow discussion between the teachers and participants. In the first seminar the working groups will be divided between chemical subjects and non-chemical subjects

Knowledge of one of the official languages of the EPO (German, English or French) will be enough to allow participation in the seminars.

CEIPI Séminaires sur le brevet européen

Séminaires organisés avec le concours de l'Office européen des brevets et de praticiens européens en propriété industrielle

Le Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI) organise à Strasbourg deux séminaires d'une semaine chacun portant sur l'état actuel de la pratique et du droit du brevet européen.

Ces séminaires s'adressent

- aux praticiens désireux de parfaire leurs connaissances
- aux candidats à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près de l'Office Européen des Brevets.

Les participants à ces séminaires recevront des documents fondés sur des cas réels

Le premier séminaire, qui a pour thème les problèmes juridiques, aura lieu **du 13 au 17 janvier 1992**.

Programme: Problèmes juridiques se rapportant à la Convention sur le brevet européen à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, au PCT et à la Convention sur le brevet communautaire, traités avant tout à partir de cas concrets et de la jurisprudence relative à la CBE.

Le deuxième séminaire qui a pour thème la pratique de la rédaction de revendications et d'actes d'opposition aura lieu **du 17 au 21 février 1992**.

Programme: Rédaction de revendications ainsi que de l'introduction à la description, rédaction de réponses à des notifications d'examineurs, rédaction d'actes d'opposition sur la base des épreuves d'examen de cette année.

L'ordre des séminaires a été changé par rapport aux années précédentes. Les questions juridiques seront traitées au premier séminaire. Nous soulignons le caractère international des séminaires qui résulte des origines des intervenants et des participants

Les travaux se dérouleront au sein de groupes, de manière à permettre une discussion entre conférenciers et participants. En ce qui concerne le premier séminaire, des groupes de travail répartis en sujets chimiques et en sujets non chimiques seront formés.

La connaissance d'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais ou français) est suffisante pour participer aux séminaires.

Im Interesse einer hinreichenden Diskussion muß die Teilnehmerzahl u. U. beschränkt werden

Der Unkostenbeitrag beträgt für jedes Seminar 4.200,- FRF. In diesem Preis ist das Mittagessen für drei bzw vier Tage eingeschlossen.

Verlangen Sie bitte die detaillierte Informationsschrift des CEIPI

Für weitere Auskünfte und die Einschreibung wenden Sie sich bitte an

Mme Pouvatchy-Behrens, CEIPI
Université Robert Schuman
Place d'Athènes
F-67000 Strasbourg
Tel. 0033/88/61 43 75 oder
0033/88/61 56 04

To allow for proper discussions the number of participants may have to be limited.

The fees are FRF4.200,- for each seminar. Costs for lunch are included in this price for three or four days. CEIPI has detailed information pamphlets available

For further information and registration, please contact

Madame Pouvatchy-Behrens, CEIPI
Université Robert Schuman
Place d'Athènes
F-67000 Strasbourg
Tel. 0033/88/61 43 75 or
0033/88/61 56 04

L'intérêt des participants nous conduit à limiter éventuellement le nombre afin de permettre des discussions

Les frais de participation pour chaque séminaire s'élevont à 4 200,- FRF Dans ce prix les frais pour les repas de midi pour trois ou quatre jours sont inclus.

Le CEIPI tient à votre disposition une brochure d'information détaillée.

Pour tous renseignements et inscriptions, prière de s'adresser à

Mme Pouvatchy-Behrens, CEIPI
Université Robert Schuman
Place d'Athènes
F-67000 Strasbourg
Tel. 0033/88/61 43 75 ou
0033/88/61 56 04

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Deutschland

URTEILDES BUNDESGERICHTS-
HOFS, X. ZIVILSENAT,
VOM 9. NOVEMBER 1990
(X ZR 55/89)*

Stichwort: Autowaschvorrichtung

Artikel 69 EPÜ

Schlagwort: "Schutzbereich eines europäischen Patents - Keine Funktionsgleichheit zwischen dem patentgemäßen und einem abgewandelten Lösungsmittel, das außerhalb des technischen Problems der Erfindung liegt - Schutz einer Unterkombination"

Leitsätze

1 Der Schutzbereich eines europäischen Patents kann nicht auf eine Ausführungsform erstreckt werden, die auf den entscheidenden Vorteil der Erfindung verzichtet, indem sie ein im Leistungsergebnis übereinstimmendes Mittel benutzt, dessen Einsatz zu vermeiden Hauptzweck der Erfindung ist

2 Bei einem europäischen Patent scheidet der Schutz für eine Unterkombination jedenfalls dann aus, wenn auf ein für die unter Schutz gestellte Lehre wesentliches und bestimmendes Merkmal des Patentanspruchs verzichtet ist

Sachverhalt und Anträge

(...) Das Klagepatent betrifft eine Waschvorrichtung für Fahrzeuge, insbesondere Omnibusse und Kastenwagen

Der im vorliegenden Rechtsstreit in erster Linie geltend gemachte Patentanspruch 1 des Klagepatents hat in der vom Berufungsgericht vorgenommenen und von den Parteien nicht beanstandeten Aufgliederung folgende Merkmale:

1. Waschvorrichtung für Fahrzeuge, insbesondere Omnibusse und Kastenwagen,
2. die mit eigenem Antrieb durch die Waschvorrichtung gefahren werden,
3. unter Verwendung von mindestens zwei
 - a) senkrechten,
 - b) von Wasser beaufschlagten Waschbürsten,

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Germany

DECISION OF THE *BUNDESGERICHTS-
RICHTSHOF* (FEDERAL COURT OF
JUSTICE), 10th CIVIL SENATE,
DATED 9 NOVEMBER 1990
(X ZR 55/89)*

Headword: *Autowaschvorrichtung*
(Apparatus for washing vehicles)

Article 69 EPC

Keyword: "Extent of protection conferred by a European patent - No equivalence of function between the means constituting the solution expounded in the patent and an alternative means which falls outside the technical problem addressed by the invention - Protection of a sub-combination"

Headnote

1 The protection conferred by a European patent cannot be extended to an embodiment which forgoes the decisive advantage of the invention in so far as it employs a means, achieving equivalent effects, which the invention was primarily designed to avoid.

2 In the case of a European patent, protection for a sub-combination does not at any rate obtain if a feature of the claim which is essential and determinant for the teaching of the patent is dispensed with.

Summary of Facts and Submissions

(...) The patent in suit relates to an apparatus for washing vehicles, especially omnibuses and panel vans.

Claim 1 of the patent in suit, which is the primary claim cited in the present legal proceedings, has the following features according to the breakdown which has been established by the appeal court and which is not contested by the parties:

1. apparatus for washing vehicles, especially omnibuses and panel vans,
2. which are driven under their own power through the washing apparatus;
- 3 the apparatus employs at least two
 - (a) vertical,
 - (b) wash brushes, which are impinged upon by water,

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Allemagne

DECISION DU *BUNDESGERICHTS-
HOF* (COUR FEDERALE DE JUS-
TICE), X^e CHAMBRE CIVILE, EN
DATE DU 9 NOVEMBRE 1990
(X ZR 55/89)*

Référence: *Autowaschvorrichtung*
(dispositif de lavage de véhicules)

Article 69 CBE

Mot-clé: "Etendue de la protection conférée par un brevet européen - Pas d'identité fonctionnelle entre le moyen mis en oeuvre dans l'invention selon le brevet et une variante se situant hors du problème technique de l'invention - Protection d'une sous-combinaison"

Sommaire:

1. La protection conférée par le brevet européen ne peut pas être étendue à un mode de réalisation qui renonce à un avantage décisif de l'invention en mettant en oeuvre un moyen identique quant au résultat, alors que le but principal de l'invention est d'éviter l'utilisation de ce moyen.

2 S'agissant d'un brevet européen, la protection d'une sous-combinaison est en tout cas exclue lorsqu'il est renoncé à une caractéristique de la revendication qui se révèle essentielle et déterminante pour l'enseignement protégé

Exposé des faits et conclusions

(...) Le brevet litigieux porte sur un dispositif de lavage pour véhicules, notamment pour autobus et fourgons.

Dans la présentation donnée par le tribunal d'appel et non contestée par les parties, la revendication 1 du brevet litigieux, invoquée en premier lieu dans la présente affaire, comporte les éléments suivants:

1. Dispositif de lavage pour véhicules, notamment pour autobus et fourgons,
- 2 qui traversent le dispositif de lavage en étant propulsés par leur propre commande,
3. qui utilise au moins deux brosses de lavage
 - a) verticales
 - b) chargées d'eau

*) Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text der Entscheidung, die vollständig in GRUR 1991, 444 veröffentlicht ist

*) Translation of the official text abridged for publication The full text of the original is reported in GRUR 1991, 444.

*) Traduction du texte officiel de la décision, abrégé aux fins de la publication Le texte officiel a été publié dans son intégralité dans GRUR 1991, 444

c) die an einem zur Fahrzeugdurchfahrtrichtung diagonal und waagrecht in einer Waschbrücke verlaufenden Querholm verfahrbar sind,

d) die in ihrer Ausgangsstellung auf der einen Seite der Waschstraße angeordnet sind,

e) von denen die in Fahrzeugdurchfahrtrichtung gesehen hintere Waschbürste eine zur vorderen Waschbürste seitlich versetzte, im Fahrzeugdurchfahrtbereich liegende und von der Fahrzeugfrontfläche beaufschlagbare Stellung einnimmt und

f) durch die Bewegung des Fahrzeuges auf der diagonalen Führungsbahn auf die andere Seite der Waschstraße verfahrbar ist, während

g) die vordere Waschbürste der hinteren Waschbürste nacheilend angetrieben wird,

dadurch gekennzeichnet, daß

4 nach dem Passieren des Fahrzeuges beide Waschbürsten mittels eines gewichtsbelasteten Seilzuges in ihre Ausgangsstellung zurückgeführt werden:

5. der Querholm in an sich bekannter Weise zwei parallel zueinander verlaufende Fahrschienen für

6. zwei hintereinanderliegend angeordnete, unabhängig voneinander auf den Fahrschienen verfahrbare Führungsschlitten aufweist, von denen

a) jeder eine Waschbürste trägt und

b) aus einer die Form eines Dreiecks aufweisenden, horizontal liegenden Tragplatte besteht, wobei

c) der die vordere Waschbürste tragende Schlitten mit einer Längskante parallel zur ersten Fahrschiene und sich mit seiner dieser Längskante gegenüberliegenden Tragplattenspitze auf der zweiten Fahrschiene abstützt, wogegen

d) der die hintere Waschbürste tragende Schlitten mit einer Längskante parallel zur zweiten Fahrschiene liegt, und sich mit seiner dieser Längskante gegenüberliegenden Tragplattenspitze auf der ersten Fahrschiene abstützt, wogegen

7. der die Waschbürsten in ihre Ausgangslage zurückführende Seilzug an dem die hintere Waschbürste tragenden Führungsschlitten angreift,

8. der die vordere Waschbürste tragende Führungsschlitten über einen weiteren Seilzug mit einem Gewicht belastet ist, das

a) diesen Führungsschlitten in Richtung zum anderen Führungsschlitten hin belastet, wobei

(c) can be traversed on a wash gantry cross-beam positioned diagonally and horizontally with respect to the direction in which vehicles pass through the plant

(d) and in their starting position are located to one side of the vehicle washing plant;

(e) the rear brush (seen from the direction in which vehicles pass through the plant) adopts a position to one side of the front brush in the area through which the vehicles pass so that it comes into contact with the front of the vehicle, and

(f) can be displaced to the other side of the washing plant on the diagonal guide track by means of the movement of the vehicle;

(g) the front wash brush is driven in pursuit of the rear wash brush,

characterised in that

4. after a vehicle has passed through, the two wash brushes are brought back into their starting position by the action of a cable to which a weight is attached:

5. the cross-beam has, according to a known method, two rails running parallel to each other for

6. two runners, which are located one behind the other and can move independently of each other on the rails,

(a) each of the runners has a wash brush mounted on it

(b) and consists of a triangular, horizontal carrier plate;

(c) the runner carrying the front brush is located with one longitudinal edge parallel to the first rail and with the vertex of the carrier plate opposite to that edge resting on the second rail;

(d) the runner carrying the rear brush is located with one longitudinal edge parallel to the second rail and the vertex of the carrier plate opposite to that edge resting on the first rail;

7. the cable which returns the wash brushes to their starting position acts on the runner which carries the rear wash brush,

8. the runner carrying the front wash brush is placed under load by means of a further cable to which a weight is attached, and which

(a) places that runner under a load in the direction of the other runner;

c) qui sont déplaçables dans un pont de lavage sur une travée transversale qui est diagonale par rapport au sens de passage des véhicules et horizontale,

d) les brosses de lavage étant placées, dans leur position de départ, sur l'un des côtés du dispositif de lavage

e) et la brosse postérieure, ceci étant vu dans le sens de passage des véhicules, prenant une position dans la zone de passage des véhicules qui est décalée latéralement par rapport à la brosse de lavage antérieure de manière à pouvoir charger d'eau la surface frontale du véhicule et

f) pouvant être déplacée par le mouvement du véhicule sur la voie diagonale vers l'autre côté du dispositif de lavage,

g) la brosse de lavage antérieure étant commandée en retard par rapport à la brosse de lavage postérieure,

caractérisé en ce que,

4 après le passage du véhicule, les deux brosses de lavage sont reconduites dans leur position de départ au moyen d'une commande par câble à contrepoids et

5 que la travée transversale présente, de manière connue en soi, deux rails de roulement placés parallèlement l'un par rapport à l'autre pour

6. deux coulisseaux placés l'un derrière l'autre et déplaçables sur les rails de roulement indépendamment l'un de l'autre,

a) chacun d'eux portant une brosse de lavage et

b) étant constitué par une plaque de support placée dans le sens horizontal présentant la forme d'un triangle,

c) le coulisseau qui porte la brosse de lavage antérieure étant parallèle par une arête longitudinale au premier rail de roulement et s'appuyant par l'extrémité de la plaque de support située en face de cette arête longitudinale sur le deuxième rail de roulement, au contraire du

d) coulisseau qui porte la brosse de lavage postérieure qui est parallèle par une arête longitudinale au deuxième rail de roulement et qui s'appuie par l'extrémité de la plaque de support située en face de cette arête longitudinale sur le premier rail de roulement,

7. que la commande à câble qui ramène les brosses de lavage à leur position de départ s'accroche au coulisseau qui porte la brosse de lavage postérieure et

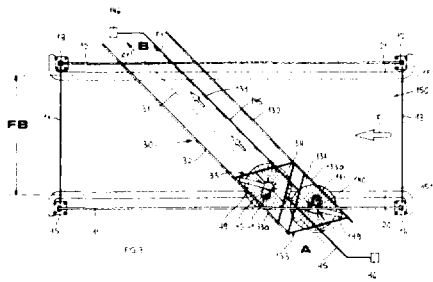
8. que le coulisseau qui porte la brosse de lavage antérieure est chargé d'un poids par une autre commande à câble qui

a) charge ce coulisseau en direction de l'autre coulisseau,

9 das am zurückführenden Seilzug angeordnete Gewicht größer ist als das am weiteren Seilzug angeordnete Gewicht.

Wegen der weiter geltend gemachten Unteransprüche 3 und 7 wird auf die Klagepatentschrift verwiesen.

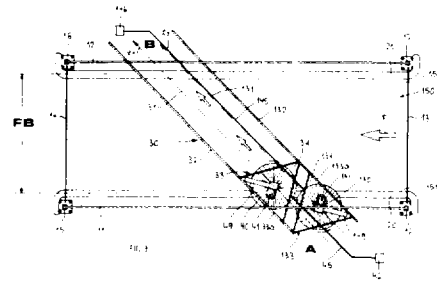
Die nachfolgend wiedergegebene Figur 3 des Klagepatents gibt ein Ausführungsbeispiel der Erfindung nach dem Klagepatent wieder



9 the weight attached to the return cable is heavier than that attached to the other cable.

For the remaining subordinate Claims 3 and 7 cited in this case, reference is made to the specification of the patent in suit.

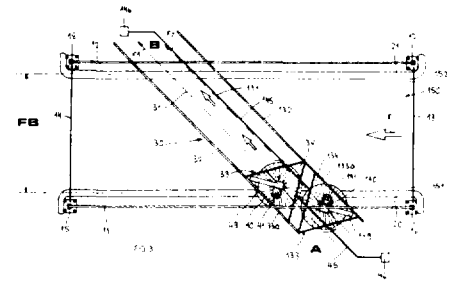
Figure 3 of the patent in suit, which is reproduced below, shows an example of an embodiment of the invention according to the patent in suit



9 le poids qui est placé sur la commande à câble de retour étant plus élevé que le poids placé sur l'autre commande à câble.

S'agissant des sous-revendications 3 et 7, qui restent maintenues, il est fait référence au texte du brevet litigieux

Le dessin ci-dessous (Fig. 3 du brevet litigieux) illustre un mode de réalisation de l'invention selon le brevet.



() Die Klägerin macht geltend, diese Waschvorrichtung der Beklagten mache von den Merkmalen der Patentansprüche 1, 3 und 7 des Klagepatents teils wortlautgemäß, teils unter Verwendung glatt äquivalenter Mittel Gebrauch

Die Klägerin hat die Beklagten auf Unterlassung und Rechnungslegung in Anspruch genommen und die Feststellung der Verpflichtung der Beklagten zur Leistung von Schadensersatz begehrt

Die Beklagten haben die Abweisung der Klage beantragt. Sie sind der Meinung, die angegriffene Omnibus-Waschanlage verletze das Klagepatent nicht

Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihr in den Instanzen abgewiesenes Klagebegehren weiter. Die Beklagten beantragen, die Revision zurückzuweisen

Aus den Gründen

Die Revision der Klägerin hat im Ergebnis keinen Erfolg

I. (...) Als technisches Problem der Erfindung wird in der Klagepatentschrift herausgestellt, eine Waschvorrichtung gedrungener Bauart und hoher Stabilität zu schaffen, die ohne Zuführung von Fremdenergien zur Erzeugung der erforderlichen Bewegungsabläufe auskomme (...)

II. 1. (...) In rechtlicher Hinsicht hat das Berufungsgericht ausgeführt, bei der angegriffenen Ausführungsform werde von den in innerem Zusammenhang stehenden Merkmalen 4, 7 und 9 des Patentanspruchs 1 des Klagepatents weder identisch noch durch Einsatz äquivalenter Mittel Gebrauch gemacht, weil die Waschbürsten bei der Waschanlage der Beklagten mittels eines elektromotorisch betriebenen Kettenzuges und nicht durch ein an Seilen

(...) The plaintiffs maintain that this washing apparatus of the defendants makes use of the features of Claims 1, 3 and 7 of the patent in suit, partly as they are worded and partly through the use of directly equivalent means

The plaintiffs petition that the defendants be restrained and seek an order for the discovery of accounts. They further petition for a ruling that the defendants must pay compensation.

The defendants ask that the action be dismissed. They consider that the contested omnibus washing plant does not infringe the patent in suit.

On appeal on a point of law, the plaintiffs further pursue the petition which was dismissed in the lower courts. The defendants maintain that the appeal on a point of law should be dismissed

Excerpts from the Reasons

The appeal is not allowable.

I. (...) According to the specification of the patent in suit, the technical problem of the invention consists in designing a washing apparatus of compact construction and superior stability which produces the necessary cycle of movements without any external source of energy (...)

II. 1. (...) With regard to the law, the appeal court has stated that the contested embodiment does not employ interrelated features 4, 7 and 9 of Claim 1 of the patent in suit identically or through the use of equivalent means, since in the case of the defendants' washing plant the wash brushes are returned to their starting position by means of a chain driven by an electric motor and not by means of a weight attached to cables. Whilst, at

(...) La demanderesse fait valoir que le dispositif de lavage de la défenderesse utilise, en partie au pied de la lettre et en partie par le recours à des moyens strictement équivalents, les caractéristiques des revendications 1, 3 et 7 du brevet litigieux.

La demanderesse forme une demande en cessation et en reddition des comptes contre la défenderesse et sollicite la constatation de l'obligation de celle-ci de réparer le préjudice.

La défenderesse sollicite le rejet de la demande. Elle estime que l'installation de nettoyage pour autobus attaquée ne porte pas atteinte au brevet.

Par ce pourvoi, la demanderesse maintient les conclusions dont elle a été déboutée dans les instances antérieures. La défenderesse demande que le pourvoi soit rejeté

Extrait des motifs

Le pourvoi n'est pas fondé.

I. (...) Le problème technique de l'invention est défini dans le texte du brevet litigieux comme étant la création d'un dispositif de lavage compact et très solide, capable d'engendrer la série de mouvements nécessaire sans apport extérieur d'énergie (...)

II. 1. (...) Sur le plan juridique, le tribunal d'appel a souligné que le mode de réalisation attaqué n'utilisait, ni de façon identique, ni par l'emploi de moyens équivalents, les caractéristiques intimement liées 4, 7 et 9 de la revendication 1 du brevet litigieux, ceci au motif que les brosses de lavage de l'installation de lavage de la défenderesse sont reconduites dans leur position de départ au moyen d'un palan à chaînes mû par un moteur électrique

hängendes Gewicht in ihre Ausgangslage zurückgeführt würden. Zwar habe der mit dem allgemeinen Fachwissen ausgerüstete Fachmann im Prioritätszeitpunkt die bei der angegriffenen Vorrichtung für die Rückführung der Bürsten gewählte Lösung ohne weiteres erkennen können, da er darauf u. a. in der DE-A-1630414 (S. 10) ausdrücklich hingewiesen werde. Die Zurückführung der Waschbürsten mit Hilfe eines Elektromotors sei jedoch kein "funktionsgleiches Lösungsmittel". Es komme insoweit nicht auf die Übereinstimmung in der technischen Funktion zwischen dem patentgemäßen und dem abgewandelten Mittel an, die sich nicht in Abrede stellen lasse. Abzustellen sei vielmehr "auf eine Funktionsgleichheit im Rahmen des vom Patent zu lösenden technischen Problems". Der Fachmann entnehme dem Klagepatent als Aufgabe, die erforderlichen Bewegungsabläufe mit dem geringstmöglichen technischen Aufwand zu erreichen und den Einsatz von Fremdenergie möglichst überflüssig zu machen. (...)

Die angegriffene Vorrichtung könne auch nicht als verschlechterte Ausführungsform der patentgemäßen Vorrichtung angesehen werden. Von der in den Mittelpunkt des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 gestellten Lösung werde kein Gebrauch gemacht. Diese bestehe darin, durch einen auf die hintere Bürste wirkenden, mit einem schwereren Gewicht belasteten Seilzug beide Bürsten in die Ausgangslage zurückzuführen. Daß es sich beim Klagepatent um ein Kombinationspatent handle, sei in diesem Zusammenhang bedeutungslos, weil die Kombination der angegriffenen Ausführungsform sich ebenfalls nicht im Rahmen des vom Patent verfolgten Lösungsprinzips halte. Dieses Lösungsprinzip bestehe in dem Verzicht auf Fremdenergie für Vor- und Rücklauf der Waschbürsten, es werde durch die Verwendung eines Elektromotors für die Rückführung der Waschbürsten in die Ausgangsstellung verlassen. (...)

2. Gegen diese rechtliche Beurteilung des Berufungsgerichts wendet sich die Revision im Ergebnis ohne Erfolg. (...)

Für eine Erstreckung des Schutzzumfangs auf eine von einem Merkmal des Patentanspruchs abweichende Ausführungsform reicht die bloße Übereinstimmung im Leistungsergebnis (- durch den elektrisch angetriebenen Kettenzug wie durch den gewichtsbelasteten Seilzug werden die Waschbürsten in ihre Ausgangsstellung zurückgeführt -) jedoch nicht aus (BGHZ 105, 1, 10 ff. - Ionenanalyse¹).

Wie der Senat bereits in der "Formstein"-Entscheidung (BGHZ 98, 12,

the priority date, a skilled person with his general knowledge of the art could certainly have recognised the solution adopted in the contested apparatus for returning the brushes, since he is expressly referred to it in, *inter alia*, DE-A 16 30414 (p. 10), the use of an electric motor to return the wash brushes is not a "functionally equivalent means". In this respect the crucial point is not whether the technical function of the patented and alternative means is equivalent, which cannot be denied, but "equivalence of function in terms of the technical problem to be solved by the patent". A skilled person would gather from the patent in suit that the problem was to achieve the requisite movement cycles using the minimum technical effort and as far as possible without the use of external energy. (...)

The contested apparatus cannot be regarded as a debased embodiment of the patented apparatus. No use is made of the solution which is the focus of the characterising portion of Claim 1. This consists in bringing the two brushes back into their starting position by means of a cable with a heavy weight attached to it which acts on the rear brush. In this connection, the fact that the patent in suit is a combination patent is immaterial, since the combination of the contested embodiment likewise does not remain within the limits of the principle pursued by the patent. That principle consists in forgoing the use of external energy for deploying and retracting the wash brushes, and is abandoned when an electric motor is used to return the wash brushes to their starting position. (...)

2. In the result, the appeal on a point of law against that legal assessment of the appeal court is unsuccessful. (...)

The mere fact that the same effects are achieved (the wash brushes are returned to their starting position by the electrically driven chain as they are by the weighted cable) is, however, insufficient to extend the protection conferred by the patent to cover an embodiment differing in point of one feature of the claim (105 BGHZ 1, at 10 et seq. - *Ionenanalyse*¹).

As the Senate has already held in its decision in the *Formstein* case

et non pas au moyen de contrepoids pendus à des câbles. Certes, à la date de priorité revendiquée, l'homme de métier possédant les connaissances techniques générales était à même de reconnaître aisément la solution choisie dans le dispositif attaqué, pour la reconduction des brosses, vu que cela lui était expressément signalé, notamment dans le document DE-A-1630414 (p. 10). La reconduction des brosses de lavage à l'aide d'un moteur électrique ne constitue toutefois pas une "mise en oeuvre dans la solution d'un moyen fonctionnellement identique". L'important n'est pas que la fonction technique du moyen mis en oeuvre selon le brevet et celle de la variante soient identiques; cela est incontestable. Ce qui compte, c'est "une identité fonctionnelle dans le cadre du problème technique à résoudre par le brevet". L'homme du métier estimerait que le brevet litigieux a pour but de produire les mouvements nécessaires à l'aide d'un minimum de moyens techniques et si possible en rendant superflu tout apport d'énergie extérieur. (...)

Le dispositif attaqué ne peut pas non plus être considéré comme un mode de réalisation inférieur du dispositif selon le brevet. Il n'est pas fait usage de la solution placée au centre de la partie caractérisante de la revendication 1. Cette solution consiste à reconduire les deux brosses dans leur position de départ au moyen d'une commande à câble, lestée d'un poids plus lourd, qui agit sur la brosse postérieure. Le fait que le brevet litigieux soit un brevet de combinaison est ici sans importance, car la combinaison propre au mode de réalisation attaqué sort également du cadre du principe de la solution recherchée par le brevet. Ce principe consiste dans la non-utilisation d'énergie extérieure pour assurer le va-et-vient des brosses de lavage; la reconduction des brosses de lavage dans leur position de départ par le truchement d'un moteur électrique s'écarte de ce principe. (...)

2. Il n'est pas fait droit au pourvoi formé contre cette appréciation juridique du tribunal d'appel. (...)

Le simple fait que deux dispositifs produisent les mêmes effets (les brosses de lavage sont reconduites dans leur position de départ, que ce soit au moyen du palan à chaîne mû par un moteur électrique ou par la commande par câble à contrepoids) ne suffit cependant pas à justifier l'extension de la protection à un mode de réalisation s'écartant d'une caractéristique de la revendication (BGHZ 105, 1, 10 s. - *Ionenanalyse*¹).

Comme l'a déjà souligné la Chambre dans la décision "*Formstein*" (BGHZ

¹) ABI EPA 1991 115

¹) OJ EPO 1991, 115

¹) JO OEB 1991, 115

18²⁾) dargelegt hat, ist bei der Bemessung des Schutzzumfangs auf die dem Fachmann erkennbare Tragweite der Erfindung abzustellen. Der Schutzzumfang eines Patents kann nach neuem Recht nur auf solche bei der angegriffenen Ausführungsform eingesetzte Mittel erstreckt werden, die den Mitteln der Erfindung sinngemäß entsprechen (BGHZ105,1, 10 ff. - *Ionenanalyse*). Vom Sinngehalt eines Patentanspruchs wird dann kein Gebrauch mehr gemacht, wenn ein für die patentgemäße Lehre wesentliches und bestimmendes Merkmal durch ein Mittel ersetzt wird, durch dessen Einsatz der mit der Erfindung verfolgte Sinn verfehlt oder gar in sein Gegenteil verkehrt wird (...).

Maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs ist der Patentanspruch, dessen Inhalt durch Auslegung zu ermitteln ist, wobei die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Wie aus dem Protokoll über die Auslegung von Art 69 Abs. 1 EPÜ hervorgeht, dient die Auslegung nicht nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen und zur Klarstellung der in den Patentansprüchen verwendeten technischen Begriffe, sondern auch zur Klärung von Bedeutung und Tragweite der dort beschriebenen Erfindung. Vom Schutzzumfang erfaßt werden danach nur solche Lösungsmittel, die der Durchschnittsfachmann aufgrund von Überlegungen, die sich an der im Patentanspruch umschriebenen Erfindung orientieren, als gleichwirkend auffinden konnte.

Zur Ermittlung des die Tragweite der Erfindung bestimmenden Sinngehalts des Patentanspruchs hat das Berufungsgericht entsprechend dem Auslegungsprotokoll zu Art. 69 Abs. 1 EPÜ mit Recht die Patentbeschreibung einbezogen und auch den dort mitgeteilten Stand der Technik, insbesondere die DE-A-16 30414, gewürdigt. (...)

Rechtsfehlerfrei hat es herausgestellt, daß als wesentlicher Vorzug der patentgemäßen Vorrichtung in der Klagepatentschrift hervorgehoben wird, die Waschvorrichtung benötige elektrischen Strom lediglich zur Erzeugung der Drehbewegung der Bürsten und für die Zuführung des Waschwassers (Sp. 5 Z. 13-17)(...).

Bei dieser Sachlage konnte das Berufungsgericht für die in Patentanspruch 1 unter Schutz gestellte Lehre als wesentlich und bestimmend ansehen, die Waschbürsten unter Verzicht auf den in der DE-A-16 30414 (vgl. Fig. 8-9, Bezugszeichen 29, 40) beschriebenen elektrischen Kettenantrieb allein durch mechanische Mittel (gewichtbelastete Seilzüge mit mechanischer Steuerung) in die Ausgangsstellung zurückzufahren (vgl. dazu auch BGHGRUR1986, 238, 240 - *Melk-*

(98BGHZ 12 at 18²⁾), the extent of the protection is to be determined on the basis of the scope of the invention as it would be understood by a person skilled in the art. The protection conferred by a patent can, according to new law, only be extended to such means used in the contested embodiment as correspond substantially to the means used in the invention (105BGHZ1, at 10 et seq. - *Ionanalyse*). The substance of a claim is not used where a feature which is essential and determinant for the teaching of the patent is replaced by a means the use of which results in the purpose pursued by the invention not being achieved or even in the reverse being brought about (...).

The decisive factor in establishing the extent of the protection is the claim, whose content is to be determined by interpretation, which is to be carried out in the light of the description and drawings. It is clear from the Protocol on the Interpretation of Article 69 (1) EPC that the purpose of this interpretation exercise is not merely to resolve an ambiguity found in the claims and to clarify the technical terms used in them, but also to explain the significance and scope of the invention they describe. The protection only covers such means which might occur to the average skilled person as having equivalent effects in the light of considerations inspired by the invention described in the claim.

In order to determine the substance of the claim which determines the scope of the invention the appeal court rightly considered the patent description in accordance with the Protocol on the Interpretation of Article 69 (1) EPC and also assessed the state of the art referred to in the description, in particular DE-A-16 30414. (...)

It determined, correctly in law, that the patent specification emphasised as the essential advantage of the patented apparatus that the washing apparatus needs electric current only to impart rotational movement to the brushes and for the purpose of conducting the wash water (col. 5, lines 13-17) (...).

In those circumstances, the appeal court was entitled to regard it as essential and determinant for the teaching of Claim 1 that the wash brushes are to be taken back to their starting position by mechanical means only (mechanically-controlled weighted cables) without the use of the electrical chain drive described in DE-A-16 30414 (cf. fig. 8-9, reference signs 29, 40; cf. also BGHGRUR1986, 238, 240 - *Melkstand*). The protection conferred by a patent cannot be

98, 12, 18²⁾), l'on doit, pour déterminer l'étendue de la protection, se référer à la portée de l'invention telle qu'elle peut être reconnue par l'homme du métier. Conformément à la jurisprudence récente, la protection conférée par le brevet ne peut être étendue qu'aux moyens mis en oeuvre dans le mode de réalisation incriminé, qui correspondent au sens de l'invention (BGHZ 105, 1, 10 s. - *Ionanalyse*). Il cesse d'y avoir utilisation du sens d'une revendication lorsqu'une caractéristique essentielle et déterminante de l'enseignement selon le brevet est remplacée par un moyen dont la mise en oeuvre manque, voire inverse, le but de l'invention (...).

La détermination de l'étendue de la protection se fonde essentiellement sur la teneur de la revendication, qu'il y a lieu d'apprécier par interprétation en s'appuyant sur la description et les dessins. Ainsi qu'il ressort du protocole interprétatif de l'article 69(1) CBE, l'interprétation ne sert pas uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient receler les revendications et à préciser le sens des termes techniques qui y sont employés, mais également à clarifier la signification et la portée de l'invention qu'elles décrivent. En conséquence, l'étendue de la protection englobe uniquement les moyens mis en oeuvre dans la solution, que l'homme de métier, se fondant sur l'invention décrite dans la revendication, a pu considérer comme produisant les mêmes effets.

En vue de dégager le sens de la revendication, qui détermine la portée de l'invention, le tribunal d'appel, conformément au protocole interprétatif de l'article 69(1) CBE, a pris en considération à juste titre la description du brevet ainsi que l'état de la technique indiqué dans celui-ci, notamment le document DE-A-16 30414. (...)

Il a mis en évidence de façon non erronée en droit que le principal avantage du dispositif selon le brevet, souligné dans le texte du brevet litigieux, était le fait que le dispositif de lavage a uniquement besoin de courant électrique pour engendrer la rotation des brosses et acheminer l'eau de lavage (colonne 5, lignes 13 à 17) (...).

Dans ces conditions, le tribunal d'appel a pu considérer qu'il était essentiel et déterminant pour l'enseignement protégé dans la revendication 1 (cf. également à ce sujet BGHGRUR1986, 238, 240 - *Melkstand*) que les brosses de lavage soient reconduites dans leur position de départ uniquement par des moyens mécaniques (commandes par câble à contrepoids avec guidage mécanique), sans la transmission électrique par chaîne décrite dans le document DE-A-16 30414 (cf. Fig. 8 et 9,

²⁾ ABI EPA 1987, 551

²⁾ OJ EPO 1987, 551

²⁾ JO OEB 1987, 551

stand). Der Schutzbereich eines Patents kann nicht auf eine Ausführungsform erstreckt werden, die auf den entscheidenden Vorteil der Erfindung vollständig verzichtet und statt dessen ein Mittel aus dem Stand der Technik einsetzt, dessen Einsatz zu vermeiden Hauptzweck der Erfindung ist. Bei einer solchen Ausgangslage kommt auch eine Verletzung des Patents unter dem Blickwinkel der sogenannten verschlechterten Ausführungsform nicht in Betracht. Ob nach neuem Recht Schutz für eine Unterkombination in Frage kommt (vgl. dazu BGHGRUR 1989, 903, 905 - *Batteriekastenschnur*), kann unentschieden bleiben. Ein solcher Schutz scheidet jedenfalls dann aus, wenn die angegriffene Ausführungsform auf ein Anspruchsmerkmal verzichtet, das für die unter Schutz gestellte Lehre wesentlich und bestimmend ist. (...)

extended to cover an embodiment which completely forgoes the decisive advantage of the invention and employs instead a means from the state of the art which the invention was primarily designed to avoid. On this footing there can be no question of an infringement of the patent from the point of view of the so-called debased embodiment. Whether under new law protection for a sub-combination arises (cf. in that regard BGHGRUR 1989, 903, 905 - *Batteriekastenschnur*) can be left open. Such protection does not obtain in any event where the contested embodiment dispenses with a feature of a claim which is essential and determinant for the teaching of the patent. (...)

points 29 et 40) La protection d'un brevet ne peut pas être étendue à un mode de réalisation qui renonce totalement à un avantage décisif de l'invention, pour mettre en oeuvre en lieu et place un moyen tiré de l'état de la technique, alors que l'invention a pour but principal d'éviter l'utilisation de ce moyen. Étant donné cette situation, il ne saurait y avoir contrefaçon du brevet sous l'angle du mode de réalisation dit inférieur. Il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si, conformément à la jurisprudence récente, une sous-combinaison peut faire l'objet d'une protection (cf. à ce sujet BGHGRUR 1989, 903 et 905 - *Batteriekastenschnur*). En tout état de cause, une telle protection est exclue lorsque le mode de réalisation incriminé renonce à une caractéristique des revendications qui est essentielle et importante pour l'enseignement protégé. (...)

Vereinigtes Königreich**I. THE PATENTS (FEES) RULES 1991**

Mit den *Patents (Fees) Rules 1991*¹⁾ sind die Patentgebühren im Vereinigten Königreich erhöht worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung im Vereinigten Königreich werden darauf hingewiesen, daß ab **12. August 1991** folgende Gebührensätze gelten:

I.1 Jahresgebühren:

	GBP
5. Jahr	102
6. Jahr	108
7. Jahr	118
8. Jahr	130
9. Jahr	140
10. Jahr	154
11. Jahr	170
12. Jahr	186
13. Jahr	208
14. Jahr	230
15. Jahr	256
16. Jahr	282
17. Jahr	308
18. Jahr	332
19. Jahr	368
20. Jahr	406

Zuschlagsgebühr: 22 GBP pro Monat (höchstens für 6 Monate)

I.2 Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

Umwandlungsgebühr	15 ²⁾ GBP
Anmeldegebühr	15 ²⁾ GBP
Gebühr für die vorläufige Prüfung und Recherche	120 GBP

I.3 Übersetzung europäischer Patente (UK) und europäischer Patentanmeldungen (UK):

Einreichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ 30 GBP

Einreichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ 30 GBP

II. Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (6. Auflage) werden gebeten, die in den Tabellen III B, Spalten 2 und 9, IV, Spalten 3 und 10, VI, Spalten 1 und 3 und VII, Spalte 2 genannten Gebührensätze entsprechend zu berichtigen.

United Kingdom**I. THE PATENTS (FEES) RULES 1991**

The *Patents (Fees) Rules 1991*¹⁾ increase the fees for patents.

Applicants and proprietors of European patents with effect in the United Kingdom are advised that from **12 August 1991** the following rates apply:

I.1 Renewal Fees

	GBP
5th year	102
6th year	108
7th year	118
8th year	130
9th year	140
10th year	154
11th year	170
12th year	186
13th year	208
14th year	230
15th year	256
16th year	282
17th year	308
18th year	332
19th year	368
20th year	406

Surcharge: GBP 22 per month (but not exceeding 6 months).

I.2 Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

Fee for conversion	GBP 15 ²⁾
Filing fee	GBP 15 ²⁾
Fee for preliminary examination and search	GBP 120

I.3 Translation of European patents (UK) and European applications (UK):

Filing of translations of the claims pursuant to Article 67(3) EPC GBP 30

Filing of translations of the patent specification under Article 65 EPC GBP 30

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

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (6th edition) are asked to make the appropriate correction to the amounts of fees shown in Tables III.B, columns 2 and 9, IV, columns 3 and 10, VI, columns 1 and 3 and VII, column 2.

Royaume-Uni**I. THE PATENTS (FEES) RULES 1991**

Conformément aux *Patents (Fees) Rules 1991*¹⁾ les montants des taxes relatives aux brevets sont relevés

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet au Royaume-Uni sont informés qu'à compter du **12 août 1991** les montants suivants sont applicables:

I.1 Taxes annuelles

	GBP
5 ^e année	102
6 ^e année	108
7 ^e année	118
8 ^e année	130
9 ^e année	140
10 ^e année	154
11 ^e année	170
12 ^e année	186
13 ^e année	208
14 ^e année	230
15 ^e année	256
16 ^e année	282
17 ^e année	308
18 ^e année	332
19 ^e année	368
20 ^e année	406

Surtaxe: 22 GBP par mois (six mois au maximum)

I.2 Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux

Taxe de transformation	15 ²⁾ GBP
Taxe de dépôt	15 ²⁾ GBP
Taxé examen préliminaire et de recherche	120 GBP

I.3 Traduction des fascicules de brevet européen (UK) et des demandes de brevet européen (UK)

Production de traductions des revendications conformément à l'article 67(3) CBE 30 GBP

Production de la traduction du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 CBE 30 GBP

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

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (6^e édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux suivants: III B, colonnes 2 et 9, IV, colonnes 3 et 10, VI, colonnes 1 et 3 et VII, colonne 2

¹⁾ *Statutory Instruments* 1991 No 1627
²⁾ Unverändert

¹⁾ *Statutory Instruments* 1991 No 1627
²⁾ Unchanged

¹⁾ *Statutory Instruments* 1991 N°1627
²⁾ Inchangé.

GEBÜHREN**Bank- und Postscheckkonten der Europäischen Patentorganisation****Änderung der Adresse der Caja Postal in Spanien**

Das Europäische Patentamt weist darauf hin, daß in Spanien die Adresse der *Caja Postal*, bei der die Europäische Patentorganisation ein Bankkonto (Nr 01-00000646) hat, wie folgt geändert wurde:

Caja Postal
Cuentas Extranjeras
P° de Recoletos, 5
E-28070 Madrid

Wir bitten, Zahlungen von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen an das EPA ab sofort über die neue Postadresse der *Caja Postal* vorzunehmen.

FEES**Bank and giro accounts of the European Patent Organisation****Change of address of the Caja Postal in Spain**

The European Patent Office wishes to point out that the above bank, with which the European Patent Organisation has an account (No. 01-00.000646), has moved to the following address:

Caja Postal
Cuentas Extranjeras
P° de Recoletos, 5
E-28070 Madrid

In future, please use the new address for all payments of fees, costs and prices to the European Patent Office.

TAXES**Comptes bancaires et de chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets****Changement d'adresse de la Caja Postal en Espagne**

L'Office européen des brevets fait savoir que l'adresse de la Caja Postal en Espagne, où l'Organisation européenne des brevets a un compte bancaire (n° 01-00.000646), a changé:

Caja Postal
Cuentas Extranjeras
P° de Recoletos, 5
E-28070 Madrid

Veillez dorénavant effectuer le paiement du montant des taxes, frais et tarifs de vente à l'Office européen des brevets à la nouvelle adresse postale de la *Caja Postal*.

Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im Amtsblatt 8/1991 Seiten 463-472 veröffentlicht.

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem in diesem Amtsblatt abgedruckten Hinweis haben sich nicht ergeben

Guidance for the payment of fees, costs and prices

The fees guidance currently in force was published in Official Journal 8/1991, pp. 463-472.

Amendments and additions to the guidance published in that Official Journal have not occurred.

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

Le texte de l'avis actuellement applicable a été publié au Journal officiel 8/1991, p. 463-472.

Il n'a fait l'objet d'aucun changement depuis cette publication.