

## EUROPÄISCHE PATENT-ORGANISATION

### Revision des Europäischen Patentübereinkommens

Zum ersten Mal seit 1973 ist das Europäische Patentübereinkommen revidiert worden. Eine Konferenz der 16 Vertragsstaaten\* zur Revision von Artikel 63 EPÜ hat am 16. und 17. Dezember 1991 in München getagt und die nachstehenden Rechtsakte (Akte zur Revision von Artikel 63 EPÜ, Entschließung über die gegenseitige Unterrichtung, Schlußakte) einstimmig angenommen.

Unmittelbar im Anschluß an die Konferenz ist die Revisionsakte, die bis zum 17. Juni 1992 zur Zeichnung im Europäischen Patentamt aufliegt, von 14 Vertragsstaaten gezeichnet worden.

Die revidierte Fassung des Artikels 63 EPÜ tritt zwei Jahre nach Hinterlegung der letzten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde von neun Vertragsstaaten oder am ersten Tag des dritten Monats nach Hinterlegung dieser Urkunden durch den Vertragsstaat in Kraft, der diese Förmlichkeit als letzter aller Vertragsstaaten vornimmt, wenn dieser Zeitpunkt der frühere ist.

### AKTE ZUR REVISION VON ARTIKEL 63 DES ÜBEREINKOMMENS ÜBER DIE ERTEILUNG EUROPÄISCHER PATENTE (EUROPÄISCHES PATENTÜBEREINKOMMEN) VOM 5. OKTOBER 1973

#### Präambel

DIE VERTRAGSSTAATEN DES EUROPÄISCHEN PATENTÜBEREINKOMMENS -

IN DEM WUNSCH, den technischen Fortschritt und die wirtschaftliche Entwicklung in Europa weiter zu fördern,

IN DEM BESTREBEN, aktuellen Entwicklungen der Gesetzgebung in bestimmten Vertragsstaaten Rechnung zu tragen,

IN DER ERWÄGUNG, daß die Zeit, die für die Erlangung behördlicher Genehmigungen für das Inverkehrbringen bestimmter Erzeugnisse benötigt wird, den Zeitraum erheblich verkürzen kann, der für die Verwertung europäischer Patente, die diese Erzeugnisse betreffen, zur Verfügung steht,

IN DER WEITEREN ERWÄGUNG, daß solche Erzeugnisse das Ergebnis - oft langwieriger und kostenintensiver - Forschung sind, die die Vertragsstaaten zu fördern wünschen.

\* Belgien Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Vereinigtes Königreich

## EUROPEAN PATENT ORGANISATION

### Revision of the European Patent Convention

The European Patent Convention has been revised for the first time since 1973. A Conference of the 16 Contracting States\* on the Revision of Article 63 EPC was held in Munich on 16 and 17 December 1991 and unanimously adopted the following: Act revising Article 63 EPC, Resolution on mutual information and Final Act

Immediately after the Conference the Revision Act, which is open for signature in the European Patent Office until 17 June 1992, was signed by 14 Contracting States.

The revised text of Article 63 EPC will enter into force either two years after the ninth Contracting State has deposited its instrument of ratification or accession or on the first day of the third month following the deposit of the instrument of ratification or accession by the last of all Contracting States to take this step, whichever is the earlier.

### ACT REVISIONING ARTICLE 63 OF THE CONVENTION ON THE GRANT OF EUROPEAN PATENTS (EUROPEAN PATENT CONVENTION) OF 5 OCTOBER 1973

#### Preamble

THE CONTRACTING STATES TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION,

WISHING to continue to promote technical progress and economic growth in Europe,

DESIRING to take account of evolving legislation in certain Contracting States,

CONSIDERING that the time necessary for obtaining administrative authorisation for the marketing of certain products may substantially reduce the time available for exploiting European patents covering such products,

CONSIDERING furthermore that such products are the result of research, often being long and cost-intensive, which Contracting States wish to encourage,

\* Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Greece, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, The Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom

## ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS

### Révision de la Convention sur le brevet européen

Pour la première fois depuis 1973, la Convention sur le brevet européen a été révisée. Une conférence des seize Etats contractants\* en vue de la révision de l'article 63 CBE s'est tenue les 16 et 17 décembre 1991 et a adopté à l'unanimité les actes juridiques ci-après (Acte portant révision de l'article 63 CBE, Résolution relative à l'information mutuelle, Acte final)

Immédiatement après la conférence, l'Acte de révision, qui est ouvert à la signature jusqu'au 17 juin 1992 auprès de l'Office européen des brevets, a été signé par quatorze Etats contractants

Le texte révisé de l'article 63 CBE entrera en vigueur, soit deux ans après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de neuf Etats contractants, soit le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de ces instruments de celui des Etats contractants qui procède le dernier de tous à cette formalité, si cette date est antérieure.

### ACTE PORTANT REVISION DE L'ARTICLE 63 DE LA CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS (CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN) DU 5 OCTOBRE 1973

#### Préambule

LES ETATS CONTRACTANTS DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN,

DESIREUX de continuer à oeuvrer en faveur du progrès technique et du développement économique en Europe,

SOUCIEUX de tenir compte d'évolutions actuelles dans la législation de certains Etats contractants,

CONSIDERANT que les délais nécessaires à l'obtention d'autorisations administratives requises pour la mise sur le marché de certains produits peuvent entraîner une réduction considérable de la période d'exploitation de brevets européens se rapportant à ces produits,

CONSIDERANT de surcroît que de tels produits sont obtenus après des recherches, souvent longues et coûteuses, que les Etats contractants désirent encourager,

\* Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse

IN DER ERWÄGUNG, daß es daher angemessen ist, den Vertragsstaaten zu ermöglichen, einen Ausgleich für den verkürzten Verwertungszeitraum vorzusehen -

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

#### Artikel 1

#### Artikel 63 des Europäischen Patentübereinkommens erhält folgende Fassung:

##### Artikel 63

Laufzeit des europäischen Patents

(1) Die Laufzeit des europäischen Patents beträgt zwanzig Jahre, gerechnet vom Anmeldetag an.

(2) Absatz 1 läßt das Recht eines Vertragsstaats unberührt, unter den gleichen Bedingungen, die für nationale Patente gelten, die Laufzeit eines europäischen Patents zu verlängern oder entsprechenden Schutz zu gewähren, der sich an den Ablauf der Laufzeit des Patents unmittelbar anschließt.

a) um einem Kriegsfall oder einer vergleichbaren Krisenlage dieses Staats Rechnung zu tragen;

b) wenn der Gegenstand des europäischen Patents ein Erzeugnis oder ein Verfahren zur Herstellung oder eine Verwendung eines Erzeugnisses ist, das vor seinem Inverkehrbringen in diesem Staat einem gesetzlich vorgeschriebenen behördlichen Genehmigungsverfahren unterliegt.

(3) Absatz 2 ist auf die für eine Gruppe von Vertragsstaaten im Sinne des Artikels 142 gemeinsam erteilten europäischen Patente entsprechend anzuwenden.

(4) Ein Vertragsstaat, der eine Verlängerung der Laufzeit oder einen entsprechenden Schutz nach Absatz 2 Buchstabe b vorsieht, kann auf Grund eines Abkommens mit der Organisation dem Europäischen Patentamt mit der Durchführung dieser Vorschriften verbundene Aufgaben übertragen.

#### Artikel 2

##### Unterzeichnung- Ratifikation

(1) Diese Revisionsakte liegt für die Vertragsstaaten bis zum 17. Juni 1992 zur Unterzeichnung auf.

(2) Diese Revisionsakte bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt.

#### Artikel 3

##### Beitritt

(1) Diese Revisionsakte steht bis zu ihrem Inkrafttreten zum Beitritt offen:

a) den Vertragsstaaten,

b) den Staaten, die das Europäische Patentübereinkommen ratifizieren oder ihm beitreten.

CONSIDERING that it is therefore appropriate to make provision which will enable Contracting States to compensate for such reduction of available time,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

#### Article 1

#### Article 63 of the European Patent Convention shall be amended to read as follows:

##### Article 63

Term of the European patent

(1) The term of the European patent shall be 20 years as from the date of filing of the application.

(2) Nothing in the preceding paragraph shall limit the right of a Contracting State to extend the term of a European patent, or to grant corresponding protection which follows immediately on expiry of the term of the patent, under the same conditions as those applying to national patents:

(a) in order to take account of a state of war or similar emergency conditions affecting that State;

(b) if the subject-matter of the European patent is a product or a process of manufacturing a product or a use of a product which has to undergo an administrative authorisation procedure required by law before it can be put on the market in that State.

(3) Paragraph 2 shall apply mutatis mutandis to European patents granted jointly for a group of Contracting States in accordance with Article 142.

(4) A Contracting State which makes provision for extension of the term or corresponding protection under paragraph 2(b) may, in accordance with an agreement concluded with the Organisation, entrust to the European Patent Office tasks associated with implementation of the relevant provisions.

#### Article 2

##### Signature - Ratification

(1) This Revision Act shall be open for signature by the Contracting States until 17 June 1992.

(2) This Revision Act shall be subject to ratification; instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

#### Article 3

##### Accession

(1) This Revision Act shall be open until its entry into force to accession by:

(a) the Contracting States,

(b) the States which ratify the European Patent Convention or accede thereto.

CONSIDERANT qu'il convient dès lors de mettre les Etats Contractants en mesure de prévoir une compensation de la réduction de la période susvisée d'exploitation

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

#### Article premier

#### Le texte de l'article 63 de la Convention sur le brevet européen est modifié comme suit:

##### Article 63

Durée du brevet européen

(1) La durée du brevet européen est de vingt années à compter de la date de dépôt de la demande.

(2) Le paragraphe 1 ne saurait limiter le droit d'un Etat contractant de prolonger la durée d'un brevet européen ou d'accorder une protection correspondante dès l'expiration de cette durée aux mêmes conditions que celles applicables aux brevets nationaux,

a) pour tenir compte d'un état de guerre ou d'un état de crise comparable affectant ledit Etat;

b) si l'objet du brevet européen est un produit ou un procédé de fabrication ou une utilisation d'un produit qui, avant sa mise sur le marché dans cet Etat, est soumis à une procédure administrative d'autorisation instituée par la loi.

(3) Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent aux brevets européens délivrés conjointement pour tout groupe d'Etats contractants visé à l'article 142.

(4) Tout Etat contractant qui prévoit une prolongation de la durée du brevet ou une protection correspondante conformément au paragraphe 2, lettre b peut, sur la base d'un accord conclu avec l'Organisation, transférer à l'Office européen des brevets des tâches afférentes à l'application de ces dispositions.

#### Article 2

##### Signature - Ratification

(1) Le présent acte de révision est ouvert jusqu'au 17 juin 1992 à la signature des Etats contractants.

(2) Le présent acte de révision est soumis à ratification; les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

#### Article 3

##### Adhésion

(1) Le présent acte de révision est ouvert jusqu'à son entrée en vigueur à l'adhésion:

a) des Etats contractants,

b) des Etats qui ratifient la Convention sur le brevet européen ou qui y adhèrent.

(2) Die Beitrittsurkunden werden bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt.

#### Artikel 4

##### Inkrafttreten

Die revidierte Fassung des Artikels 63 des Europäischen Patentübereinkommens tritt zwei Jahre nach Hinterlegung der letzten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde von neun Vertragsstaaten oder am ersten Tag des dritten Monats nach Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch den Vertragsstaat in Kraft, der diese Förmlichkeit als letzter aller Vertragsstaaten vornimmt, wenn dieser Zeitpunkt der frühere ist.

#### Artikel 5

##### Übermittlungen und Notifikationen

(1) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland stellt beglaubigte Abschriften der Revisionsakte her und übermittelt sie den Regierungen der Staaten, die die Akte unterzeichnet haben oder ihr beigetreten sind, der anderen Vertragsstaaten sowie der Staaten, die dem Europäischen Patentübereinkommen nach Artikel 166 Absatz 1 Buchstabe a beitreten können

(2) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland notifiziert den in Absatz 1 genannten Regierungen:  
a) die Hinterlegung jeder Ratifikations- oder Beitrittsurkunde;  
b) den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Revisionsakte

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu ernannten Bevollmächtigten nach Vorlage ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten diese Revisionsakte unterschrieben.

Geschehen zu München am siebzehnten Dezember neunzehnhunderteinundneunzig in einer Urschrift in deutscher, englischer und französischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. Diese Urschrift wird im Archiv der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt.

#### ENTSCHLIESSUNG ÜBER DIE GEGENSEITIGE UNTERRICHTUNG

DIE REGIERUNGEN DER VERTRAGSSTAATEN DES EUROPÄISCHEN PATENTÜBEREINKOMMENS -

anlässlich der Unterzeichnung der Akte zur Revision von Artikel 63 des Übereinkommens,

IN DEM BESTREBEN, die Einheitlichkeit des europäischen Patentrechts zu wahren und weiter auszubauen,

IN DEM WUNSCH nach einem abgestimmten Vorgehen beim Erlaß von Vorschriften nach Artikel 63 Absatz 2 Buchstabe b des Übereinkommens in der revidierten Fassung -

(2) Instruments of accession shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

#### Article 4

##### Entry into Force

The revised text of Article 63 of the European Patent Convention shall enter into force either two years after the ninth Contracting State has deposited its instrument of ratification or accession or on the first day of the third month following the deposit of the instrument of ratification or accession by the last of all Contracting States to take this step, whichever is the earlier.

#### Article 5

##### Transmission and Notifications

(1) The Government of the Federal Republic of Germany shall draw up certified true copies of this Revision Act and shall transmit them to the Governments of the States which have signed or acceded to the Act, of the other Contracting States and of those States able to accede to the European Patent Convention under Article 166, paragraph 1(a).

(2) The Government of the Federal Republic of Germany shall notify the Governments referred to in paragraph 1 concerning:  
(a) the deposit of any instrument of ratification or accession;  
(b) the date of entry into force of this Revision Act.

IN WITNESS WHEREOF, the Plenipotentiaries authorised thereto, having presented their Full Powers, found to be in good and due form, have signed this Revision Act.

Done at Munich this seventeenth day of December one thousand nine hundred and ninety-one in a single original in the English, French and German languages, the three texts being equally authentic. This original text shall be deposited in the archives of the Government of the Federal Republic of Germany.

#### RESOLUTION ON MUTUAL INFORMATION

THE GOVERNMENTS OF THE CONTRACTING STATES TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION,

On the occasion of signature of the Act revising Article 63 of the Convention,

DESIRING to preserve and promote the unitary nature of European patent law,

DESIROUS of an agreed procedure for the issue of provisions under Article 63, paragraph 2(b), of the Convention as revised,

(2) Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

#### Article 4

##### Entrée en vigueur

Le texte révisé de l'article 63 de la Convention sur le brevet européen entre en vigueur, soit deux ans après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de neuf Etats contractants, soit le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de celui des Etats contractants qui procède le dernier de tous à cette formalité, si cette date est antérieure

#### Article 5

##### Transmissions et notifications

(1) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne établit des copies certifiées conformes du présent acte de révision et les transmet aux gouvernements des Etats signataires ou adhérents, aux gouvernements des autres Etats contractants ainsi qu'aux gouvernements des Etats qui peuvent adhérer à la Convention sur le brevet européen en vertu de l'article 166, paragraphe 1, lettre a.

(2) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne notifie aux gouvernements des Etats visés au paragraphe 1:  
a) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion;  
b) la date d'entrée en vigueur du présent acte de révision.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent acte de révision.

Fait à Munich, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze en un exemplaire rédigé en langues allemande, anglaise et française, les trois textes faisant également foi. Cet exemplaire est déposé aux archives du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

#### RESOLUTION RELATIVE A L'INFORMATION MUTUELLE

LES GOUVERNEMENTS DES ETATS CONTRACTANTS DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN,

A l'occasion de la signature de l'acte de révision de l'article 63 de la Convention,

SOUCIEUX de préserver et de consolider l'unité du droit européen des brevets,

DESIREUX de s'accorder sur la marche à suivre lors de l'adoption de dispositions en application du texte révisé de l'article 63, paragraphe 2, lettre b de la Convention,

KOMMEN ÜBEREIN, daß Vertragsstaaten, die von Artikel 63 Absatz 2 Buchstabe b des Europäischen Patentübereinkommens Gebrauch machen oder dies beabsichtigen, die Europäische Patentorganisation über die Bedingungen und die Dauer einer Verlängerung der Laufzeit europäischer Patente oder eines entsprechenden Schutzes unterrichten, um einen Meinungsaustausch im Verwaltungsrat der Organisation zu ermöglichen.

**SCHLUSSAKTE DER KONFERENZ DER VERTRAGSSTAATEN ZUR REVISION VON ARTIKEL 63 DES EUROPÄISCHEN PATENTÜBEREINKOMMENS VON 1973**

DIE VERTRETER DER REGIERUNGEN DER VERTRAGSSTAATEN DES EUROPÄISCHEN PATENTÜBEREINKOMMENS -

die anlässlich der Konferenz zur Revision von Artikel 63 des Übereinkommens am siebzehnten Dezember neunzehnhunderteinundneunzig zusammengetreten sind -

HABEN FESTGESTELLT, daß sie die nachstehend aufgeführten Texte erstellt und festgelegt haben:  
- Akte zur Revision von Artikel 63 des Übereinkommens (Revisionsakte),  
- EntschlieÙung über die gegenseitige Unterrichtung.

Die Revisionsakte liegt für die Vertragsstaaten im Europäischen Patentamt bis zum 17. Juni 1992 zur Unterzeichnung auf

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Vertreter ihre Unterschrift unter diese Schlußakte gesetzt.

Geschehen zu München am siebzehnten Dezember neunzehnhunderteinundneunzig in einer Urschrift in deutscher, englischer und französischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. Diese Urschrift wird im Archiv der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt.

AGREE that any Contracting State using, or intending to make use of, Article 63, paragraph 2(b), of the European Patent Convention shall inform the European Patent Organisation of the conditions and duration of any extension of the term of European patents or of a corresponding protection, in order to permit an exchange of views within the Administrative Council of the Organisation.

**FINAL ACT OF THE CONFERENCE OF THE CONTRACTING STATES ON THE REVISION OF ARTICLE 63 OF THE EUROPEAN PATENT CONVENTION OF 1973**

THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE CONTRACTING STATES TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION,

Assembled on the occasion of the Conference on the revision of Article 63 of the Convention on the seventeenth day of December one thousand nine hundred and ninety-one,

HAVE PLACED ON RECORD the fact that they have drawn up and adopted the texts listed below:  
- Act revising Article 63 of the Convention (Revision Act),  
- Resolution on mutual information

The Revision Act shall be open until 17 June 1992 in the European Patent Office for signature by the Contracting States.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned representatives have signed this Final Act.

Done at Munich this seventeenth day of December one thousand nine hundred and ninety-one, in a single original in English, French and German languages, the three texts being equally authentic. This original shall be deposited in the archives of the Government of the Federal Republic of Germany.

CONVIENNENT que tout Etat contractant se prévalant ou envisageant de se prévaloir des dispositions de l'article 63, paragraphe 2, lettre b de la Convention sur le brevet européen informera l'Organisation européenne des brevets des conditions et de la durée de la prolongation des brevets européens ou d'une protection correspondante pour permettre un échange de vues au sein du Conseil d'administration de l'Organisation.

**ACTE FINAL DE LA CONFERENCE DES ETATS CONTRACTANTS EN VUE DE LA REVISION DE L'ARTICLE 63 DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN DE 1973**

LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS CONTRACTANTS DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN,

réunis lors de la Conférence en vue de la révision de l'article 63 de la Convention, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze,

ONT CONSTATE qu'ils ont établi et arrêté les textes énumérés ci-après:

- Acte de révision de l'article 63 de la Convention (acte de révision)  
- Résolution relative à l'information mutuelle.

L'acte de révision est ouvert à la signature des Etats contractants jusqu'au 17 juin 1992, à l'Office européen des brevets.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés ont apposé leur signature au bas du présent acte final.

Fait à Munich, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, les trois textes faisant également foi. Cet exemplaire est déposé aux archives du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

## VERWALTUNGSRAT

### Bericht über die 43. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (10. bis 13. Dezember 1991)

Die 43. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation fand unter dem Vorsitz von Herrn Jean-Claude Combaldieu (FR) vom 10 bis 13 Dezember 1991 in München statt.

Es war die erste Ratstagung, an der das Fürstentum Monaco, das das EPÜ mit Wirkung vom 1. Dezember 1991 ratifiziert hat, als Vollmitglied teilnahm. Am 1. Januar 1992 ist Portugal der Organisation beigetreten.

Der Präsident des Amtes, Herr Paul Braendli, legte seinen Tätigkeitsbericht für das zweite Halbjahr 1991 vor.

Der Präsident stellte eine gewisse Abschwächung der Anmeldetätigkeit fest. Für 1991 wird mit 60 000 europäischen Patentanmeldungen gerechnet. Der Trend zum Euro-PCT-Weg hat sich 1991 fortgesetzt. 13 600 Euro-PCT-Anmeldungen sind in die regionale Phase eingetreten (+ 29 %).

Der Präsident berichtete auch von den Ergebnissen der von den Harmonisierungsgruppen in den Generaldirektionen 1 und 2 durchgeführten Untersuchungen. Sie zeigen, daß trotz des steigenden Anteils neuer Prüfer Zahl und Art der Abweichungen unabhängig von den technischen Gebieten und den Erfahrungsstufen der Prüfer im Rahmen der vorhergehenden Untersuchungsergebnisse geblieben sind. Der Präsident berichtete ferner über die Studie von Professor Dr. Leberl über die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit und der Klarheit der Ansprüche. Diese Studie wurde anhand von Interviews und eines Fragebogens erstellt, der in Europa an die Industrie, die zugelassenen Vertreter und die prüfenden Patentämter versandt wurde. Dabei ergab sich im wesentlichen, daß der vom Amt an die erfinderische Tätigkeit angelegte Maßstab von etwa 80 % der Unternehmen weiterhin als angemessen betrachtet wird. Der Präsident stellte fest, daß die Studie die Praxis des Amtes bestätigt, und erklärte, daß die von den Anmeldern vorgebrachten Anregungen eingehend geprüft würden.

Die 1990 eingeführten sieben Maßnahmen zur Beschleunigung des Verfahrens wurden ergänzt, um Anmeldern entgegenzukommen, die eine raschere

## ADMINISTRATIVE COUNCIL

### Report on the 43rd meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (10 to 13 December 1991)

The Administrative Council of the European Patent Organisation held its 43rd meeting in Munich from 10 to 13 December 1991 under the chairmanship of Mr Jean-Claude Combaldieu (FR).

This was the first Council meeting attended by the Principality of Monaco as a full member, Monaco having ratified the EPC with effect from 1 December 1991. Portugal joined the Organisation on 1 January 1992.

Mr Paul Braendli, President of the European Patent Office, presented his report on the Office's activities in the second half of 1991.

The President noted a levelling-off in the number of patent applications filed. The 1991 figure for European applications is expected to be 60 000. The trend towards the Euro-PCT route has continued: in 1991, 13 600 Euro-PCT applications entered the regional phase, 29% more than in the previous year.

The President reported on the results of studies carried out by the Harmonisation Groups in Directorates-General 1 and 2. They show that despite the increasing proportion of new examiners the number and nature of deviations from standard practice do not differ from previous years in any of the technical fields and whatever the level of experience of the examiners involved. The President also mentioned the study carried out by Professor Leberl on the assessment of inventive step and clarity of claims. The study was based on interviews and a questionnaire sent to European companies, patent agents and examining patent offices. One of the report's main findings is that the level of inventive step required by the Office is considered appropriate by about 80% of companies. The President said the study bore out Office practice and the suggestions made by applicants would be analysed in detail.

The seven measures introduced in 1990 to accelerate the examination procedure have been supplemented to assist applicants seeking a rapid

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Compte rendu de la 43<sup>e</sup> session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (du 10 au 13 décembre 1991)

Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a tenu sa 43<sup>e</sup> session à Munich, du 10 au 13 décembre 1991, sous la présidence de M. Jean-Claude Combaldieu (FR).

Il s'agissait de la première session du Conseil à laquelle participait la Principauté de Monaco en tant que membre à part entière, la Principauté ayant ratifié la CBE avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 1991. Le Portugal a rejoint quant à lui l'Organisation le 1<sup>er</sup> janvier 1992.

Le Président de l'Office, M. Paul Braendli, a présenté son rapport sur les activités de l'Office au cours du second semestre 1991.

Le Président a constaté un certain fléchissement de l'activité en matière de dépôt de demandes de brevet. Le nombre de demandes européennes de brevet escompté pour 1991 s'élève à 60 000. La tendance à choisir la voie euro-PCT s'est poursuivie en 1991. 13 600 demandes européennes euro-PCT sont entrées dans la phase régionale (+ 29 %).

Le Président a également fait part des résultats des études effectuées par les groupes d'harmonisation en place au sein de la direction générale 1 et à la direction générale 2; ils font apparaître que, malgré l'augmentation de la proportion des nouveaux examinateurs, le nombre et la nature des écarts sont restés ceux constatés lors des études antérieures, quels que soient les domaines techniques ainsi que les niveaux d'expérience des examinateurs. Le Président a également fait rapport de l'étude du Professeur Leberl portant sur l'appréciation de l'activité inventive et de la clarté des revendications et réalisée à partir d'entrevues et d'un questionnaire envoyé en Europe aux industriels, mandataires agréés et aux offices de brevets pratiquant l'examen; une conclusion majeure de ce rapport est que le critère fixé par l'Office pour l'appréciation de l'activité inventive reste considéré comme approprié par environ 80 % des entreprises. Le Président a noté que cette étude confirme la pratique suivie par l'Office et que les suggestions de la part des demandeurs feront l'objet d'études approfondies.

Les sept mesures introduites en 1990 pour accélérer la procédure ont été complétées pour répondre aux attentes des demandeurs qui souhaitent

Prüfung wünschen. Das Amt wird sich bemühen, diesen Anmeldern den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung innerhalb von 4 Monaten nach Eingang der Akte zu übermitteln. Außerdem sollen alle weiteren Bescheide innerhalb von 3 Monaten nach Erhalt der Erweiterung des Anmelders erstellt werden.

Hinsichtlich der Patentinformationspolitik stellte der Präsident unter anderem fest, daß die Zusammenarbeit mit den nationalen Ämtern der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der CD-ROMs fortgesetzt und ausgebaut wird: Produktion von ESPACE-GB und ESPACE-AT mit britischer bzw. österreichischer Dokumentation; auch die deutsche Dokumentation wird derzeit als ESPACE-DE im selben Format wie die europäischen ESPACE-Platten hergestellt. Der Präsident berichtete ferner, daß die zur Tradition von INPADOC gehörende jährliche Benutzerversammlung im September in München stattgefunden hat. Dieses Treffen, zu dem rund 300 Benutzer der Patentinformationsdienste des EPA gekommen waren, bot dem Amt Gelegenheit, den Kunden des ehemaligen INPADOC zu versichern, daß dessen Dienstleistungen vom Europäischen Patentamt weitergeführt und in den nächsten Jahren noch verbessert werden. Die zweite PATLIB-Konferenz, an der Vertreter von Patentbibliotheken aus ganz Europa teilnahmen, wurde in Wien abgehalten; zu den auf der Konferenz angesprochenen Hauptthemen gehörten die Auswirkungen der CD-ROM-Technologie und die Möglichkeiten, die sich mit EPOQUE eröffnen. Die Hauptdirektion "Patentinformation" wird im übrigen bereits im Januar 1992 das neue Dienstgebäude der Dienststelle Wien beziehen.

Der Präsident erstattete dem Rat ferner Bericht über den Verfahrensstand der Patentanmeldung für die "Krebsmaus". Die Beschwerdekammer hatte die Sache zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen; diese hat dem Anmelder nach erneuter Prüfung angekündigt, daß sie ein Patent zu erteilen beabsichtigt. Sie legte - anders als sonst üblich - auch die Gründe hierfür dar und stellte unter anderem fest, daß bei der Entscheidung über die Erteilung eines Patents der Nutzen für die Menschheit gegen das mögliche Leiden der Tiere abgewogen werden muß; dabei ist jeder Einzelfall zu prüfen. Die Entscheidung zugunsten des "Krebsmaus"-Patents darf nicht als Präzedenzfall angesehen werden, der generell zur Patentierung neuer Tiere berechtigt.

In bezug auf die internationalen Angelegenheiten berichtete der Präsident

examination. From now on, when the Office receives such requests it will endeavour to provide the first report within four months of the Examining Division's receipt of the case. It will also try to ensure that subsequent communications are drawn up within three months of receipt of the applicant's reply.

Turning to the patent information policy, the President noted that CD-ROM co-operation with the national Offices of Member States has continued and been stepped up. The programme includes the production of ESPACE-GB and ESPACE-AT discs containing British and Austrian documentation; ESPACE-DE will contain German documentation, which will likewise be in the same format as the ESPACE discs on which European documents are stored. The President reported that, following the tradition established by INPADOC, the Office had held the annual users' meeting in Munich in September. The meeting, attended by some 300 users of the EPO's patent information services, provided a good opportunity for the Office to assure ex-INPADOC users that it intends to maintain and even improve those services in the coming years. The second PATLIB conference, bringing together representatives of patent libraries from all over Europe, took place this time in Vienna. The main subjects addressed were the impact of CD-ROM technology and the possibilities being opened up by EPOQUE. Principal Directorate Patent Information will be moving to the sub-office's new building in Vienna in January 1992.

The President also gave the Council a progress report on the "oncomouse" patent application. The Board of Appeal had remitted the case to the Examining Division for further examination. After reconsidering the case the Examining Division informed the applicants of its intention to grant a patent. It took the unusual step of stating the reasons for its decision: when deciding whether to grant such a patent the benefit to mankind had to be balanced against the possible suffering caused to the animal; each case would have to be considered on its own merits. Thus, the decision to grant a patent for the oncomouse cannot be regarded as a precedent establishing the general freedom to patent new animals.

Moving on to international affairs the President reported on developments in

un examen plus rapide. A l'intention de ces derniers, l'Office s'efforcera désormais de transmettre la première communication de la division d'examen moins de quatre mois après que celle-ci a reçu le dossier. L'Office cherchera d'autre part à produire les communications ultérieures dans un délai de moins de trois mois après réception de la réponse des demandeurs.

Concernant la politique d'information brevets, le Président a, entre autres, constaté la poursuite et l'élargissement de la coopération dans le domaine des CD-ROM avec les offices nationaux des Etats membres production d'ESPACE-GB et d'ESPACE-AT contenant respectivement les documentations britannique et autrichienne, la documentation allemande étant en cours de stockage sur ESPACE-DE elle aussi dans le même format que les disques ESPACE contenant les documents européens. D'autre part, il a rapporté que, conformément aux traditions établies par INPADOC, la réunion annuelle des utilisateurs a eu lieu au mois de septembre à Munich, réunion à laquelle ont participé quelque 300 utilisateurs des services d'information brevets de l'OEB et a permis à l'OEB de donner aux clients de l'ex-INPADOC l'assurance que les prestations de ce dernier seront maintenues par l'Office européen et même améliorées au cours des prochaines années. La deuxième conférence PATLIB à laquelle ont participé les représentants des bibliothèques de brevets de l'Europe entière a eu lieu à Vienne; les principaux sujets abordés ont été l'impact de la technologie CD-ROM et les possibilités offertes par EPOQUE. Par ailleurs, la direction principale "Information brevets" emménagera dès janvier 1992 dans les nouveaux locaux de l'agence de Vienne.

Le Président a également fait rapport au Conseil de l'état de la procédure concernant la demande de brevet qui a pour objet la "souris oncogène". La chambre de recours avait en effet renvoyé l'affaire pour examen devant la division d'examen; celle-ci, après nouvel examen, a annoncé aux demandeurs son intention de délivrer un brevet. Contrairement à l'usage, elle a motivé sa décision et constaté notamment que, pour décider s'il y a lieu ou non de délivrer un brevet dans ce domaine, il faut mettre en balance le bénéfice que l'humanité peut retirer de l'invention d'une part et les souffrances qui risquent d'être infligées aux animaux d'autre part, étant entendu que chaque cas doit être apprécié individuellement. La décision de délivrer un brevet pour la souris oncogène ne saurait être considérée comme un précédent permettant de breveter systématiquement de nouveaux animaux.

Abordant les questions internationales, le Président de l'Office a fait le point

des Amts über den Stand der Zusammenarbeit bei den beratenden und technischen Hilfsmaßnahmen in den Bereichen Dokumentation, Patentinformation und Datenverarbeitung für mittel- und osteuropäische Länder. Mitte November veranstaltete das Amt gemeinsam mit der WIPO ein Seminar in Budapest über die Entwicklung des gewerblichen Rechtsschutzes in Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn. Es bot Gelegenheit zur Vertiefung der Beziehungen und fand ein einhellig positives Echo

Der Rat genehmigte für 1992 ein Programm zur technischen Zusammenarbeit mit Ungarn, Polen und der Tschechoslowakei sowie mit einigen anderen mittel- und osteuropäischen Ländern. Er genehmigte auch die Beschlussvorlagen betreffend die Ausführung des Automatisierungsplans sowie die Vergabe der Aufträge für das ELFOS-Projekt (elektronische Archivierung und Bearbeitung der Anmeldeakten). Der Rat wurde über den Stand der von den Partnern der dreiseitigen Zusammenarbeit (amerikanisches, japanisches und europäisches Amt) in Angriff genommenen technischen Arbeiten unterrichtet, die das Interesse Japans an dem inzwischen im Europäischen Patentamt angelaufenen EPOQUE-System erkennen lassen. Die dreiseitige Zusammenarbeit bei den neuen Informationsverarbeitungssystemen läßt sich außerordentlich vielversprechend an.

Der Rat genehmigte die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 1990. Nach Erörterung des Berichts der Rechnungsprüfer und Stellungnahme des Haushalts- und Finanzausschusses erteilte er dem Präsidenten Entlastung für das Haushaltsjahr 1990. Anschließend stellte der Rat den Haushaltsplan 1992 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1 108 Millionen DEM fest. Des weiteren genehmigte er den Stellenplan (4 006 Stellen). Diese Zahlen beinhalten 31 Stellen und 15 Millionen DEM, die bis zu einem im Lauf des Jahres 1992 zu treffenden Beschluß des Haushalts- und Finanzausschusses und des Verwaltungsrats gesperrt bleiben.

Der Raternannte auf Vorschlag des Präsidenten des Amts den Vorsitzenden einer Technischen Beschwerdekammer sowie acht Beschwerdekammermitglieder und beständige mehrere Vorsitzende und Mitglieder der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer sowie nach Artikel 160 (2) EPÜ ernannte Beschwerdekammermitglieder in ihrem Amt. Er bestätigte ferner alle Mitglieder des Forschungsbeirats für weitere zwei Jahre in ihrem Amt.

co-operation with the countries of Central and Eastern Europe which have been receiving advice and technical assistance in the fields of documentation, patent information and data processing. In association with WIPO the Office organised a seminar in Budapest in mid-November on the development of industrial property in Poland, Czechoslovakia and Hungary. The seminar helped to strengthen ties and was highly successful

The Council approved a technical co-operation programme for 1992 with Hungary, Poland and Czechoslovakia as well as several other countries of Central and Eastern Europe. It also approved draft decisions on implementing the automation plan and awarding contracts for implementation of the ELFOS project (electronic processing of patent application files). The Council was informed of technical co-operation among the three trilateral partners (United States, Japanese and European Patent Offices). Japan has shown interest in the EPOQUE system being set up at the EPO, and trilateral co-operation on new data processing systems promises to be very fruitful.

The Council approved the 1990 accounts and, having discussed the auditors' report and heard the opinion of the Budget and Finance Committee, discharged the President for the 1990 accounting period. The Council then adopted the 1992 budget with income and expenditure balanced at DEM 1 108 million. It also approved a table of posts envisaging a staff complement of 4 006. These figures include 31 posts and DEM 15 million frozen until the Budget and Finance Committee and Administrative Council take a further decision in 1992.

On a proposal from the President, the Council appointed a chairman of a Technical Board of Appeal and eight members of Boards of Appeal, and reappointed several chairmen and members of Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal, along with several members of Boards of Appeal under Article 160(2) EPC. It also renewed for a further two years the term of office of all members of the Research Fund Advisory Board.

sur la coopération sur les actions portant sur le conseil et l'assistance technique menée en faveur des pays d'Europe centrale et orientale dans le domaine de la documentation, de l'information brevets et de l'informatique. Conjointement avec l'OMPI, l'Office a organisé un séminaire à Budapest qui s'est déroulé à la mi-novembre et dont le thème était l'évolution de la propriété industrielle en Pologne, en Tchécoslovaquie et en Hongrie, séminaire qui a donné l'occasion d'étoffer les relations et qui a rencontré un écho fort positif.

Le Conseil a approuvé pour 1992 un programme de coopération technique avec la Hongrie, la Pologne et la Tchécoslovaquie, ainsi qu'avec certains autres pays d'Europe centrale et orientale. Il a également approuvé les projets de décision concernant la mise en oeuvre du plan d'automatisation ainsi que les passations de marché pour la mise en oeuvre du projet ELFOS (gestion informatisée des demandes et des dossiers). Le Conseil a été informé des travaux techniques en cours entre les partenaires de la coopération tripartite (Offices américain, japonais et européen), qui mettent en évidence l'intérêt du Japon pour le système EPOQUE désormais opérationnel à l'Office européen. La coopération tripartite sur les nouveaux systèmes de traitement de l'information semble extrêmement prometteuse.

Le Conseil a approuvé les comptes de l'exercice 1990 et, après avoir discuté le rapport des commissaires aux comptes et entendu l'avis de la Commission du budget et des finances, a donné décharge au Président de l'Office pour l'exercice 1990. Le Conseil a ensuite adopté le budget pour 1992, qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 1 108 millions de DEM. Il a également approuvé le tableau des effectifs (4 006 postes). Ces chiffres incluent 31 postes et 15 millions de DEM bloqués jusqu'à décision ultérieure de la Commission du budget et des finances et du Conseil d'administration, courant 1992.

Le Conseil a, sur proposition du Président de l'Office, nommé un Président de chambre de recours technique ainsi que huit membres des chambres de recours, et reconduit dans leurs fonctions un certain nombre de présidents et de membres de chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, ainsi que des membres de chambre de recours en vertu de l'article 160(2) CBE. Il a, d'autre part, renouvelé pour une période de deux ans les mandats de tous les membres de la Commission consultative du Fonds de recherche.

## Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation

Stand Dezember 1991

### Präsident - Chairman - Président

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

### Vizepräsident - Deputy Chairman - Vice-Président

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

### Berater - Adviser - Conseiller

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

### AT: Österreich - Austria - Autriche

Vertreter/Representative/Représentant:

O. RAFEINER, Präsident, Österreichisches Patentamt

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

E. JAKADOFISKY, Vizepräsident, Österreichisches Patentamt

### BE: Belgien - Belgium - Belgique

Vertreter/Representative/Représentant:

L. VERJUS, Directeur général, Ministère des Affaires économiques

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

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

### CH: Schweiz - Switzerland - Suisse

Vertreter/Representative/Représentant:

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

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

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

### DE: Deutschland - Germany - Allemagne

Vertreter/Representative/Représentant:

K WICHMANN, Ministerialdirektor, Bundesministerium der Justiz

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

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

E. HAEUSSER, Präsident, Deutsches Patentamt

## Composition of the Administrative Council of the European Patent Organisation

Situation: December 1991

### DK: Dänemark - Denmark - Danemark

Vertreter/Representative/Représentant:

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

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

N. RAVN, Deputy Director General, Danish Patent Office

### ES: Spanien - Spain - Espagne

Vertreter/Representative/Représentant:

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

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

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

### FR: Frankreich - France

Vertreter/Representative/Représentant:

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

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

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

### GB: Vereinigtes Königreich - United Kingdom - Royaume-Uni

Vertreter/Representative/Représentant:

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

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

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

### GR: Griechenland - Greece - Grèce

Vertreter/Representative/Représentant:

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

Mme C. MARGELLOU, Directeur des affaires internationales, Organisation de la Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

D. BOUCOUVALAS, Deputy Director General, Industrial Property Organisation

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

Situation: décembre 1991

### IT: Italien - Italy - Italie

Vertreter/Representative/Représentant:

M. FORTINI, Ministre Plénipotentiaire, Ministère des Affaires étrangères

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

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

### LI: Liechtenstein

Vertreter/Representative/Représentant:

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

### LU: Luxemburg - Luxembourg

Vertreter/Representative/Représentant:

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

### MC: Monaco

Vertreter/Representative/Représentant:

J.-P. CAMPANA, Directeur du Commerce, de l'Industrie et de la Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

J. L'HERBON de LUSSATS, Chef de Division à la Direction du Commerce, de l'Industrie et de la Propriété Industrielle

### NL: Niederlande - Netherlands - Pays-Bas

Vertreter/Representative/Représentant:

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

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

J. NICAISE, Director, Ministry of Economic Affairs

### SE: Schweden - Sweden - Suède

Vertreter/Representative/Représentant:

S. HECKSCHER, Directeur Général, Patent and Registration Office

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

Mrs A.-K. WEGMANN PERSSON, Head of Section, Ministry of Industry and Commerce



## GROSSE BESCHWERDEKAMMER

### Vorlagen des Präsidenten des Europäischen Patentamts

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat der Großen Beschwerdekammer am 4. Oktober 1991 gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ zur Sicherung der einheitlichen Rechtsanwendung die folgende Rechtsfrage vorgelegt:

*Muß die Einspruchsabteilung bei der Prüfung des Einspruchs alle in Artikel 100 EPÜ aufgeführten Einspruchsgründe überprüfen, oder ist die Prüfung auf die vom Einsprechenden in der Einspruchsbegründung vorgetragene Einspruchsgründe beschränkt?*

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 10/91** anhängig.

### Vorlagen der Beschwerdekammern

I. Die Technische Beschwerdekammer 3.3.3 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 580/89** vom 29 August 1991 folgende Rechtsfrage vorgelegt:

*1. Hängt die Befugnis einer Einspruchsabteilung oder - aufgrund der Regel 66 (1) EPÜ - einer Beschwerdekammer, gemäß den Artikeln 101 und 102 EPÜ zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden soll, von dem Umfang ab, in dem gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird?*

*2. Wenn ja, gibt es Ausnahmen hiervon?*

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 9/91** anhängig

II. Die bereits zu **G 3/89** (s. ABI. EPA 1991, 20) vom Präsidenten des Europäischen Patentamts vorgelegte Rechtsfrage wurde von der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 184/91** vom 25. Oktober 1991 erneut der Großen Beschwerdekammer vorgelegt.

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 11/91** anhängig.

III. Die Technische Beschwerdekammer 3.2.4 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 586/88** vom 22. November 1991 folgende Rechtsfrage vorgelegt:

*Zu welchem Zeitpunkt gilt der Entscheidungsfindungsprozeß innerhalb einer Prüfungs- oder einer Einspruchs-*

## ENLARGED BOARD OF APPEAL

### Referral by the President of the European Patent Office

On 4 October 1991 the President of the European Patent Office referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(b) EPC in order to ensure uniform application of the law

*When examining an opposition, is the Opposition Division obliged to consider all the grounds for opposition set out in Article 100 EPC or is the examination restricted to the grounds for opposition presented by the opponent?*

The case is pending under Ref. No. **G 10/91**

### Referrals by Boards of Appeal

I. In decision **T 580/89** dated 29 August 1991, Technical Board of Appeal 3.3.3 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

*1. Does the power of an Opposition Division or, by reason of Rule 66(1) EPC, of a Board of Appeal to examine and decide on the maintenance of a European patent under Articles 101 and 102 EPC depend upon the extent to which the patent is opposed in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC?*

*2. If the answer to the first question is in the affirmative, are there any exceptions to such dependence?*

The case is pending under Ref. No. **G 9/91**

II. The point of law referred to the Enlarged Board of Appeal by the President of the European Patent Office and pending under Ref. No. **G 3/89** (see OJ EPO 1991, 20) has also been referred to it under Article 112(1)(a) EPC by Technical Board of Appeal 3.3.2 in decision **T 184/91** dated 25 October 1991.

The case is pending under Ref. No. **G 11/91**.

III. In accordance with Article 112(1)(a) EPC, Technical Board of Appeal 3.2.4 has referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in decision **T 586/88** dated 22 November 1991:

*If an EPO Examining or Opposition Division gives its decision not at the end of oral proceedings but after*

## GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

### Questions soumises par le Président de l'Office européen des brevets

Afin d'assurer une application uniforme du droit, le Président de l'Office européen des brevets a soumis le 4 octobre 1991 à la Grande Chambre de recours les questions de droit ci-après, conformément à l'article 112(1)b) CBE:

*Au cours de l'examen de l'opposition, la division d'opposition doit-elle examiner tous les motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE, ou l'examen se limite-t-il aux motifs avancés par l'opposant dans le mémoire où il expose les motifs de son opposition ?*

La procédure est en instance sous le numéro de recours **G 10/91**

### Questions soumises par les chambres de recours

I. Conformément à l'article 112(1)a) CBE, la chambre de recours technique 3.3.3 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **T 580/89** en date du 29 août 1991, la question de droit suivante:

*1. La compétence d'une division d'opposition ou, en vertu de la règle 66(1) CBE, celle d'une chambre de recours, pour l'examen et la prise d'une décision concernant le maintien d'un brevet européen, conformément aux articles 101 et 102 CBE, dépend-elle de la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause dans l'acte d'opposition, conformément à la règle 55(c) CBE ?*

*2. S'il est répondu par l'affirmative à la première question, y a-t-il des exceptions ?*

La procédure est en instance sous le numéro de recours **G 9/91**.

II. Par sa décision **T 184/91** en date du 25 octobre 1991, la chambre de recours technique 3.3.2 a, conformément à l'article 112(1)a) CBE, saisi la Grande Chambre de recours de la question de droit que le Président de l'Office européen des brevets a déjà soumise et qui fait elle-même l'objet d'une procédure en instance sous le numéro de recours **G 3/89** (cf. JO OEB 1991, 20).

La procédure est en instance sous le numéro de recours **G 11/91**

III. Conformément à l'article 112(1)a) CBE, la chambre de recours technique 3.2.4 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **T 586/88** en date du 22 novembre 1991, la question de droit suivante:

*Si la décision d'une division d'examen ou d'une division d'opposition n'est pas prononcée à la fin d'une procé-*

abteilung des EPA als abgeschlossen, wenn deren Entscheidung nicht am Schluß einer mündlichen Verhandlung verkündet, sondern nach Abschluß eines schriftlichen Verfahrens oder eines nach einer mündlichen Verhandlung schriftlich fortgeführten Verfahrens erlassen wird?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 12/91** anhängig.

written proceedings or proceedings conducted in writing following oral proceedings, at what point is its internal decision-making process concluded?

The case is pending under Ref. No **G 12/91**.

dure orale, mais est rendue à l'issue d'une procédure écrite ou d'une procédure poursuivie par écrit après la tenue d'une procédure orale, quel est alors le moment auquel il est mis fin à la procédure interne de prise de décision au sein de cette instance de l'OEB ?

La procédure est en instance sous le numéro de recours **G 12/91**

**Entscheidung der Großen  
Beschwerdekammer vom  
4. August 1991  
G 2/90  
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori  
Mitglieder: R. Schulte  
F. Antony  
G. Paterson  
C. Payraudeau  
E. Persson  
P. van den Berg

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:  
Kolbenschmidt AG**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:  
Glyco-Metall-Werke GmbH**

**Stichwort: Zuständigkeit der Juristischen  
Beschwerdekammer/  
KOLBENSCHMIDT**

**Artikel: 21 EPÜ**

**Regel: 9 (3) EPÜ**

**Schlagwort: "Zuständigkeit der Juristischen  
Beschwerdekammer"-  
"Beschwerden gegen Entscheidungen  
des Formalsachbearbeiters"**

*Leitsätze*

*I. Die Juristische Beschwerdekammer ist gemäß Artikel 21 (3) c) EPÜ nur für Beschwerden gegen Entscheidungen zuständig, die von einer aus weniger als vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden sind, sofern die Entscheidung nicht die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder die Erteilung eines europäischen Patents betrifft. In allen anderen Fällen, nämlich denen des Artikels 21 (3) a) sowie (3) b) und (4) EPÜ ist die Technische Beschwerdekammer zuständig.*

*II. Die Zuständigkeitsregelung in Artikel 21 (3) und (4) EPÜ wird durch Regel 9 (3) EPÜ nicht beeinflußt.*

**Zusammenfassung des Verfahrens**

I. Die Beschwerdekammer 3.2.1 hat der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage über die Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer für bestimmte Beschwerden vorgelegt. Dieser Entscheidung (T 272/90 ABI. EPA 1991, 205) lag folgender Sachverhalt zugrunde:

**Decision of the Enlarged  
Board of Appeal  
dated 4 August 1991  
G 2/90  
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori  
Members: R. Schulte  
F. Antony  
G.D. Paterson  
C. Payraudeau  
E. Persson  
P. van den Berg

**Patent proprietor/Appellant:  
Kolbenschmidt AG**

**Opponent/Respondent:  
Glyco-Metall-Werke GmbH**

**Headword: Responsibility of the  
Legal Board of Appeal/  
KOLBENSCHMIDT**

**Article: 21 EPC**

**Rule: 9(3) EPC**

**Keyword: "Responsibility of the  
Legal Board of Appeal"-  
"Appeals against decisions of the formalities  
officer"**

*Headnote*

*I. Under Article 21(3)(c) EPC, the Legal Board of Appeal is competent only to hear appeals against decisions taken by an Examining Division consisting of fewer than four members when the decision does not concern the refusal of a European patent application or the grant of a European patent. In all other cases, i.e. those covered by Article 21(3)(a), (3)(b) and (4) EPC, the Technical Board of Appeal is competent*

*II. The provisions relating to competence in Article 21(3) and (4) EPC are not affected by Rule 9(3) EPC*

**Summary of Proceedings**

I Board of Appeal 3.2.1 referred to the Enlarged Board of Appeal a point of law regarding the competence of the Legal Board of Appeal in certain cases. This decision (T 272/90, OJ EPO 1991, 205) was concerned with the following issue.

**Décision de la Grande Cham-  
bre de recours en date du  
4 août 1991  
G 2/90  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori  
Membres: R. Schulte  
F. Antony  
G.D. Paterson  
C. Payraudeau  
E. Persson  
P. van den Berg

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

**Opposant/intimé: Glyco-Metall-  
Werke GmbH**

**Référence: Compétence de la  
chambre de recours juridique/  
KOLBENSCHMIDT**

**Article: 21 CBE**

**Règle: 9(3) CBE**

**Mot-clé: "Compétence de la cham-  
bre de recours juridique"-  
"Recours formés contre des décisions  
de l'agent des formalités"**

*Sommaire*

*I. En vertu de l'article 21(3)c) CBE, la chambre de recours juridique n'est compétente que pour les recours formés contre des décisions qui ont été rendues par une division d'examen composée de moins de quatre membres, pour autant que la décision en question ne concerne pas le rejet d'une demande de brevet européen ou la délivrance d'un brevet européen. Dans tous les autres cas, à savoir ceux visés aux paragraphes 3a) et b) et 4 de l'article 21 CBE, c'est la chambre de recours technique qui est compétente*

*II. La définition des compétences énoncée à l'article 21(3) et (4) n'est pas affectée par la règle 9(3) CBE*

**Rappel de la procédure**

I. La chambre de recours 3.2.1 a soumis à la Grande Chambre de recours une question de droit qui consiste à savoir si la chambre de recours juridique est compétente pour examiner certains recours. Cette décision (T 272/90, JO OEB 1991, 205) se fondait sur les faits suivants:

II. Nach rechtskräftiger Aufrechterhaltung eines europäischen Patents in geänderterem Umfang wurde der Patentinhaber gemäß Regel 58 (5) EPÜ aufgefordert, die Druckkostengebühr zu entrichten und die Übersetzung der geänderten Patentansprüche in die beiden anderen Amtssprachen einzureichen. Da die Übersetzungen der Patentansprüche nicht vorgelegt wurden, erging die Mitteilung gemäß Regel 58 (6) EPÜ, daß er die Übersetzungen noch wirksam einreichen könne, sofern innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung die Übersetzungen eingereicht und eine Zuschlagsgebühr entrichtet werde. Der Patentinhaber reichte die Übersetzungen ein, zahlte die Zuschlagsgebühr aber nicht.

III. Daraufhin wurde das europäische Patent nach Artikel 102 (5) EPÜ durch eine Entscheidung des Formalsachbearbeiters widerrufen. Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Patentinhabers, mit der er im wesentlichen geltend macht, daß die angefochtene Entscheidung nicht habe ergehen dürfen, weil es dafür an einer Rechtsgrundlage fehle. Nach Artikel 102 (5) EPÜ könne ein europäisches Patent wegen nicht rechtzeitiger Einreichung der Übersetzungen widerrufen werden, nicht aber wenn die Nachfrist gemäß Regel 58 (6) EPÜ versäumt worden sei.

IV. Diesen konkreten Fall hat die Beschwerdekammer 3.2.1 zum Anlaß genommen, der Großen Beschwerdekammer die allgemeine Frage vorzulegen, ob die Juristische Beschwerdekammer für Beschwerden gegen Entscheidungen zuständig ist, die Formalsachbearbeitern nach Regel 9 (3) EPÜ übertragen wurden.

V. In ihrer Entscheidung vom 6. August 1990 hat die Beschwerdekammer 3.2.1 festgestellt, daß die ihr vorliegende Beschwerde die "üblichen Erfordernisse" der Zulässigkeit einer Beschwerde erfülle. Unter Hinweis auf die Entscheidungen anderer Kammern (T 26/88, ABI. EPA 1991, 30; T 522/88, EPOR 1990, 237; T 114/89 vom 9. April 1990, unveröffentlicht) ergebe sich aber die Frage, ob überhaupt eine beschwerdefähige Entscheidung vorliege oder ob der Widerruf des Patents bereits kraft Gesetzes eingetreten sei, so daß eine Beschwerde erst nach einer Entscheidung gemäß Regel 69 (2) EPÜ möglich sei.

VI. In der Vorlageentscheidung werden im Zusammenhang mit der vorgelegten Rechtsfrage noch weitere Fragen erörtert. So stelle sich die Frage, ob der Präsident des Europäischen Patentamts seine Befugnis zur Übertragung von Zuständigkeiten nach Regel 9 (3) EPÜ weiterübertragen könne. Die Übertragung von Rechtssetzungsbefugnissen an einen Vizepräsidenten unter Ausschluß der Mitverantwortung der anderen erscheine bedenklich, zu-

II. After a European patent had been finally maintained in amended form, the patent proprietors were requested in accordance with Rule 58(5) EPC to pay the printing fee and file a translation of the amended claims in the other two official languages. As the patent proprietors omitted to file the translations of the claims they were sent a communication under Rule 58(6) EPC to the effect that they could still validly do so within two months of notification of the communication provided a surcharge was paid. They filed the translations, but failed to pay the surcharge.

III. The European patent was then revoked under Article 102(5) EPC by a decision of the formalities officer. The patent proprietors contested this decision in their appeal, maintaining essentially that it had no legal basis. A European patent could be revoked under Article 102(5) EPC if the translations had not been filed in due time, but not if the period of grace under Rule 58(6) EPC had not been observed.

IV. Board of Appeal 3.2.1 took this specific case as an opportunity of referring to the Enlarged Board of Appeal the general question of whether the Legal Board of Appeal is competent to hear appeals against decisions entrusted to formalities officers under Rule 9(3) EPC.

V. In its decision of 6 August 1990, Board of Appeal 3.2.1 found that the appeal under consideration fulfilled the "usual requirements" for admissibility. However, in view of other Boards' decisions (T 26/88, OJ EPO 1991, 30; T 522/88, EPOR 1990, 237; T 114/89 of 9 April 1990, unpublished) the question arose as to whether an appealable decision had in fact been taken or whether the patent's revocation had already occurred automatically by operation of law, so that an appeal was possible only after a decision in accordance with Rule 69(2) EPC.

VI. The decision under consideration addresses itself to certain other issues in connection with the legal point referred to the Enlarged Board. For example, there was the question of whether the President of the European Patent Office could delegate his powers of entrustment under Rule 9(3) EPC. The delegation of law-making powers to one of the Vice-Presidents without making the others co-responsible seemed questionable, especially

II. Après une décision passée en force de chose jugée de maintenir un brevet européen sous une forme modifiée, le titulaire du brevet a été invité, conformément à la règle 58(5) CBE, à acquitter la taxe d'impression et à produire la traduction des revendications modifiées dans les deux autres langues officielles. Les traductions des revendications n'ayant pas été produites, le titulaire a été informé par une notification établie conformément à la règle 58(6) CBE qu'il pouvait encore valablement produire les traductions dans un délai de deux mois à compter de la signification de ladite notification, à condition qu'il acquitte également dans ce délai une surtaxe. Le titulaire du brevet a bien déposé les traductions, mais il n'a pas acquitté la surtaxe.

III. Le brevet européen a alors été révoqué par une décision de l'agent des formalités, en application de l'article 102(5) CBE. Le titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision en faisant valoir essentiellement que la décision attaquée n'aurait pas dû être rendue car elle n'a aucun fondement juridique. Un brevet européen peut être révoqué en vertu de l'article 102(5) CBE pour non-respect du délai concernant la production des traductions, mais non pour inobservation du délai supplémentaire prévu par la règle 58(6) CBE.

IV. La chambre de recours 3.2.1 a saisi l'occasion que lui offrait ce cas concret pour soumettre à la Grande Chambre de recours la question générale de savoir si la chambre de recours juridique est compétente pour les recours dirigés contre des décisions confiées aux agents des formalités en application de la règle 9(3) CBE.

V. Dans sa décision en date du 6 août 1990, la chambre de recours 3.2.1 a constaté que le recours formé devant elle remplissait les "conditions d'usage" quant à sa recevabilité. Toutefois, des décisions rendues par d'autres chambres (T 26/88, JO OEB 1991, 30; T 522/88, EPOR 1990, 237; T 114/89 du 9 avril 1990, non publiée) soulèvent la question de savoir si une décision susceptible de recours a vraiment été rendue ou si la révocation du brevet est déjà intervenue en vertu de la loi, de sorte qu'il n'est possible de former un recours que lorsqu'une décision a été prise en application de la règle 69(2) CBE.

VI. La décision soumise à la Grande Chambre de recours examine, en liaison avec la question de droit soulevée, un certain nombre d'autres questions, par exemple celle de savoir si le Président de l'Office européen des brevets est habilité à déléguer le pouvoir de déléguer des compétences, visé à la règle 9(3) CBE. Déléguer le pouvoir législatif à un Vice-Président en excluant la coresponsabilité des autres paraît discutable, d'autant plus que l'attribu-

mal eine Übertragung von Geschäften nach Regel 9 (3) EPÜ eine Prüfung darauf voraussetze, ob es sich um Geschäfte handelt, die "technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten". Eine Delegation von Rechtssetzungsbefugnis müsse um so bedenklicher stimmen, wenn es sich um die Delegation einer dem Präsidenten des Europäischen Patentamtes in Regel 9 (3) EPÜ gegebenen Kompetenz-Kompetenz handelt, also der Befugnis, in Abweichung von Artikel 18(1) und 19 (1) EPÜ Zuständigkeiten zu bestimmen.

Der Präsident des Europäischen Patentamtes hat gebeten, ihm Gelegenheit zur Äußerung gemäß Artikel 11 a) der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer zu geben, wenn die Kammer die Frage aufgreifen wolle, ob der Präsident des Europäischen Patentamtes befugt sei, Maßnahmen der Geschäftsverteilung nach Regel 9 (3) EPÜ auf den Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 zu übertragen. Die Kammer hat eine Beteiligung des Präsidenten des Europäischen Patentamtes nicht in Betracht gezogen.

VII. Die Parteien haben übereinstimmend erklärt, daß sie im Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer keine Stellungnahmen abgeben oder Anträge stellen wollten.

### Entscheidungsgründe

#### 1. Zulässigkeit der Vorlage der Rechtsfrage

Die vorliegende Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung festgestellt, daß die ihr vorliegende Beschwerde die üblichen Zulässigkeitsanforderungen erfüllt. Die Entscheidung über eine weitere Voraussetzung der Zulässigkeit einer Beschwerde hat sie dagegen offengelassen, nämlich die Frage, ob es sich bei der mit der Beschwerde angefochtenen Entscheidung gemäß Artikel 102 (5) EPÜ überhaupt um eine beschwerdefähige Entscheidung handelt. Voraussetzung für die Vorlage einer Rechtsfrage ist aber grundsätzlich, daß die Kammer die ihr vorliegende Beschwerde als zulässig erachtet, es sei denn, daß die vorzulegende Rechtsfrage gerade einen Aspekt der Zulässigkeit der Beschwerde betrifft. Die offengelassene Rechtsfrage hat die Große Beschwerdekammer mit ihrer Stellungnahme G 1/90 vom 5. März 1991 entschieden (ABI. EPA 1991, 275). Danach ist der Widerruf eines Patents nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ in Form einer Entscheidung auszusprechen. Damit dürfte im Sinne der Entscheidung der vorliegenden Kammer klargelegt sein, daß auch die von der vorliegenden Kammer offengelassene Voraussetzung der Zulässigkeit der vor ihr anhängigen Beschwerde erfüllt ist, so daß die vorgelegte Rechtsfrage auf ein Beschwerdeverfahren zurückgeht, dessen Beschwerde als zulässig anzusehen ist.

bearing in mind that entrustment under Rule 9(3) EPC presupposes that the duties involve "no technical or legal difficulties" It was particularly questionable when it took the form of a further delegation of the President's powers under Rule 9(3) EPC to re-allocate competence by derogation from Articles 18(1) and 19(1) EPC.

The President of the European Patent Office asked to be given an opportunity of commenting under Article 11(a) of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal if the Board were to raise the question of whether the President of the European Patent Office was empowered to delegate the assignment of duties under Rule 9(3) EPC to the Vice-President Directorate-General 2. The Board decided not to hear the President

VII. The parties stated unanimously that they did not wish to make any comments or submit any requests in proceedings before the Enlarged Board.

### Reasons for the Decision

#### 1. Admissibility of the referral

In its decision the Board of Appeal referring the point of law found that the appeal under consideration fulfilled the usual requirements for admissibility, but did not rule on the further question of whether the contested decision under Article 102(5) EPC was open to appeal in the first place. Unless the point of law actually concerns some aspect of the appeal's admissibility, however, it can only be referred if the Board regards the appeal as admissible. The Enlarged Board ruled on the undecided point of law in its opinion G 1/90 of 5 March 1991 (OJ EPO 1991, 275), which lays down that the revocation of a patent under Article 102(4) and (5) EPC requires a decision. That will doubtless have made it clear, in accordance with the rationale of the referring Board's decision, that the admissibility requirement not ruled on by the referring Board is also met. The point of law in question therefore concerns an admissible appeal.

tion de tâches visée à la règle 9(3) CBE suppose que celles-ci "ne présentent aucune difficulté technique ou juridique particulière" La délégation du pouvoir législatif est particulièrement sujette à caution lorsqu'elle s'applique au pouvoir conféré par la règle 9(3) CBE au Président de l'Office européen des brevets d'attribuer des compétences par dérogation aux articles 18(1) et 19(1) CBE.

Le Président de l'Office européen des brevets a demandé que la possibilité lui soit donnée, conformément à l'article 11a) du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, de présenter ses observations au cas où la Chambre entendrait soulever la question de savoir si le Président de l'Office européen des brevets est habilité à déléguer au Vice-Président de la direction générale 2 le pouvoir de répartir des attributions au titre de la règle 9(3) CBE. La participation du Président de l'Office européen des brevets n'a pas été envisagée par la Chambre.

VII. Les parties ont déclaré unanimement qu'elles ne souhaitaient pas émettre d'avis ni présenter de requête lors de la procédure devant la Grande Chambre de recours.

### Motifs de la décision

#### 1. Recevabilité de la saisine

Dans sa décision, la chambre de recours 3.2.1 a constaté que le recours formé devant elle remplissait les conditions d'usage en matière de recevabilité. En revanche, elle n'a pas statué sur une autre condition de recevabilité d'un recours, c'est-à-dire sur la question de savoir si la décision faisant l'objet du recours, prononcée en application de l'article 102(5) CBE, était bien une décision susceptible de recours. Or, pour pouvoir soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours, la chambre doit considérer comme recevable le recours formé devant elle, à moins que la question de droit soulevée ne concerne précisément un aspect de la recevabilité du recours. La Grande Chambre de recours a déjà répondu à cette question laissée en suspens, dans son avis G 1/90 en date du 5 mars 1991 (JO OEB 1991, 275). Elle y affirme que la révocation d'un brevet en application de l'article 102(4) et (5) CBE doit être prononcée par voie de décision. Ainsi, si l'on s'en tient au sens de la décision de la chambre, il est clair que la condition de recevabilité du recours formé devant elle, et qu'elle a laissé en suspens, est remplie et que, par conséquent, la question de droit soumise à la Grande Chambre a pour origine une procédure de recours dont l'objet doit être considéré comme recevable.

## 2 Die zu entscheidende Rechtsfrage

Die zu entscheidende Rechtsfrage ist in der Entscheidungsformel der Entscheidung der Kammer 3.2.1 wie folgt gefaßt:

"Ist die Juristische Beschwerdekammer zuständig für Beschwerden gegen Entscheidungen, die Formalsachbearbeitern nach Regel 9 (3) EPÜ übertragen wurden?"

Zum Verständnis hat die vorliegende Beschwerdekammer unter Punkt 3.5 der Entscheidungsgründe darauf hingewiesen, daß die Formulierung der Rechtsfrage so gehalten sei, daß bei Bejahung der Frage die Juristische Beschwerdekammer auch dann für eine Beschwerde zuständig wäre, wenn es sich zwar um ein übertragenes Geschäft handelt, aber die Prüfungsabteilung oder Einspruchsabteilung selbst entschieden hat. Sonst hätte es die erste Instanz in der Hand, durch die Wahl der Art ihrer Entscheidung die Beschwerdekammer zu bestimmen, die für die Überprüfung ihrer Entscheidung zuständig sein soll

## 3 Zuständigkeit der Juristischen und Technischen Beschwerdekammer

3.1 Die Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer und der Technischen Beschwerdekammern für Beschwerden gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilung und der Einspruchsabteilung wird in Artikel 21, Absätze (3) und (4) EPÜ geregelt, die folgenden Wortlaut haben

"(3) Bei Beschwerden gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung setzt sich eine Beschwerdekammer zusammen aus:

a) zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern und einem rechtskundigen Mitglied, wenn die Entscheidung die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder die Erteilung eines europäischen Patents betrifft und von einer aus weniger als vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden ist;

b) drei technisch vorgebildeten Mitgliedern und zwei rechtskundigen Mitgliedern, wenn die Entscheidung von einer aus vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden ist oder die Beschwerdekammer der Meinung ist, daß es die Art der Beschwerde erfordert;

c) drei rechtskundigen Mitgliedern in allen anderen Fällen.

(4) Bei Beschwerden gegen die Entscheidung einer Einspruchsabteilung setzt sich eine Beschwerdekammer zusammen aus:

a) zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern und einem rechtskundigen Mitglied, wenn die Entscheidung von

## 2. The point of law

The point of law under consideration is worded as follows in the Order which concludes the decision of Board 3.2.1:

"Is the Legal Board of Appeal competent for appeals against decisions entrusted to formalities officers under Rule 9(3) EPC?"

To clarify the situation the referring Board stated under point 3.5 of the Reasons for the Decision that the point of law was so worded that should the Enlarged Board decide in the affirmative, the Legal Board would be competent to hear an appeal arising from a decision which although taken by the Examining or Opposition Division itself falls within the ambit of an entrusted duty. Otherwise the department of first instance would be in a position to choose the type of decision and thus to determine which Board of Appeal was to review it.

## 3. Competence of the Legal and Technical Boards of Appeal

3 1 The competence of the Legal and Technical Boards of Appeal to hear appeals against decisions of the Examining and Opposition Divisions is laid down as follows in Article 21, paragraph (3) and (4) EPC:

"(3) For appeals from a decision of an Examining Division, a Board of Appeal shall consist of:

(a) two technically qualified members and one legally qualified member, when the decision concerns the refusal of a European patent application or the grant of a European patent and was taken by an Examining Division consisting of less than four members;

(b) three technically qualified members and two legally qualified members, when the decision was taken by an Examining Division consisting of four members or when the Board of Appeal considers that the nature of the appeal so requires;

(c) three legally qualified members in all other cases

(4) For appeals from a decision of an Opposition Division, a Board of Appeal shall consist of:

(a) two technically qualified members and one legally qualified member, when the decision was taken by an

## 2 Sur la question de droit à trancher

Dans le dispositif de la décision de la chambre de recours 3.2.1, la question de droit soumise à la Grande Chambre est formulée comme suit:

"La chambre de recours juridique est-elle compétente pour les recours dirigés contre des décisions confiées aux agents des formalités en application de la règle 9(3) CBE?"

Pour une meilleure compréhension, la chambre de recours 3.2.1 a indiqué au point 3.5 des motifs de la décision que la question était formulée de telle sorte que, si la réponse était affirmative, la chambre de recours juridique serait également compétente pour les recours dirigés contre des décisions qui relèvent certes des tâches confiées aux agents des formalités, mais qui ont pourtant été rendues par la division d'examen ou la division d'opposition elle-même. Autrement, la première instance aurait la possibilité, en choisissant tel ou tel type de décision, de déterminer la chambre de recours qui serait compétente pour examiner sa décision

## 3. Compétence de la chambre de recours juridique et des chambres de recours techniques

3.1 La compétence de la chambre de recours juridique et des chambres de recours techniques pour les recours dirigés contre des décisions de la division d'examen et de la division d'opposition est régie par l'article 21, paragraphes 3 et 4 CBE, qui est libellé comme suit:

"(3) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen, la chambre de recours se compose de:

a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision est relative au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance d'un brevet européen et qu'elle a été prise par une division d'examen composée de moins de quatre membres;

b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d'examen composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige;

c) trois membres juristes dans les autres cas.

(4) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'opposition, la chambre de recours se compose de:

a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision a été prise par une division d'opposition

einer aus drei Mitgliedern bestehenden Einspruchsabteilung gefaßt worden ist:

b) drei technisch vorgebildeten Mitgliedern und zwei rechtskundigen Mitgliedern, wenn die Entscheidung von einer aus vier Mitgliedern bestehenden Einspruchsabteilung gefaßt worden ist oder die Beschwerdekammer der Meinung ist, daß es die Art der Beschwerde erfordert."

3.2 Während nach Artikel 21 (3) c) EPÜ bei Beschwerden gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung eine Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer vorgesehen ist, fehlt eine solche Zuständigkeit für Beschwerden gegen die Entscheidungen einer Einspruchsabteilung. Nach Artikel 21 (3) c) EPÜ ist die Juristische Beschwerdekammer in "allen anderen Fällen" zuständig, d. h. also in den Fällen, die nicht unter Artikel 21 (3) a) und b) EPÜ fallen. Das bedeutet, daß die Juristische Beschwerdekammer generell nicht zuständig ist, wenn die angefochtene Entscheidung gemäß Artikel 21 (3) b) EPÜ von einer aus vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden ist. Demgegenüber sind im Sinne des Artikels 21 (3) c) EPÜ "andere Fälle", die die Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer begründen können, nach Artikel 21 (3) a) EPÜ möglich, weil die Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammer in diesen Fällen im Unterschied zu Artikel 21 (3) b) und Artikel 21 (4) EPÜ an eine sachliche Voraussetzung geknüpft ist, nämlich "wenn die Entscheidung die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder die Erteilung eines europäischen Patents betrifft". Hat demgegenüber die Entscheidung einer aus weniger als vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung einen anderen Inhalt (z. B. Wiedereinsetzung), dann ist damit durch Artikel 21 (3) a) EPÜ negativ bestimmt, daß die Technische Beschwerdekammer nicht zuständig, und durch Artikel 21 (3) c) EPÜ positiv festgelegt, daß in diesen Fällen die Juristische Beschwerdekammer zuständig ist.

3.3 Demgegenüber ist in Artikel 21 (4) EPÜ ein Auffangtatbestand für die Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer entsprechend Artikel 21 (3) c) EPÜ nicht vorgesehen. Dabei handelt es sich nicht um ein Versehen des Gesetzgebers, sondern um eine der gewählten Systematik der Zuständigkeitsregelung folgerichtige Bestimmung. Die Aufnahme einer dem Artikel 21 (3) c) EPÜ entsprechenden Vorschrift in Artikel 21 (4) EPÜ würde ins Leere laufen, denn "andere Fälle" als die in Artikel 21 (4) a) und b) genannten Fälle gibt es bei Entscheidungen einer Einspruchsabteilung nicht. Das liegt daran, daß die Zuständigkeitsregelung der Technischen Beschwerdekammer im Einspruchsverfahren -

Opposition Division consisting of three members;

(b) three technically qualified members and two legally qualified members, when the decision was taken by an Opposition Division consisting of four members or when the Board of Appeal considers that the nature of the appeal so requires."

3.2 The Legal Board of Appeal is competent under Article 21(3)(c) EPC to hear appeals against certain decisions of an Examining Division, but not appeals against similar decisions of an Opposition Division. Under Article 21(3)(c) EPC the Legal Board is competent in "all other cases", i.e. those not covered by Article 21(3)(a) and (b) EPC. In other words, it is never competent when the contested decision was taken by an Examining Division consisting of four members (Article 21(3)(b) EPC). Article 21(3)(c), on the other hand, allows for the possibility of "other cases" - in which the Legal Board may be competent - arising under Article 21(3)(a) EPC: here, in contrast to Article 21(3)(b) and (4) EPC, there is a substantive requirement in that the Technical Board is competent only "when the decision concerns the refusal of a European patent application or the grant of a European patent". But if a decision of an Examining Division consisting of fewer than four members relates to some other matter (e.g. re-establishment), then Article 21(3)(a) EPC lays down that the Technical Board is not competent and Article 21(3)(c) EPC stipulates that the Legal Board is

3.3 Article 21(4) EPC, on the other hand, contains no catch-all provision for the competence of the Legal Board similar to Article 21(3)(c) EPC. This is not an oversight on the part of the legislator but a provision in line with the logic of the rules governing the allocation of competences. It would make no sense to include in Article 21(4) EPC a provision corresponding to Article 21(3)(c) EPC, since decisions of an Opposition Division involve no "other cases" than those referred to in Article 21(4)(a) and (b). This is because the rules applying to the Technical Board in opposition cases simply follow on from the composition of the department of first instance - as in the case of Article 21(3)(b) EPC - and do

composée de trois membres:

b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d'opposition composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige "

3.2 Alors que l'article 21(3)c) CBE prévoit la compétence de la chambre de recours juridique pour des recours dirigés contre des décisions d'une division d'examen, tel n'est pas le cas en ce qui concerne les recours formés contre les décisions d'une division d'opposition. En vertu de l'article 21(3)c) CBE, la chambre de recours juridique est compétente dans "les autres cas", c'est-à-dire ceux qui ne relèvent pas de l'article 21(3)a) et b) CBE. En d'autres termes, la chambre de recours juridique n'est pas compétente d'une manière générale lorsque la décision attaquée a été prise par une division d'examen composée de quatre membres, comme le prévoit l'article 21(3)b) CBE. En revanche, au sens de l'article 21(3)c) CBE, "les autres cas" susceptibles de fonder la compétence de la chambre de recours juridique peuvent relever de l'article 21(3)a) CBE, car, contrairement à ce qui est prévu aux paragraphes 3b) et 4 de l'article 21 CBE, la compétence des chambres de recours techniques dans ces cas est liée à une condition de fond, à savoir que la décision attaquée doit être "relative au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance d'un brevet européen". Si, par contre, la décision d'une division d'examen composée de moins de quatre membres a une autre teneur (par exemple *restitutio in integrum*), on peut déduire de l'article 21(3)a) CBE que la chambre de recours technique n'est pas compétente en l'espèce, et de l'article 21(3)c) CBE que c'est la chambre de recours juridique qui l'est.

3.3 En revanche, l'article 21(4) CBE ne prévoit pas que la chambre de recours juridique peut être compétente, comme c'est le cas à l'article 21(3)c) CBE. Il ne s'agit pas là d'une omission des auteurs de la Convention mais d'une disposition s'inscrivant dans la logique adoptée pour définir les compétences. L'adoption dans l'article 21(4) CBE d'une disposition analogue à celle de l'article 21(3)c) CBE n'aurait pas de sens, car, en ce qui concerne les décisions d'une division d'opposition, il ne se présente pas d'"autres cas" que ceux visés à l'article 21(4)a) et b). Cela tient au fait que la définition des compétences des chambres de recours techniques en matière d'opposition dépend seulement de la composi-

ebenso wie nach Artikel 21 (3) b) EPÜ - lediglich an die jeweilige Besetzung der ersten Instanz anknüpft und nicht wie Artikel 21 (3) a) EPÜ auch noch eine weitere sachliche Voraussetzung für die Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammer aufstellt, wie z. B. den Widerruf oder die Aufrechterhaltung des Patents oder die Zurückweisung des Einspruchs. Damit hat der Gesetzgeber eine klare Entscheidung getroffen, daß die Technische Beschwerdekammer für alle Beschwerden gegen die Entscheidung einer Einspruchsabteilung oder einer Prüfungsabteilung mit vier Mitgliedern zuständig sein soll

3.4 Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer wäre es auch gar nicht statthaft, einer eindeutigen gesetzlichen Regelung über die ausschließliche Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammer einen davon abweichenden Sinn zu geben, nur weil andere denkbare Regelungen möglicherweise gewisse Vorteile bieten.

3.5 Artikel 21 (3) b) oder Artikel 21 (4) EPÜ abweichend von ihrem klaren Wortlaut auszulegen, besteht kein ausreichender Anlaß. Die Vorlageentscheidung führt Fälle auf, die es nach ihrer Auffassung wünschenswert erscheinen lassen, daß diese Fälle von der Juristischen Beschwerdekammer und nicht von der Technischen Beschwerdekammer behandelt würden. Dem mag man im Einzelfall durchaus zustimmen können, nur ist das kein Anlaß, eine klare gesetzliche Entscheidung zu korrigieren. Keine generelle Regelung ist davor geschützt, daß sie im Einzelfall möglicherweise einmal nicht die optimale Regelung darstellt. Dieses Manko ist aber jeder generellen Regelung inhärent und kein Grund, diese Regelung nicht anzuwenden. Vielmehr ist die generelle Entscheidung des Gesetzgebers, das Einspruchsbeschwerdeverfahren bei den Technischen Beschwerdekammern zu konzentrieren, zu akzeptieren.

3.6 Darüber hinaus sieht die Große Beschwerdekammer keine Notwendigkeit, gerade die Beschwerdeverfahren, deren Behandlung durch die Juristische Beschwerdekammer die vorliegende Kammer anregt, von der Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammern auszunehmen, denn bei Beschwerden gegen Entscheidungen, die Formalsachbearbeitern nach Regel 9 (3) EPÜ übertragen wurden, darf es sich - wie es Regel 9 (3) EPÜ vorschreibt - nur um Geschäfte handeln, die weder technisch noch rechtlich Schwierigkeiten bereiten. Bieten aber diese Fragen keine rechtlichen Schwierigkeiten, so besteht kein Grund, für diese Beschwerdeverfahren die Zuständigkeit der mit drei Juristen besetzten Juristischen Beschwerdekammer vorzusehen.

not, in contrast to Article 21 (3)(a) EPC, lay down a further material requirement for the Technical Board's competence such as the revocation or maintenance of the patent or the rejection of the opposition. The legislator thus made it quite clear that the Technical Board was to be competent to hear all appeals against decisions of an Opposition Division or Examining Division consisting of four members.

3.4 The Enlarged Board of Appeal takes the view, moreover, that it would be quite inadmissible to interpret an unambiguous legal provision concerning the exclusive competence of the Technical Board as being invested with some other meaning merely because other conceivable arrangements might offer certain advantages.

3.5 No adequate reason exists for investing Article 21 (3)(b) or (4) EPC with a different interpretation from that indicated by its unequivocal wording. The decision referred to the Enlarged Board cites cases which, according to the decision itself, ought to have been handled by the Legal instead of the Technical Board. That may well be so in specific cases, but it is no reason to correct a clear-cut legislative decision. Any general rule may in certain circumstances turn out not to be the best solution. However, this shortcoming is inherent in any general rule and is no reason for not applying it. On the contrary, the legislator's general decision to reserve competence for the opposition appeal procedure to the Technical Boards has to be accepted.

3.6 Nor does the Enlarged Board see any reason why the Technical Boards should not be competent to hear precisely those appeal proceedings which the referring Board suggests should be handled by the Legal Board. After all, appeals against decisions entrusted to formalities officers under Rule 9(3) EPC may only concern matters involving no technical or legal difficulties (Rule 9(3) EPC) If they involve no legal difficulties, there is no reason why the three-member Legal Board should be competent to hear the proceedings.

tion de la première instance - comme le prévoit l'article 21 (3)b) CBE - et qu'il n'est posé aucune autre condition de fond, comme c'est le cas à l'article 21 (3)a) CBE, telle que la révocation ou le maintien du brevet ou encore le rejet de l'opposition. Les auteurs de la Convention ont ainsi décidé sans ambiguïté que la chambre de recours technique doit être compétente pour tous les recours formés contre des décisions d'une division d'opposition ou d'une division d'examen composée de quatre membres.

3.4 De l'avis de la Grande Chambre de recours, il ne serait même pas admissible de donner à une disposition légale claire, relative à la compétence exclusive de la chambre de recours technique, un sens différent au simple motif qu'il peut être envisagé d'autres dispositions susceptibles d'offrir certains avantages.

3.5 Il n'existe pas de motif suffisant pour donner de l'article 21(3)b) ou de l'article 21(4) CBE une interprétation qui s'écartere du texte rédigé en termes clairs de ces dispositions. La décision soumise à la Grande Chambre de recours cite des cas qu'il serait souhaitable, selon elle, de soumettre à la chambre de recours juridique et non à la chambre de recours technique. Si cela est tout à fait acceptable dans certains cas particuliers, il n'y a cependant aucune raison de corriger une décision légale claire. Rien n'exclut qu'une disposition de portée générale puisse dans certains cas ne pas constituer la solution optimale. Cette lacune est cependant inhérente à toute disposition de portée générale et ne saurait représenter un motif de non-application de ladite disposition. Au contraire, il convient d'accepter la décision de portée générale des auteurs de la Convention de confier la procédure de recours sur opposition aux chambres de recours techniques.

3.6 En outre, la Grande Chambre de recours ne voit pas la nécessité d'exclure de la compétence des chambres de recours techniques précisément les procédures de recours dont la chambre 3.2.1 suggère de confier l'instruction à la chambre de recours juridique, car les recours formés contre des décisions confiées aux agents des formalités en application de la règle 9(3) CBE ne doivent concerner que des tâches ne présentant pas de difficultés techniques ou juridiques, comme le prescrit ladite règle. Or, si ces questions ne soulèvent aucune difficulté juridique, il n'y a aucune raison de prévoir que ces procédures de recours doivent relever de la compétence de la chambre de recours juridique composée de trois juristes.

3.7 Die vorliegende Kammer hat in der Begründung ihrer Entscheidung weitere Rechtsfragen diskutiert (vgl. oben VI), die nach ihrer Auffassung im Zusammenhang mit der vorgelegten Rechtsfrage stehen. Die Große Beschwerdekammer geht auf diese Rechtsfragen nicht ein, weil eine Entscheidung darüber für die Beantwortung der vorgelegten Rechtsfrage nicht erforderlich ist (vgl. oben Punkt 3.2 bis 3.6).

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden,** daß die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage wie folgt zu beantworten ist:

1. Die Juristische Beschwerdekammer ist gemäß Artikel 21 (3) c) EPÜ nur für Beschwerden gegen Entscheidungen zuständig, die von einer aus weniger als vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden sind, sofern die Entscheidung nicht die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder die Erteilung eines europäischen Patents betrifft. In allen anderen Fällen, nämlich denen des Artikels 21 (3) a) sowie (3) b) und (4) EPÜ ist die Technische Beschwerdekammer zuständig.

2. Die Zuständigkeitsregelung in Artikel 21 (3) und (4) wird durch Regel 9 (3) EPÜ nicht beeinflusst

3.7 In the reasons for its decision the referring Board discussed certain other points of law (cf. point VI above) which it saw as associated with the one referred. The Enlarged Board has not considered these since the one referred to it can be answered without doing so (cf. points 3.2 to 3.6 above).

#### Order

**For these reasons it is decided that:** The point of law referred to the Enlarged Board of Appeal is to be answered as follows:

1. Under Article 21 (3)(c) EPC, the Legal Board of Appeal is competent only to hear appeals against decisions taken by an Examining Division consisting of fewer than four members when the decision does not concern the refusal of a European patent application or the grant of a European patent. In all other cases, i.e. those covered by Article 21(3)(a), (3)(b) and (4) EPC, the Technical Board of Appeal is competent.

2. The provisions relating to competence in Article 21(3) and (4) EPC are not affected by Rule 9(3) EPC.

3.7 Dans les motifs de sa décision, la chambre de recours 3.2.1 a examiné d'autres questions de droit (cf. point VI ci-dessus) qui, selon elle, ont un lien avec la question de droit soumise à la Grande Chambre. La Grande Chambre de recours estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces questions de droit, car une décision à ce sujet n'est pas nécessaire pour répondre à la question de droit qui lui est soumise (cf. points 3.2 à 3.6).

#### Dispositif

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

La Grande Chambre de recours apporte les réponses suivantes à la question de droit qui lui a été soumise:

1. En vertu de l'article 21 (3)c) CBE, la chambre de recours juridique n'est compétente que pour les recours formés contre des décisions qui ont été rendues par une division d'examen composée de moins de quatre membres, pour autant que la décision en question ne concerne pas le rejet d'une demande de brevet européen ou la délivrance d'un brevet européen. Dans tous les autres cas, à savoir ceux visés aux paragraphes 3a) et b) et 4 de l'article 21 CBE, c'est la chambre de recours technique qui est compétente.

2. La définition des compétences énoncée à l'article 21(3) et (4) n'est pas affectée par la règle 9(3) CBE.



## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

### Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 1. Februar 1990

J 1/89

(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford  
Mitglieder: R. Schulte  
J.-C. Saisset

Anmelder: Emil Liesenfeld

Stichwort: Freiwillige Serviceleistung/LIESENFELD

Artikel: 86, 150 (2) Satz 3 EPÜ, 40 PCT

Schlagwort: "Hinweis auf Jahresgebührensatzung - Freiwillige Serviceleistung des EPA - Klarheit und Unmißverständlichkeit von Bescheiden - Vertrauensschutz" - "Fälligkeitstag der 3. Jahresgebühr - internationale Anmeldung mit Kapitel II PCT"

#### Leitsätze

1.1 Der Vertrauensschutz, der das Verfahren zwischen EPA und Anmelder beherrscht (J 2/87 ABI. EPA 1988, 330 und J 3/87 ABI. EPA 1989, 3) gilt auch gegenüber freiwilligen Serviceleistungen des EPA, wenn diese nicht so abgefaßt sind, daß Mißverständnisse bei einem vernünftigen Adressaten ausgeschlossen sind

2 Ein Anmelder kann nicht darauf vertrauen, daß ihm bestimmte freiwillige Serviceleistungen des EPA (hier: Hinweise auf die Fälligkeit von Jahresgebühren) regelmäßig zugestellt werden und kann daher keine Ansprüche daraus herleiten, wenn sie nicht erfolgen (Bestätigung von J 12/84 ABI. EPA 1985, 108); erhält der Anmelder aber eine freiwillige Serviceleistung, so kann er auf deren Richtigkeit und Vollständigkeit vertrauen.

3 Zahlt ein Anmelder Jahresgebühren im Einklang mit einem mißverständlichen Hinweis über die Fälligkeit der Jahresgebühren, so ist er so zu behandeln, als ob er die Jahresgebühr rechtzeitig entrichtet hätte.

II. Verschiebt sich der Beginn der regionalen (europäischen) Phase auf den Zeitpunkt des Ablaufes des 30. Monats ab dem Anmeldedatum der internationalen Anmeldung, so wird die Jahresgebühr für das dritte Patentjahr erst mit Ablauf des 30. Monats, d.h. am letzten Tag der 30-Monatsfrist fällig<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Neue Rechtslage ab 1.6.1991 (Regel 104 b (1) e) EPÜ

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

### Decision of the Legal Board of Appeal dated 1 February 1990

J 1/89

(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford  
Members: R. Schulte  
J.-C. Saisset

Applicant: Emil Liesenfeld

Headword: Courtesy service/LIESENFELD

Article: 86, 150 (2), third sentence, EPC, 40 PCT

Keyword: "Reminder concerning payment of renewal fees - Courtesy service of the EPO - Clarity and unambiguity of communications - Principle of good faith" - "Due date of the renewal fee for the third year - international application with Chapter II PCT"

#### Headnote

1.1. The principle of good faith governing relations between the EPO and applicants (J2/87, OJ EPO 1988, 330 and J3/87, OJ EPO 1989, 3) also applies to courtesy services provided by the EPO where these are not worded so as to rule out any misunderstanding on the part of a reasonable addressee.

2. An applicant cannot rely on the EPO systematically providing certain courtesy services (in this case reminding him of the due date for payment of renewal fees) and therefore is not entitled to base a claim on their omission (confirmation of J 12/84, OJ EPO 1985, 108); if however the applicant does receive a notification provided by the EPO as a courtesy service, he can rely on its accuracy and completeness

3. Where an applicant pays renewal fees in accordance with a misleading notification regarding the due date for payment of renewal fees, he is to be treated as if he has paid the renewal fee in due time.

II. If the commencement of the regional (European) phase is deferred until expiry of the 30th month after the filing date of the international application, the renewal fee for the third year is not due until after expiry of the 30th month, i.e. on the last day of the 30-month time limit<sup>1</sup> (Article 40 PCT,

<sup>1</sup> New legal position from 1.6.1991 (Rule 104 b (1) (e) EPC)

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

### Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 1<sup>er</sup> février 1990

J 1/89

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford  
Membres: R. Schulte  
J.-C. Saisset

Demandeur: Emil Liesenfeld

Référence: Service fourni par l'OEB de sa propre initiative/LIESENFELD

Article: 86, 150 (2) troisième phrase CBE; 40 PCT

Mot-clé: "Notification relative au paiement de taxes annuelles - Service fourni par l'OEB de sa propre initiative - Formulation des notifications en termes clairs et non équivoques - Principe de la bonne foi" - "Echéance de la taxe annuelle pour la troisième année - Demande internationale avec application du chapitre II du PCT"

#### Sommaire

1.1. Le principe de la bonne foi qui régit les relations entre l'OEB et les demandeurs (J 2/87, JO OEB 1988, 330 et J 3/87, JO OEB 1989, 3) s'applique également aux services que l'OEB fournit de sa propre initiative, lorsque ceux-ci ne sont pas rendus de telle sorte que tout risque de méprise de la part d'une personne sensée qui en est destinataire soit écarté

2. Un demandeur ne saurait compter que l'OEB fournisse régulièrement certains services de sa propre initiative (en l'espèce: rappels de l'échéance de taxes annuelles) et se prévaloir de l'omission de ces services (confirmation de la décision J 12/84, JO OEB 1985, 108); toutefois, si l'OEB fournit de sa propre initiative un service au demandeur, celui-ci peut s'attendre à ce que ce service soit exact et complet.

3. Si un demandeur acquitte des taxes annuelles conformément à une notification formulée en termes équivoques, il doit être traité comme s'il avait acquitté la taxe annuelle en temps utile

II. Si le début de la phase régionale (européenne) est reporté à l'expiration du trentième mois à compter de la date de dépôt de la demande internationale, la taxe annuelle pour la troisième année ne vient à échéance qu'à l'expiration du trentième mois, c.-à-d. le dernier jour du délai de trente mois<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Nouvelle situation légale depuis 1.6.1991 (Règle 104ter (1) e) (CBE)

(Art. 40 PCT; Art. 150 (2) Satz 3 EPÜ). Dieser verschobene Fälligkeitstag ist für die Berechnung der Nachfrist zur Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlag maßgebend

### Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer reichte am 30. September 1983 eine EURO- PCT-Anmeldung ein.

II. Mit Schreiben vom 3. Juni 1986, das die Überschrift "Hinweis auf Art. 86 (2) EPÜ, Art. 2 Nr. 5 GebO - Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlagsgebühr" trägt, wurde der Anmelder darauf hingewiesen, daß die dritte Jahresgebühr am 1. April 1986 fällig geworden, bis zum Fälligkeitstag aber nicht entrichtet worden sei. Gemäß Artikel 86 (2) EPÜ könne die Jahresgebühr noch innerhalb von 6 Monaten nach Fälligkeit mit Zuschlag im Gesamtbeitrag von DEM 506 entrichtet werden. Der Anmelder zahlte daraufhin die dritte Jahresgebühr durch einen Scheck über DEM 506, der seinem Schreiben vom 24. September 1986 beigefügt war.

III. Durch die Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ vom 22. September 1987 wurde dem Anmelder mitgeteilt, daß die Prüfungsabteilung beabsichtige, ein europäisches Patent zu erteilen. Innerhalb der gesetzten Vier-Monatsfrist erklärte der Anmelder sein Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung, übersandte eine Übersetzung der Patentansprüche in die englische und französische Sprache und zahlte die Erteilungsgebühren und die Druckkosten.

IV. Mit Schreiben vom 29. September 1987 übersandte der Anmelder unter Bezugnahme auf den Bescheid vom 3. Juni 1986 zur Entrichtung der vierten Jahresgebühr zuzüglich des Verspätungszuschlags in Höhe von 10 % einen Scheck über den Betrag von DEM 671

V. Durch Mitteilung gemäß Regel 69 (1) EPÜ vom 3. November 1987 wurde dem Anmelder mitgeteilt, daß seine europäische Patentanmeldung gemäß Artikel 86 (3) EPÜ als zurückgenommen gelte, da er die vierte Jahresgebühr nebst Zuschlag nicht rechtzeitig entrichtet habe. Die vierte Jahresgebühr habe gemäß Artikel 86 (2) und Regel 37 EPÜ zuschlagsfrei bis zum 30. September 1986 und mit Zuschlag bis zum 30. März 1987 gezahlt werden können

Die Tatsache, daß dem Anmelder ein Gebührenhinweis gemäß Artikel 86 (2) EPÜ für die vierte Jahresgebühr nicht zugestellt worden sei, sei unbeachtlich, da es sich bei diesen Gebührenhinweisen nur um eine Serviceleistung des EPA handele (Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 25.01.1985 ABI. EPA 1985, 108).

Article 150(2), third sentence, EPC). The period of grace for payment of the renewal fee with an additional fee is then to be calculated on the basis of the deferred due date

### Summary of Facts and Submissions

I. The appellant filed a Euro-PCT application on 30 September 1983.

II. In a letter dated 3 June 1986, headed "Notice drawing attention to Article 86(2) EPC and Article 2, item 5 RFees - Payment of renewal fee with additional fee", the applicant was informed that the renewal fee for the third year had not been paid by the due date of 1 April 1986. Under Article 86(2) EPC it could still be validly paid with an additional fee within six months of the due date. The total amount payable was DEM 506. The applicant thereupon paid the renewal fee for the third year in the form of a cheque for DEM 506, which he enclosed with his letter of 24 September 1986.

III. In a communication pursuant to Rule 51(4) EPC dated 22 September 1987 the applicant was informed that the Examining Division intended to grant a European patent. Within the four-month period allowed for this purpose, the applicant indicated his approval of the text notified, submitted English and French translations of the claims and paid the fees for grant and printing.

IV. In a letter dated 29 September 1987, referring to the communication dated 3 June 1986, the applicant remitted a cheque for the sum of DEM 671, representing payment of his renewal fee for the fourth year plus an additional fee of 10% for late payment.

V. In a communication pursuant to Rule 69(1) EPC dated 3 November 1987 the applicant was informed that since he had not paid the renewal fee for the fourth year plus the additional fee in due time, his European patent application was deemed to be withdrawn under Article 86(3) EPC. Under Article 86(2) and Rule 37 EPC, the renewal fee for the fourth year could have been paid without an additional fee up to 30 September 1986 or with an additional fee up to 30 March 1987.

The fact that the applicant had not been sent a reminder concerning the renewal fee for the fourth year payable in accordance with Article 86(2) EPC was irrelevant since, in communicating such information, the Office was merely providing a courtesy service (decision of the Legal Board of Appeal dated 25 January 1985, OJ EPO 1985, 108).

(art. 40 PCT; art. 150(2) troisième phrase CBE) Cette échéance différée est déterminante pour le calcul du délai supplémentaire prévu pour le paiement de la taxe annuelle avec surtaxe

### Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant a déposé le 30 septembre 1983 une demande euro-PCT.

II. Par lettre du 3 juin 1986, intitulée "Rappel de l'article 86(2) CBE et de l'article 2, point 5 du règlement relatif aux taxes - Paiement de la taxe annuelle et de la surtaxe", l'attention du demandeur a été attirée sur le fait que la taxe annuelle pour la troisième année était venue à échéance le 1<sup>er</sup> avril 1986, mais qu'elle n'avait pas été acquittée à cette date. Conformément à l'article 86(2) CBE, cette taxe pouvait encore être acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance moyennant une surtaxe, le montant total s'élevant à 506 DEM. Le demandeur a alors acquitté la taxe annuelle pour la troisième année en joignant un chèque de 506 DEM à sa lettre du 24 septembre 1986

III. Par notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, en date du 22 septembre 1987, le demandeur a été informé que la division d'examen envisageait de délivrer un brevet européen. Dans le délai de quatre mois qui lui a été imparti, le demandeur a donné son accord sur le texte notifié, produit une traduction des revendications en anglais et en français et acquitté les taxes de délivrance et d'impression.

IV. Par courrier en date du 29 septembre 1987, le demandeur a envoyé un chèque d'un montant de 671 DEM, en se référant à la notification du 3 juin 1986, en vue du paiement de la taxe annuelle pour la quatrième année et de la surtaxe pour retard de 10 %.

V. Par notification en date du 3 novembre 1987, envoyée en application de la règle 69(1) CBE, le demandeur a été informé que, conformément à l'article 86(3) CBE, sa demande de brevet européen était réputée retirée au motif qu'il n'avait pas acquitté la taxe annuelle pour la quatrième année et la surtaxe en temps utile. Aux termes de l'article 86(2) et de la règle 37 CBE, la taxe pour la quatrième année aurait pu être acquittée sans surtaxe jusqu'au 30 septembre 1986 et avec surtaxe jusqu'au 30 mars 1987

Le fait qu'aucun rappel n'ait été envoyé au demandeur conformément à l'article 86(2) CBE pour la taxe annuelle pour la quatrième année est sans importance puisque, en ce qui concerne ces rappels, il ne s'agit que d'un service fourni par l'OEB (décision de la Chambre de recours juridique en date du 25.1.1985, JO OEB 1985, 108).

Die Berechnung der Fälligkeit im Bescheid vom 3. Juni 1986 beruhe auf Artikel 40 PCT und Artikel 150 (2) Satz 3 EPÜ und gelte nur für die dritte Jahresgebühr, während für die vierte Jahresgebühr die normale Fälligkeit gemäß Artikel 86 (2) in Verbindung mit Regel 37 EPÜ gelte.

VI. Durch Mitteilung vom 7. Dezember 1987 wurde der Anmelder auf die Fälligkeit der fünften Jahresgebühr am 30. September 1987 hingewiesen, die noch innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit mit Zuschlag entrichtet werden könne. Die 5. Jahresgebühr (DEM 770) nebst Zuschlag (DEM 77) entrichtete der Anmelder mit Scheck, der seinem Schreiben vom 23. Dezember 1987 beigefügt war.

VII. Mit Schreiben vom 21. Dezember 1987 stellte der Anmelder Antrag auf Entscheidung gemäß Regel 69 (2) EPÜ. Er bat die Fristüberschreitung zu entschuldigen und die Anmeldung weiterzubehandeln. Eine Sorgfaltsverletzung des Anmelders liege nicht vor, da er sich auf die Angabe des Fälligkeitsdatums in dem Gebührenhinweis vom 3. Juni 1986 verlassen habe. Er habe zwar Gebührenhinweise für die dritte und fünfte Jahresgebühr erhalten, nicht aber für die vierte Jahresgebühr. Der Anmelder habe darauf vertrauen können, daß das EPA für die vierte Jahresgebühr die gleiche Serviceleistung gewähre wie für die dritte und fünfte Jahresgebühr. Das ergebe sich aus dem PCT-Leitfaden für Anmelder, Ausgabe Juli 1986, in der unter EP 12 ausgeführt sei, daß der Anmelder vom EPA eine Mahnung erhalte, wenn er nicht fristgerecht zahle.

Die Zahlung vom 29. September 1987 stelle inhaltlich einen Wiedereinsetzungsantrag dar. Die Wiedereinsetzungsgebühr in Höhe von DEM 125 sei nicht entrichtet worden, weil beim PCT-Anmeldeamt ein Gebührenguthaben in Höhe von DEM 160 vorgelegen habe.

VIII. Mit Entscheidung vom 29. Juli 1988 wurde entschieden:

1. Die Anmeldung gilt wegen der verspäteten Zahlung der Jahresgebühr für das vierte Jahr als zurückgenommen und

2. der Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist nach Artikel 86 (2) EPÜ gilt wegen Nichtzahlung der Wiedereinsetzungsgebühr als nicht gestellt.

IX. Gegen diese Entscheidung richtet sich die form- und fristgerechte Beschwerde des Anmelders. Der Beschwerdeführer stellte klar, daß sein Schreiben vom 21. Dezember 1987 keinen Wiedereinsetzungsantrag darstelle. Die Sache solle zum Erlaß einer

The due date in the communication of 3 June 1986 had been calculated in accordance with Article 40 PCT and Article 150(2), third sentence, EPC and applied only to the renewal fee for the third year, whereas the normal provisions of Article 86(2) in conjunction with Rule 37 EPC applied to the due date for payment of the renewal fee for the fourth year.

VI. In a communication dated 7 December 1987 the applicant was informed that the renewal fee for the fifth year had become due on 30 September 1987 but that it could still be paid with an additional fee within six months of that date. The applicant paid the renewal fee for the fifth year (DEM 770) plus the additional fee (DEM 77) by cheque, enclosed with his letter dated 23 December 1987.

VII. In a letter dated 21 December 1987 the applicant applied for a decision under Rule 69(2) EPC. He asked to be excused for failing to observe the time limit and requested that the processing of his application be continued. He had not failed to exercise due care since he had relied on the due date given in the notice of 3 June 1986. He had received reminders concerning the due dates for the renewal fees for the third and fifth years but not for the fourth. The applicant should have been able to rely on the Office providing the same courtesy service for the fourth year as for the third and fifth years. This followed from the PCT Applicant's Guide, July 1986 edition, which stated under EP.12 that where an applicant failed to pay by the due date he would receive a reminder from the EPO.

The payment on 29 September 1987 had in essence been a request for re-establishment of rights. The DEM 125 fee for re-establishment of rights had not been paid because the applicant had a credit of DEM 160 with the PCT receiving Office.

VIII. A decision was given on 29 July 1988 to the following effect.

1. The application was deemed to be withdrawn because the renewal fee for the fourth year had been paid late, and

2. the application for re-establishment of rights in respect of the time limit under Article 86(2) EPC was deemed not to have been made because the relevant fee had not been paid.

IX. The applicant appealed in due form and time against this decision, pointing out that his letter of 21 December 1987 did not constitute an application for re-establishment of rights. The case should be remitted for a decision under Rule 69(2) EPC. While the

L'échéance indiquée dans la notification en date du 3 juin 1986 a été calculée sur la base des articles 40 PCT et 150(2), troisième phrase CBE et ne s'applique qu'à la taxe pour la troisième année, alors que l'échéance normale s'applique à la taxe pour la quatrième année, conformément à l'article 86(2) en liaison avec la règle 37 CBE.

VI. Par notification en date du 7 décembre 1987, il a été signalé au demandeur que la taxe pour la cinquième année était venue à échéance le 30 septembre 1987 et qu'elle pouvait encore être acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement d'une surtaxe. Le demandeur a acquitté la taxe pour la cinquième année (770 DEM) et la surtaxe (77 DEM) par un chèque qu'il a joint à sa lettre du 23 décembre 1987.

VII. Par courrier en date du 21 décembre 1987, le demandeur a requis une décision en l'espèce conformément à la règle 69(2) CBE et a demandé d'excuser l'inobservation du délai et de poursuivre l'instruction de la demande. Le demandeur n'a pas manqué à son obligation de vigilance, puisqu'il s'était fondé sur l'échéance indiquée dans la notification du 3 juin 1986. Il a bien reçu des rappels concernant les taxes annuelles pour la troisième et la cinquième année, mais pas pour la quatrième année. Le demandeur a pu compter que l'OEB fournisse le même service pour la taxe pour la quatrième année que pour celles pour la troisième et la cinquième année. C'est ce qui découle du PCT-Guide du déposant, édition de juillet 1986, qui indique au point EP.12 que l'OEB adressera un rappel au déposant s'il n'a pas acquitté les taxes dans le délai.

Le paiement effectué le 29 septembre 1987 constitue au fond une requête en *restitutio in integrum*. Le demandeur n'a pas acquitté la taxe de *restitutio in integrum*, d'un montant de 125 DEM, puisqu'il disposait d'un avoir de 160 DEM auprès de l'office récepteur PCT.

VIII. La décision suivante a été rendue le 29 juin 1988:

1. La demande est réputée retirée pour paiement tardif de la taxe annuelle pour la quatrième année et

2. la requête en *restitutio in integrum* quant au délai non observé prévu à l'article 86(2) CBE est réputée non présentée au motif que la taxe de *restitutio in integrum* n'a pas été payée.

IX. C'est contre cette décision qu'est dirigé le recours, que le demandeur a introduit en bonne et due forme et dans les délais. Le requérant a précisé que sa lettre du 21 décembre 1987 ne constituait pas une requête en *restitutio in integrum* et a demandé que l'af-

Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ zurückverwiesen werden. Die Gebührenhinweise gemäß Artikel 86 (2) EPÜ seien zwar freiwillige Dienstleistungen des EPA, jedoch habe der Beschwerdeführer sich nach dem Prinzip von Treu und Glauben darauf verlassen können, daß diese Dienstleistung lückenlos erbracht werde. Ein Hinweis auf die Fälligkeit der vierten Jahresgebühr sei aber unerklärlicherweise unterblieben. Diesen Mangel könne das EPA durch eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ heilen und dem Antrag auf Weiterbehandlung stattgeben.

### Entscheidungsgründe

- 1 Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die angefochtene Entscheidung stellt zu Recht fest, daß die vierte Jahresgebühr nicht innerhalb der gesetzlichen Frist des Artikel 86 EPÜ entrichtet worden ist. Da der Anmeldetag der EURO- PCT-Anmeldung der 30. September 1983 ist, wurde die vierte Jahresgebühr gemäß Artikel 86 (1) Satz 2 EPU am 30. September 1986 fällig. Gemäß Artikel 86 (2) EPÜ konnte sie mit Zuschlagsgebühr noch bis zum 30. März 1987 wirksam entrichtet werden. Jahresgebühr und Zuschlagsgebühr sind jedoch erst am 1. Oktober 1987 entrichtet worden.
- 3 Eine verspätete Zahlung hat nach Artikel 86 (3) EPÜ zur Folge, daß die europäische Anmeldung als zurückgenommen gilt. Die verspätete Zahlung ist aber im vorliegenden Fall durch das Verhalten des EPA mitverursacht worden.
4. Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine EURO-PCT- Anmeldung, für die hinsichtlich der Fälligkeit der dritten Jahresgebühr die besonderen Bestimmungen des Artikel 40 PCT und des Artikels 150 (2) Satz 3 EPÜ gelten. Danach wird anders als nach Artikel 86 EPÜ die dritte Jahresgebühr ausnahmsweise erst mit Ablauf des 30. Monats<sup>1</sup> nach dem hier maßgebenden Anmeldetag vom 30. September 1983, also am 1. April 1986 fällig. Folglich konnte in diesem Fall die dritte Jahresgebühr mit Zuschlag noch bis zum 1. Oktober 1986 entrichtet werden,
- 5 Die Benachrichtigung des EPA vom 3. Juni 1986 weist zutreffend darauf hin, daß die dritte Jahresgebühr am 1. April 1986 fällig geworden ist. Sie enthält jedoch keinerlei Hinweis darauf, daß es sich um einen Ausnahmefälligkeitstag für die dritte Jahresgebühr handelt. Die Benachrichtigung zielt nicht einmal die gesetzlichen Be-

notices drawing attention to Article 86(2) EPC were issued by the EPO as a courtesy service, the appellant should in accordance with the principle of good faith have been able to rely on this service being continued. However, for some inexplicable reason, the Office had not notified the applicant of the due date for the fourth-year renewal fee. It could make good its omission by a decision under Rule 69(2) and by granting the applicant's request for further processing.

### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.
2. The contested decision correctly states that the fourth-year renewal fee was not paid within the time limit laid down in Article 86 EPC. Since the filing date of the EURO-PCT application was 30 September 1983 the fourth-year renewal fee was due under Article 86(1), second sentence, EPC on 30 September 1986. Under Article 86(2) EPC it could still have been validly paid with an additional fee up to 30 March 1987. However, the renewal fee and additional fee were not paid until 1 October 1987.
3. Under Article 86(3) late payment results in the European application being deemed to be withdrawn. In the present case however the Office's actions were partly the cause of payment being late.
4. The present case relates to a Euro-PCT application for which the due date of the third-year renewal fee is calculated in accordance with the special provisions of Article 40 PCT and Article 150(2), third sentence, EPC. Under these provisions and unlike the situation where Article 86 EPC applies, the third-year renewal fee was not due until the expiry of 30 months<sup>1</sup> after the filing date of 30 September 1983, i.e. on 1 April 1986. Consequently in this case the fee for the third year could still have been paid with an additional fee up to 1 October 1986.
5. The Office's communication of 3 June 1986 correctly points out that the third-year renewal fee was due on 1 April 1986. However, it makes no mention of the fact that the due date for payment of the fee for the third year is an exceptional case. Indeed, it does not even mention the legal provisions in accordance with which this

faire soit renvoyée aux fins d'une décision en l'espèce conformément à la règle 69(2) CBE. Si les rappels relatifs aux taxes envoyés en application de l'article 86(2) constituent des services fournis par l'OEB de sa propre initiative, il n'en demeure pas moins que le requérant a pu, en vertu du principe de la bonne foi, compter que ce service soit fourni régulièrement. Or, inexplicablement, il n'a pas été envoyé de rappel relatif à l'échéance de la taxe annuelle pour la quatrième année. L'Office pourrait remédier à cette omission en prenant une décision en l'espèce conformément à la règle 69(2) CBE et en faisant droit à la requête en poursuite de la procédure

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. La décision attaquée conclut à juste titre que la taxe annuelle pour la quatrième année n'a pas été acquittée dans le délai légal fixé à l'article 86(2) CBE. Etant donné que la date de dépôt de la demande euro-PCT était le 30 septembre 1983, la taxe annuelle pour la quatrième année venait à échéance, conformément à l'article 86(1), deuxième phrase CBE, le 30 septembre 1986. En application de l'article 86(2) CBE, elle pouvait encore être acquittée valablement jusqu'au 30 mars 1987, moyennant une surtaxe. Or la taxe annuelle et la surtaxe n'ont été acquittées que le 1<sup>er</sup> octobre 1987.
3. Aux termes de l'article 86(3) CBE, un paiement tardif a pour conséquence que la demande européenne est réputée retirée. En l'espèce toutefois, le paiement tardif est en partie imputable à l'OEB
4. Dans le présent cas, il s'agit d'une demande euro-PCT à laquelle sont applicables, en ce qui concerne l'échéance de la taxe annuelle pour la troisième année, les dispositions particulières de l'article 40 PCT et de l'article 150(2), troisième phrase CBE. Aux termes de ces dispositions, et contrairement aux cas auxquels l'article 86 CBE est applicable, la taxe annuelle pour la troisième année n'est venue à échéance, exceptionnellement, qu'à l'expiration du trentième mois<sup>1</sup> à compter du 30 septembre 1983 - date de dépôt qui est ici déterminante -, autrement dit le 1<sup>er</sup> avril 1986. La taxe annuelle pour la troisième année pouvait donc encore être acquittée en l'espèce, sous réserve du paiement d'une surtaxe, jusqu'au 1<sup>er</sup> octobre 1986.
5. Si la notification de l'OEB en date du 3 juin 1986 indique à juste titre que la taxe annuelle pour la troisième année est venue à échéance le 1<sup>er</sup> avril 1986, elle ne mentionne cependant nulle part qu'il s'agit d'une échéance exceptionnelle applicable à la taxe annuelle pour la troisième année. Elle ne cite pas même les dispositions légales

stimmungen, aus denen sich dieser Ausnahmefälligkeitstag ergibt. Im Gegenteil erweckt die Benachrichtigung durch den Hinweis auf Artikel 86 EPÜ den Eindruck, daß es sich bei dem angegebenen Tag um den normalen Fälligkeitstag einer europäischen Patentanmeldung handelt. Daß der Fälligkeitstag vom 1 April 1986 in der Benachrichtigung vom 3 Juni 1986 einen Ausnahmefall gemäß Artikel 40 PCT und Artikel 150 (2) Satz 3 EPÜ darstellt, wurde dem Anmelder erst nach der Entrichtung der vierten Jahresgebühr durch die Mitteilung gemäß Regel 69 (1) EPÜ vom 3. November 1987, daß die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gelte, mitgeteilt.

Es ist daher nach Auffassung der Kammer dem Anmelder nicht vorzuwerfen, wenn er die Benachrichtigung vom 3 Juni 1986 über die Fälligkeit der Jahresgebühr zur Grundlage der Überweisung der vierten Jahresgebühr machte. Das konnte er um so mehr, als ihm eine Benachrichtigung über die Fälligkeit der vierten Jahresgebühr, die dann für diese von der dritten Jahresgebühr abweichenden normalen Fälligkeitstag gemäß Artikel 86 EPÜ enthalten hätte, nicht zugestellt worden ist.

Die Kammer möchte jedoch betonen, daß sie an ihrer Rechtsprechung festhält, daß ein Anmelder nicht darauf vertrauen kann, daß ihm freiwillige Serviceleistungen des EPA - im vorliegenden Fall der Hinweis über die Fälligkeit einer Jahresgebühr - regelmäßig zugestellt werden, so daß er aus der Tatsache, daß ihm ein solcher Hinweis für die vierte Jahresgebühr nicht zugestellt worden ist, keine Ansprüche herleiten kann (Bestätigung von J 12/84 ABI. EPA 1985, 108). Dieser Rechtsprechung steht aber nicht entgegen, daß der Anmelder auf die Richtigkeit und Vollständigkeit einer ihm übersandten Benachrichtigung über die Fälligkeit einer Jahresgebühr vertrauen kann. Die Benachrichtigung vom 3 Juni 1986 war - wie ausgeführt - nicht so abgefaßt, daß sie Mißverständnisse über den Fälligkeitstag der Jahresgebühren bei einem vernünftigen Adressaten ausgeschlossen hätte. Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn der Anmelder sich nach dem ihm mitgeteilten Fälligkeitstag richtete.

6. Die Kammer hat bereits mehrfach betont, daß der Vertrauensschutz, der das Verhältnis zwischen EPA und Anmelder beherrscht, erfordert, daß Bescheide für den Anmelder klar und unmißverständlich sind (vgl. Entscheidungen vom 20.07.1987 J 2/87 ABI. EPA 1988, 330 "Motorola" und vom 02.12.1987 J 3/87 ABI. EPA 1989, 3 "Membranen/MEMTEC"). Bescheide müssen so abgefaßt sein, daß Mißverständnisse bei einem vernünftigen Adressaten ausgeschlossen sind. Diesen Anforderungen genügt die Be-

exceptional due date is calculated. On the contrary, by referring to Article 86 EPC, it gives the impression that the date given is the normal due date for a European patent application. The applicant was not notified of the fact that the due date of 1 April 1986 mentioned in the communication of 3 June 1986 was an exceptional case coming under Article 40 PCT and Article 150(2), third sentence, EPC until after he had paid the renewal fee for the fourth year when he was sent the communication pursuant to Rule 69(1) EPC of 3 November 1987 informing him that the European patent application was deemed to be withdrawn.

The Board is therefore of the opinion that the applicant cannot be blamed for using the communication of 3 June 1986 concerning the due date for payment of renewal fees as a basis for remitting the fourth-year renewal fee, particularly since he was not sent any reminder concerning the due date for payment of the fourth-year renewal fee, which would have given the normal due date under Article 86 EPC, i.e. a different date from that for the fee for the third year.

The Board would however like to emphasise that it stands by its existing case law, according to which an applicant cannot rely on the Office systematically providing courtesy services - in this case reminding him of the due date for payment of renewal fees - and that he is therefore not entitled to base a claim on the omission of a reminder for the fourth year (confirmation of J 12/84, OJ EPO 1985, 108). The case law does not however invalidate the principle that an applicant can rely on the accuracy and completeness of any communication sent to him regarding the due date for payment of a renewal fee. As explained above, the communication of 3 June 1986 was not worded in such a way as to rule out any misunderstanding on the part of a reasonable addressee as to the due date for payment of renewal fees. The applicant is therefore not to be blamed if he relied on the due date communicated to him.

6. The Board has already stressed on more than one occasion that the principles of good faith governing relations between the EPO and applicants require communications to be clear and unambiguous to the applicant (cf. decisions J 2/87 dated 20 July 1987, OJ EPO 1988, 330 "Motorola", and J 3/87 dated 2 December 1987, OJ EPO 1989, 3 "Membranen/MEMTEC"). Communications must be worded so as to rule out any misunderstanding on the part of a reasonable addressee. As shown above, the

dont découle cette échéance exceptionnelle. En revanche, en se référant à l'article 86 CBE, elle donne l'impression que la date indiquée est l'échéance normale d'une demande de brevet européen. Ce n'est qu'après avoir acquitté la taxe annuelle pour la quatrième année que le demandeur a été informé, par la notification du 3 novembre 1987 établie conformément à la règle 69(1) CBE et indiquant que la demande de brevet européen était réputée retirée, que l'échéance du 1<sup>er</sup> avril 1986 mentionnée dans la notification du 3 juin 1986 constituait une exception en vertu de l'article 40 PCT et de l'article 150(2), troisième phrase CBE.

De l'avis de la chambre, on ne saurait donc reprocher au demandeur de s'être fondé, pour effectuer le virement de la taxe annuelle pour la quatrième année, sur la notification du 3 juin 1986 relative à l'échéance de la taxe annuelle, d'autant plus qu'il ne lui a pas été envoyé de notification relative à l'échéance de la taxe annuelle pour la quatrième année, qui aurait alors indiqué l'échéance normale de cette taxe selon l'article 86 CBE, c'est-à-dire une date différente de celle pour la troisième année.

La chambre voudrait toutefois souligner qu'elle s'en tient à sa jurisprudence, selon laquelle un demandeur ne peut pas compter que l'OEB lui fournisse régulièrement des services de sa propre initiative - dans la présente espèce, le rappel de l'échéance d'une taxe annuelle -, de sorte qu'il ne peut donc pas se prévaloir du fait qu'un tel rappel ne lui a pas été envoyé (confirmation de la décision J 12/84, JO OEB 1985, 108). Qu'un demandeur puisse s'attendre à ce qu'une notification relative à l'échéance d'une taxe annuelle qui lui a été envoyée soit exacte et complète ne va pas à l'encontre de cette jurisprudence. Comme indiqué ci-dessus, la notification du 3 juin 1986 n'était pas rédigée de telle sorte que tout risque de méprise concernant l'échéance des taxes annuelles de la part d'une personne sensée qui en est destinataire soit écarté. Il n'y a donc pas lieu de critiquer que le demandeur se soit basé sur l'échéance qui lui avait été communiquée.

6. La Chambre a déjà souligné plusieurs fois que, en vertu du principe de la bonne foi qui régit les relations entre l'OEB et les demandeurs, les notifications doivent être formulées en termes clairs et ne prêtant pas à équivoque dans l'esprit du demandeur (cf. décisions en date du 20.7.1987 J 2/87, JO OEB 1988, 330 "Motorola" et du 2.12.1987 J 3/87, JO OEB 1989, 3 "Membranen/MEMTEC"). Le texte des notifications doit être rédigé de telle sorte que tout risque de méprise de la part d'une personne sensée qui en est

nachrichtigung vom 3. Juni 1986 - wie oben dargelegt - nicht

7. Vertraut ein Anmelder einem mißverständlichen Bescheid, so darf ihm daraus kein Nachteil erwachsen (Entscheidung J 3/87 ABI EPA 1989, 3). Er ist vielmehr so zu behandeln, als ob er die gesetzlichen Erfordernisse erfüllt hätte, wenn er die mißverständliche Benachrichtigung zur Grundlage seines Verhaltens machte. Da die Benachrichtigung über die Zahlung der dritten Jahresgebühr den Eindruck erweckte, daß der Fälligkeitstag der Jahresgebühren der 1. April sei, durfte der Anmelder davon ausgehen, daß er die vierte Jahresgebühr gemäß Artikel 86 (2) EPÜ noch wirksam bis zum 1. Oktober 1987 entrichten konnte. Da er das getan hat, gilt die vierte Jahresgebühr als rechtzeitig entrichtet und damit die europäische Patentanmeldung gemäß Artikel 86 (3) EPÜ nicht als zurückgenommen.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Mitteilung gemäß Regel 69 (1) EPÜ vom 3. November 1987 und die Entscheidung vom 29. Juli 1988 werden aufgehoben.
2. Es wird festgestellt, daß die vierte Jahresgebühr rechtzeitig entrichtet ist und daher die europäische Patentanmeldung nicht als zurückgenommen gilt.
3. Die Sache wird zur Fortsetzung des Erteilungsverfahrens an die Vorinstanz zurückverwiesen.

#### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 28. Februar 1990 T 208/88 - 3.3.1 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. J. A. Jahn  
Mitglieder: F. Antony  
C. Gérardin  
W. Moser  
G. D. Paterson

**Anmelder: Bayer AG**

**Stichwort: Wachstumsregulation/BAYER**

**Artikel: 54 EPÜ**

**Regel: 67 EPÜ**

**Schlagwort: "Neuheit der zweiten nicht-medizinischen Verwendung bei gleicher technischer Realisierungsform" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr (nein)"**

communication dated 3 June 1986 did not satisfy these requirements.

7. An applicant must not suffer a disadvantage as a result of having relied on a misleading communication (decision J 3/87, OJ EPO 1989, 3). On the contrary, if his actions were based on a misleading communication, he is to be treated as if he has satisfied the legal requirements. Since the reminder concerning payment of the renewal fee for the third year gave the impression that the due date for payment of renewal fees was 1 April, the applicant was entitled to assume that he could still validly pay the fourth-year renewal fee up to 1 October 1987 under Article 86(2) EPC. Since this is in fact what he did, the fourth-year renewal fee is deemed to have been paid in due time and the European patent application not to have been withdrawn under Article 86(3) EPC.

#### Order

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

1. The communication pursuant to Rule 69(1) EPC dated 3 November 1987 and the decision of 29 July 1988 are set aside.
2. The fourth-year renewal fee is deemed to have been paid in due time and the European patent application therefore not to have been withdrawn.
3. The case is remitted to the department of first instance for continuation of the grant procedure.

#### Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 28 February 1990 T 208/88 - 3.3.1 (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: K.J.A. Jahn  
Members: F. Antony  
C. Gérardin  
W. Moser  
G.D. Paterson

**Applicant: Bayer AG**

**Headword: Growth regulation/BAYER**

**Article: 54 EPC**

**Rule: 67 EPC**

**Keyword: "Novelty of second non-medical use with same technical means of execution" - "Reimbursement of appeal fee (no)"**

destinataire soit écarté Or la notification du 3 juin 1986 ne satisfaisait pas - comme cela a été exposé plus haut - à ces exigences

7. Si un demandeur se fonde sur une notification équivoque, il ne doit pas s'en trouver lésé (décision J 3/87, JO OEB 1989, 3). Il faut au contraire le traiter comme s'il avait satisfait aux exigences légales s'il s'est fondé sur la notification équivoque. Etant donné que la notification relative au paiement de la taxe annuelle pour la troisième année donnait l'impression que l'échéance des taxes annuelles était le 1<sup>er</sup> avril, le demandeur était en droit de penser qu'il pouvait encore valablement acquitter la taxe annuelle pour la quatrième année, conformément à l'article 86(2) CBE, jusqu'au 1<sup>er</sup> octobre 1987. Puisque c'est ce qu'il a fait, la taxe annuelle pour la quatrième année est réputée acquittée en temps utile et, en conséquence, la demande de brevet européen n'est pas réputée retirée conformément à l'article 86(3)

#### Dispositif

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

1. La notification du 3 novembre 1987, établie conformément à la règle 69(1) CBE, et la décision du 29 juillet 1988 sont annulées.
2. La taxe annuelle pour la quatrième année a été acquittée dans les délais et, en conséquence, la demande de brevet européen n'est pas réputée retirée.
3. L'affaire est renvoyée à la première instance pour poursuite de la procédure de délivrance.

#### Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 28 février 1990 T 208/88 - 3.3.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K.J.A. Jahn  
Membres: F. Antony  
C. Gérardin  
W. Moser  
G.D. Paterson

**Demandeur: Bayer AG**

**Référence: Régulation de la croissance/BAYER**

**Article: 54 CBE**

**Règle: 67 CBE**

**Mot-clé: "Nouveauté d'une deuxième utilisation ne relevant pas du domaine médical, le mode de réalisation technique restant le même" - "Remboursement de la taxe de recours (non)"**

**Leitsatz**

Eine bisher nicht beschriebene, aber bei der praktischen Ausführung einer bekannten Lehre (hier. Verwendung als Fungizid) tatsächlich eintretende Wirkung (hier Wachstumsregulation), die Grundlage einer Verwendungserfindung sein soll, ist der Öffentlichkeit mit der Folge neuheitsschädlicher Vornahme der Verwendungserfindung - jedenfalls dann - nicht zugänglich gemacht worden, wenn sie bei der genannten Ausführung nicht so klar zutage tritt, daß sich dadurch mindestens potentiell für einen unbegrenzten Kreis von Fachleuten das Wesen der Erfindung unmittelbar erschließt (Punkt 3.1 der Entscheidungsgründe) (im Anschluß an G 6/88, ABl. EPA 1990. 114).

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die am 25. Oktober 1980 mit deutscher Priorität vom 7. November 1979 eingereichte europäische Patentanmeldung 80106 574 9 (Veröffentlichungs-Nr. 28 755) war von der Prüfungsabteilung 001 mit Entscheidung vom 25. November 1987, berichtigt am 7. Januar 1988, zurückgewiesen worden. Die Zurückweisung war auf Grund von vier am 30. September 1981 vorgelegten Patentansprüchen erfolgt, deren erster - in gekürzter Fassung -, wie folgt, lautet:

"Verwendung von Pyrimidin-butanol-Derivaten der Formel (I). zur Regulierung des Pflanzenwachstums."

II. Als Grund der Zurückweisung hatte die Entscheidung der Vorinstanz in bewußtem Gegensatz zur Entscheidung der Kammer im Falle T 231/85 vom 8. Dezember 1986 ("Triazolyl-derivate/BASF", ABl. EPA 1989, 74) fehlende Neuheit gegenüber

(1) EP-A-1 399

angeführt. (Im Verfahren vor der Prüfungsabteilung hatte auch

(2) US-A-3 869 459

eine Rolle gespielt, aber nicht im Hinblick auf die Neuheit) In (1) seien die Pyrimidinbutanolderivate (I) sowie deren Verwendung zur Pilzbekämpfung auf Pflanzen offenbart und die Erkenntnis neuer Eigenschaften eines Wirkstoffs könne nur dann einen Verwendungsanspruch rechtfertigen, wenn dieser Anspruch dem Fachmann eine neue technische Lehre über die Einsatzbedingungen dieses Wirkstoffes vermittele, nicht aber, wenn das einzige neue Merkmal des Anspruchs der verschiedene Verwendungszweck selbst sei.

**Headnote**

An effect (in this case, growth regulation) not previously described, but actually occurring during the execution of a known teaching (in this case, use as a fungicide) and intended as the basis of a use invention, has at any event not been made available to the public (thereby anticipating the use invention) if it is not revealed so clearly during such execution as to disclose the invention's essential character, at least potentially, to an unlimited number of skilled persons (point 3.1 of the Reasons for the Decision) (cf G 6/88, OJ EPO 1990, 114).

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No. 80 106 574.9 (publication No 28 755), filed on 25 October 1980 and claiming the priority of a German application of 7 November 1979, was refused by Examining Division 001 in a decision dated 25 November 1987 and amended on 7 January 1988. The refusal related to four claims filed on 30 September 1981, the first of which (in abridged form) reads as follows

"Use of pyrimidine butanol derivatives of the formula. (I). to regulate plant growth."

II. Consciously disregarding the Board's decision T 231/85 dated 8 December 1986 ("Triazole derivatives/BASF", OJ EPO 1989, 74), the department of first instance justified its own decision by citing lack of novelty vis-à-vis

(1) EP-A-1 399

(In proceedings before the Examining Division,

(2) US-A-3 869 459

also played a part, although not in connection with novelty.) Document (1) had disclosed the pyrimidine butanol derivatives (I) and their use in controlling fungi on plants, and the recognition of new properties of an active substance could justify a use claim only if that claim furnished the skilled person with a new technical teaching concerning the substance's conditions of use, but not if the only novel feature of the claim was the different use itself.

**Sommaire**

Un effet qui n'avait pas été décrit jusque là (en l'occurrence la régulation de la croissance), mais qui se produit effectivement lors de la mise en oeuvre d'un enseignement connu (à savoir l'utilisation en tant que fongicide), et sur lequel une invention d'utilisation est censée se fonder n'a en tout état de cause pas été rendu accessible au public - ce qui porterait atteinte à la nouveauté de l'invention d'utilisation - si lors de cette mise en oeuvre l'effet en question ne se manifeste pas de façon suffisamment claire pour révéler directement, au moins en puissance, l'essence de l'invention à un nombre illimité d'hommes du métier (cf point 3.1 des motifs de la présente décision, faisant suite à la décision G 6/88, JO OEB 1990, 114).

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n°80 106 574 9, déposée le 25 octobre 1980 (et publiée sous le n°28 755), qui revendiquait la priorité d'une demande allemande en date du 7 novembre 1979, a été rejetée par la division d'examen 001 par décision en date du 25 novembre 1987, rectifiée le 7 janvier 1988. Cette décision a été rendue sur la base de quatre revendications produites le 30 septembre 1981, dont la première s'énonçait comme suit (texte abrégé):

"Utilisation de dérivés de pyrimidine-butanol de formule (I). comme régulateurs de croissance des plantes"

II. Pour motiver le rejet, la première instance avait invoqué dans sa décision, en opposition délibérée avec la décision T 231/85 rendue par la Chambre le 8 décembre 1986 ("dérivés du triazole/BASF", JO OEB 1989, 74), le défaut de nouveauté par rapport au document

(1) EP-A-1 399

(Le document

(2) US-A-3 869 459

avait également joué un rôle au cours de la procédure devant la division d'examen, mais pas en ce qui concerne la nouveauté.) La première instance déclarait dans sa décision que le document (1) divulgue à la fois les dérivés de pyrimidine-butanol (I) et leur utilisation dans la lutte contre les champignons des plantes et que la reconnaissance de nouvelles propriétés d'un agent ne peut justifier une revendication d'utilisation que si l'homme du métier peut trouver dans cette revendication un enseignement technique nouveau concernant les conditions de mise en oeuvre de cet agent, et que si la nouveauté de la revendication ne réside pas uniquement dans le but différent dans lequel cet agent est utilisé.

III. Gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung erhob die Anmelderin (Beschwerdeführerin) unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr am 16. Januar 1988 Beschwerde. Sie beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf Grund der geltenden Ansprüche zu erteilen; hilfsweise mündliche Verhandlung sowie Vorlage an die Große Beschwerdekammer, ferner Rückzahlung der Beschwerdegebühr. In einer am 19. März 1988 eingegangenen Begründung hierzu führte sie im wesentlichen aus, bei der selbständigen Kategorie des Verwendungsanspruches, wie er hier vorliege, gehöre der Verwendungszweck als technisches Merkmal zur Erfindungslehre und könne daher Neuheit begründen. Verwendungserfindungen seien nicht nur nach dem EPÜ, sondern auch nach nationalem Recht schutzfähig, so daß ein Schutz auch aus Harmonisierungsgründen geboten sei. Die Entscheidung G 1/83 stehe dem nicht entgegen. Die beanspruchte Lehre sei dem Stand der Technik nicht zu entnehmen gewesen und daher neu, wie bereits im analogen Fall T 231/85 entschieden wurde.

IV. Die Kammer hat daraufhin zunächst mit Zwischenentscheidung vom 20. Juli 1988 die Zulässigkeit der Beschwerde festgestellt und die folgende Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorgelegt:

"Ist ein Anspruch auf die Verwendung einer chemischen Verbindung oder Verbindungsklasse für einen bestimmten nicht-medizinischen Zweck neu im Sinne von Artikel 54 EPÜ gegenüber einem Stand der Technik, der die Verwendung dieser Verbindung(s)klasse für einen anderen nicht-medizinischen Zweck offenbart, wenn die technische Realisierung beider Lehren identisch und das einzige neue Merkmal des Anspruchs der Verwendungszweck selbst ist?"

V. Die Große Beschwerdekammer hat diese Rechtsfrage mit ihrer Entscheidung G 6/88 vom 11. Dezember 1989 beantwortet, wie folgt:

"Ein Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bestimmten Zweck gerichtet ist, der auf einer in dem Patent beschriebenen technischen Wirkung beruht, ist dahingehend auszulegen, daß er diese technische Wirkung als funktionelles technisches Merkmal enthält; ein solcher Anspruch ist nach Artikel 54 (1) EPÜ dann nicht zu beanstanden, wenn dieses technische Merkmal nicht bereits früher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist."

III. The applicants (appellants) appealed against the Examining Division's decision, paying the prescribed fee, on 16 January 1988. They requested that the contested decision be set aside and a patent granted on the basis of the current claims; alternatively, that oral proceedings be called and the matter referred to the Enlarged Board of Appeal; and further that the appeal fee be reimbursed. The essential point put forward in the grounds for appeal received on 19 March 1988 was that, in the particular case of a use claim such as the one under consideration, the use, being a technical feature, formed part of the teaching of the invention and thus constituted evidence of novelty. Since use inventions were patentable under national law as well as under the EPC, it was also in the interests of harmonisation that they should be protected. Decision G 1/83 did not preclude this. The claimed teaching could not have been inferred from the prior art and was therefore new (cf. the earlier ruling in case T 231/85).

IV. On 20 July 1988 the Board accordingly delivered an interlocutory decision ruling the appeal admissible, and referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal:

"Is a claim to the use of a chemical compound or class of compounds for a particular non-medical purpose novel within the meaning of Article 54 EPC, having regard to prior art which discloses the use of that compound (class of compounds) for a different non-medical purpose, if the two teachings are carried out by identical technical means and the only novel feature in the claim is the use itself?"

V. The Enlarged Board ruled as follows in its decision G 6/88 of 11 December 1989:

"A claim to the use of a known compound for a particular purpose, which is based on a technical effect which is described in the patent, should be interpreted as including that technical effect as a functional technical feature, and is accordingly not open to objection under Article 54(1) EPC provided that such technical feature has not previously been made available to the public."

III. Le 16 janvier 1988, la demanderesse (requérante) a formé un recours contre la décision de la division d'examen en acquittant la taxe correspondante. Elle a requis l'annulation de la décision attaquée et la délivrance d'un brevet sur la base des revendications en vigueur; à titre subsidiaire, elle a demandé la tenue d'une procédure orale ainsi que la saisine de la Grande Chambre de recours, elle a sollicité par ailleurs le remboursement de la taxe de recours. Dans un mémoire reçu par l'OEB le 19 mars 1988, elle a essentiellement fait valoir qu'en ce qui concernait la catégorie spécifique de la revendication d'utilisation qu'elle avait soumise, le but poursuivi par l'utilisation, en tant que caractéristique technique, faisait partie de l'enseignement de l'invention et pourrait de ce fait fonder la nouveauté. Selon elle, les inventions d'utilisation étaient brevetables non seulement en vertu de la CBE, mais également en vertu du droit national, de sorte qu'une protection s'imposait également pour des raisons d'harmonisation. La décision G 1/83 ne s'opposait pas à une telle protection. L'enseignement revendiqué ne découlant pas de l'état de la technique, il était donc nouveau, comme cela avait déjà été décidé dans le cas analogue T 231/85.

IV. La Chambre a alors constaté dans un premier temps, par sa décision intermédiaire du 20 juillet 1988, que le recours était recevable, et elle a soumis la question de droit suivante à la Grande Chambre de recours:

"Une revendication portant sur l'utilisation d'un composé chimique ou d'une classe de composés dans un but précis, ne relevant pas du domaine médical, est-elle nouvelle, au sens de l'article 54 CBE, par rapport à un document antérieur qui divulgue la mise en oeuvre de ce même composé ou de cette même classe de composés dans un but différent, ne relevant pas du domaine médical, la réalisation technique des deux "enseignements" étant identique et la nouveauté de la revendication résidant uniquement dans le but dans lequel le composé ou la classe de composés est utilisé?"

V. La Grande Chambre de recours a répondu comme suit à cette question de droit dans sa décision G 6/88 du 11 décembre 1989:

"Une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but précis, reposant sur un effet technique décrit dans le brevet, doit être interprétée comme comportant, du fait de cet effet technique, une caractéristique technique d'ordre fonctionnel. Elle n'appelle donc pas d'objection au titre de l'article 54(1) CBE, à condition que cette caractéristique technique n'ait pas été rendue accessible au public auparavant."



## Entscheidungsgründe

1 Der geltende Anspruch 1 richtet sich auf die Verwendung von als solche bekannten Verbindungen der Formel (I) zur Regulierung des Pflanzenwachstums. Auf Grund der Antwort der Großen Beschwerdekammer zu der ihr vorgelegten Rechtsfrage ist sein Gegenstand neu im Sinne von Artikel 54 EPÜ, wenn die folgenden beiden Voraussetzungen erfüllt sind

i) Die technische Wirkung, auf der die beanspruchte Verwendung beruht, muß in der Patentanmeldung, und zwar selbstverständlich bereits in deren Erstantworten, beschrieben sein;

ii) die betreffende technische Wirkung darf der Öffentlichkeit nicht bereits vor dem maßgeblichen Prioritätsdatum der Streitanmeldung zugänglich gemacht worden sein

Diese zweite Voraussetzung ist, wie die Große Beschwerdekammer ausgeführt hat, im Einzelfall eine Tatfrage

2 Die erste dieser beiden Voraussetzungen ist unzweifelhaft erfüllt; siehe z. B. den ursprünglichen Anspruch 1, beginnend mit den Worten "Mittel zur Regulierung des Pflanzenwachstums", später gefolgt durch eine Definition der in dem Mittel enthaltenen Wirkstoffe, die mit der Definition dieser Wirkstoffe im geltenden Anspruch 1 identisch ist. Die technische Wirkung, auf deren Offenbarung es zufolge der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ankommt, ist dem auf das Mittel als solches gerichteten ursprünglichen Anspruch 1 selbstverständlich genauso deutlich zu entnehmen wie dem geltenden Verwendungsanspruch. Im übrigen ist im ersten Satz der ursprünglichen Beschreibung ausdrücklich von einer "Verwendung" die Rede, und Seite 2, Absatz 1, spricht von "starke(n) wachstumsregulierende(n) Eigenschaften" der betreffenden Verbindungen.

3 Somit bleibt zur Entscheidung über die Neuheitsfrage noch zu untersuchen, ob die Wirkung der in Rede stehenden Stoffe (I) als Wachstumsregulatoren etwa bereits vor dem Prioritätstag der Streitanmeldung der Öffentlichkeit zugänglich war.

3.1 Eine solche "Zugänglichkeit" der wachstumsregulierenden Wirkung ist nicht etwa schon dann gegeben, wenn bei der aus (1) bekannten Verwendung der Verbindungen (I) zur Pilzbekämpfung tatsächlich - wenn auch unerkannt - eine Wachstumsregulation der behandelten Kulturen eintrat, wie dies hier wohl der Fall gewesen sein dürfte; denn die Entscheidung G 6/88 betont, daß sich die Frage der Inhärenz im Zusammenhang mit Art. 54 EPÜ nicht stellt (Abschnitt 8, insbesondere Unterabschnitte 8.1 und 8.2). Vielmehr wird eine bisher nicht beschriebene, aber

## Reasons for the Decision

1 Claim 1 as currently worded relates to the use of plant-growth regulating compounds of formula (I) which are known as such. The Enlarged Board's ruling means that its subject-matter is new within the meaning of Article 54 EPC provided that:

(i) the technical effect in which the claimed use resides is described in the application, which of course means in the original documents;

(ii) this technical effect was not made available to the public before the relevant priority date of the application at issue.

As the Enlarged Board pointed out, the question on which this second condition turns will always be one of fact.

2. The first condition has unquestionably been met: see, for example, the original Claim 1 beginning "Plant-growth regulating agent", followed later by a definition of the agent's active substances identical to that in Claim 1 as now worded. It goes without saying that the technical effect, whose disclosure the Enlarged Board has ruled to be the crux of the matter, is indicated just as clearly in the original Claim 1 relating to the agent as such as in the current use claim. Furthermore, the first sentence of the original description specifically mentions a "use", while paragraph 1 on page 2 refers to the compounds' "strong growth-regulating properties".

3 The other matter to be clarified for the purposes of a ruling on novelty is whether the effect of the substances (I) as growth regulators might have been available to the public before the priority date of the application at issue.

3.1 The growth-regulating effect is not "available" in this sense if the cultures being treated actually underwent growth regulation - as must have been the case, even if it went unnoticed - when the compounds (I) for controlling fungi were put to the use known from (1). After all, decision G 6/88 stresses that the question of inherency does not arise under Article 54 EPC (point 8, in particular 8.1 and 8.2). On the contrary, an effect not previously described, but actually occurring during the execution of a known teaching and intended as the basis of a use invention, becomes

## Motifs de la décision

1 La revendication 1 en vigueur concerne l'utilisation de composés de formule (I) connus en tant que tels pour la régulation de la croissance des plantes. Il ressort de la réponse donnée par la Grande Chambre de recours à la question de droit qui lui a été soumise que l'objet d'une telle revendication est nouveau au sens de l'article 54 CBE si les deux conditions suivantes sont remplies:

i) l'effet technique sur lequel se fonde l'utilisation revendiquée doit être décrit dans la demande: en particulier, il doit bien entendu être déjà décrit dans les pièces initiales de la demande,

ii) l'effet technique en question ne doit pas avoir déjà été rendu accessible au public avant la date de priorité qui fait foi pour la demande en litige

Comme l'a expliqué la Grande Chambre de recours, cette deuxième condition est une question de fait qui se pose à chaque fois

2 Il ne fait aucun doute que la première de ces deux conditions est remplie; l'on se reportera, par exemple, à la revendication 1 initiale commençant par les mots "agent de régulation de la croissance des plantes", suivis ensuite d'une définition des substances contenues dans cet agent, identique à la définition figurant dans la revendication 1 actuelle. Il est évident que l'existence de l'effet technique, dont la divulgation est essentielle aux termes de la décision rendue par la Grande Chambre de recours, ressort aussi clairement de la revendication initiale 1 - portant sur l'agent en tant que tel -, que de la revendication d'utilisation actuelle. En outre, dans la première phrase de la description initiale, il est question expressément d'une "utilisation", et à la page 2, paragraphe 1, il est fait état des "fortes propriétés de régulation de la croissance" que présentent les composés en question

3. Par conséquent, il ne reste plus qu'à examiner, pour trancher la question de la nouveauté, si l'effet des substances (I) en question en tant que régulateurs de croissance était déjà accessible au public avant la date de priorité de la demande en litige

3.1 L'effet consistant dans la régulation de la croissance ne saurait par exemple avoir été rendu "accessible" pour la simple raison que l'utilisation des composés (I) pour combattre les champignons, telle qu'elle a été divulguée par le document (1), a entraîné effectivement - bien que cet effet soit resté inaperçu - une régulation de la croissance des plantes traitées avec ces composés, comme cela semblerait avoir été le cas en l'occurrence; en effet, aux termes de la décision G 6/88 (point 8, en particulier alinéas 8.1 et 8.2), la question du contenu intrinsèque

bei der praktischen Ausführung einer bekannten Lehre tatsächlich eintretende Wirkung, die Grundlage einer Verwendungserfindung sein soll, der Öffentlichkeit erst dann zugänglich, wenn sie bei dieser Ausführung so klar zutage tritt, daß sich dadurch mindestens potentiell für einen unbegrenzten Kreis von Fachleuten das Wesen der Erfindung unmittelbar erschließt. Im vorliegenden Fall wäre die wachstumsregulierende Wirkung der Verbindungen (I) erst dadurch zugänglich im Sinn einer neuheitsschädlichen Lehre zum technischen Handeln geworden, daß an den zwecks Pilzbekämpfung mit (I) behandelten Kulturen **augenfällig**, d. h. unübersehbar, ein abnormes Wachstumsverhalten sowie unzweideutig ein Kausalzusammenhang zwischen der erfolgten Behandlung der Kulturen und diesem Wachstumsverhalten erkennbar geworden wäre.

3.2 Für die Beurteilung der Frage, ob als unbeabsichtigte Folge einer auf Pilzbekämpfung abzielenden Behandlung der Kulturen mit der Verbindung (I) ein **unmittelbar in die Augen springendes** abnormes Wachstumsverhalten auftreten mußte, hat die Kammer keinen Anhaltspunkt. Hätte sich aber einem Fachmann ohne Kenntnis der Erfindung tatsächlich die Beobachtung aufgedrängt, daß eine Kultur ein vom Üblichen abweichendes Wachstumsverhalten zeigt, so hätte er die Ursache dafür - falls er sich überhaupt nach ihr fragte - unter einer Mehrzahl von Umständen suchen können, z. B. einer besonderen Bodenbeschaffenheit, dem Zeitpunkt oder der Art des Anbaus, klimatischen Verhältnissen, der Düngung u. a. m. Die Öffentlichkeit war somit weder durch die Lektüre von (1), noch durch die praktische Ausführung seiner Lehre objektiv in die Lage versetzt, das Wesen der hier beanspruchten Erfindung in Gestalt der wachstumsregulierenden Wirkung der Verbindungen (I) unzweideutig zu erkennen.

3.3 Da anderer Stand der Technik, der die Neuheit des Gegenstandes der Streitanmeldung in Frage stellen könnte, der Kammer nicht vorliegt, muß dieser als neu gelten.

4. Zur Frage der erfinderischen Tätigkeit hat die angefochtene Entscheidung auf Seite 5, vierter Absatz, unter Bezugnahme auf die am 29. Februar 1984 eingereichten Vergleichsversuche gegenüber (2) kurz, aber eindeutig festgehalten, daß sie deren Vorliegen "für den Anmeldegegenstand, soweit er neu ist", anerkenne.

available to the public only when revealed so clearly during such execution as to disclose the invention's essential character, at least potentially, to an unlimited number of skilled persons. In the present case, the growth-regulating effect of the compounds (I) would have become available as a technical teaching prejudicial to novelty only if the cultures treated with (I) for the purpose of fungus control had **clearly** and unmistakably exhibited an abnormal growth process and there had been a definite causal connection between the treatment and this growth process.

3.2 The Board has no criterion for assessing whether an **immediately conspicuous** abnormal growth process was bound to occur as an unintended consequence of anti-fungal treatment of cultures with compound (I). But if a skilled person unaware of the invention had in fact observed a culture exhibiting an uncharacteristic growth process, he could have sought the cause - had he reflected on the matter at all - among various factors such as the particular properties of the soil, the time or type of cultivation, climate, fertilisation, etc. The public was thus unable - either by reading (1) or by executing its teaching - clearly to identify the essential character of the claimed invention, namely the growth-regulating effect of the compounds (I).

3.3 As the Board is unaware of any other prior art which might anticipate the application's subject-matter, the latter must be regarded as new.

4. On inventive step, the contested decision made brief but unequivocal reference (page 5, paragraph 4) to the comparative tests filed on 29 February 1984 in connection with (2), acknowledging them in respect of "the subject-matter of the application in so far as it is new".

que ne se pose pas dans le cadre de l'article 54 CBE. Au contraire, un effet qui n'avait pas été décrit jusque là, mais qui se produit effectivement lors de la mise en oeuvre d'un enseignement connu et sur lequel une invention d'utilisation est censée se fonder, ne devient accessible au public que si, lors de cette mise en oeuvre, l'effet en question se manifeste de façon suffisamment claire pour révéler directement, tout au moins en puissance, l'essence de l'invention à un nombre illimité d'hommes du métier. Dans le cas présent, l'effet régulateur de croissance produit par ces composés (I) ne serait devenu accessible en ce sens qu'il aurait constitué un enseignement technique détruisant la nouveauté que si les cultures traitées avec ces composés pour lutter contre les champignons avaient **visiblement**, c'est-à-dire sans que ce phénomène puisse passer inaperçu, eu une croissance anormale, et que s'il avait manifestement existé un lien de cause à effet entre le traitement des cultures qui avait été effectué et ledit phénomène de croissance.

3.2 La Chambre ne dispose d'aucun élément pour pouvoir apprécier si le traitement des cultures avec le composé (I) dans le but de lutter contre les champignons entraînait nécessairement, sans que cet effet ait été délibérément recherché, un phénomène de croissance anormale **qui ne pouvait passer inaperçu**. Toutefois, si un homme du métier qui ne connaissait pas l'invention avait effectivement été amené à constater qu'une culture présentait une croissance anormale, il aurait pu en chercher la cause - à supposer qu'il se soit interrogé à ce propos - en passant en revue un certain nombre de facteurs, par exemple la nature particulière du sol, la période ou le mode de culture, les conditions climatiques, le fumage, etc. Ni la lecture du document (1), ni la mise en oeuvre de son enseignement ne permettraient donc objectivement au public de discerner sans équivoque l'essence de l'invention revendiquée en l'espèce, consistant dans l'effet régulateur de croissance produit par les composés (I).

3.3 Etant donné que la Chambre ne connaît pas d'autre document de l'état de la technique pouvant remettre en question la nouveauté de l'objet de la demande en litige, celui-ci doit être considéré comme nouveau.

4. En ce qui concerne l'activité inventive, il est constaté brièvement, mais sans ambiguïté, dans la décision attaquée, (page 5, quatrième alinéa), que, vu les essais produits le 29 février 1984 portant sur les composés revendiqués, comparés à ceux mentionnés dans le document (2), "l'objet de la demande" implique une activité inventive, "dans la mesure où il est nouveau".

4.1 Gemeint war mit dieser Aussage offenbar das folgende: Ausgegangen wurde von (2) als nächstem Stand der Technik, was angesichts der ganz anderen Aufgabe von (1) gerechtfertigt war. Aufgabe war die Angabe von verbesserten Wachstumsregulatoren (wie in der Begleiteingabe zu den Vergleichsversuchen ausgeführt) Die tatsächliche Lösung dieser Aufgabe durch den Vorschlag, die Verbindungen (I) zu verwenden, wurde auf Grund der Vergleichsversuche als glaubhaft und durch (2) nicht nahegelegt anerkannt. Insoweit sieht die Kammer keinen Anlaß, von der Beurteilung durch die Vorinstanz abzuweichen. Zu untersuchen bleibt lediglich, ob man etwa durch Einbeziehung des von der Vorinstanz für neuheitsschädlich gehaltenen Dokuments (1) in die Überlegungen zur erfinderischen Tätigkeit zu einem anderen Ergebnis gelangt

4.2 Nach Auffassung der Kammer ist dies nicht der Fall: Weder ist ersichtlich, wie durch (1) allein, wo als einzige Verwendungsmöglichkeit der Verbindungen (I) diejenige als Fungizide erwähnt ist, deren Wirksamkeit als Wachstumsregulatoren oder gar als gegenüber den Verbindungen nach (2) verbesserte Wachstumsregulatoren zu erwarten gewesen sein sollte; noch ist zu erkennen, wieso es nahegelegen haben sollte, auf der Suche nach gegenüber (2) verbesserten Wachstumsregulatoren gerade nach den aus (1) bekannten Fungiziden zu greifen.

4.3 Nach allem beruht der Gegenstand von Anspruch 1 auf erfinderischer Tätigkeit

5. Die Ansprüche 2 bis 4 richten sich auf die Verwendung als Wachstumsregulatoren je einer unter die allgemeine Formel (I) von Anspruch 1 fallenden individuellen Verbindung; sie werden daher von der Patentfähigkeit des Anspruchs 1 getragen.

6 Voraussetzung der beantragten Rückzahlung der Beschwerdegebühr wäre gemäß Regel 67 EPÜ das Vorliegen eines wesentlichen Verfahrensmangels im Verfahren vor der Prüfungsabteilung. Ein solcher wurde jedoch weder seitens der Beschwerdeführerin dargetan, noch ist er für die Kammer ersichtlich. Insbesondere hat zwar die bewußte Abkehr der Vorinstanz von der Entscheidung T 231/85 zu einem, wie oben dargelegt, unrichtigen Ergebnis geführt; als wesentlicher Verfahrensmangel ist aber das Abweichen von einer zunächst vereinzelt stehenden Beschwerdeentscheidung im Gegensatz zu einem Abweichen von **gefestigter** Rechtsprechung der Beschwerdeinstanz nicht anzusehen. Ein Grund zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr liegt somit nicht vor.

4.1 This statement is obviously meant to be construed as follows. Document (2) was taken as the closest prior art, an assumption justified by the completely different problem posed in (1). The problem in the present case - to indicate improved growth regulators - had been stated in the submission accompanying the comparative tests. Achieving this by using the compounds (I) as proposed was acknowledged in the light of the comparative tests to be plausible and not suggested by (2). In this respect the Board sees no reason to dissent from the opinion of the department of first instance. The only remaining question is whether a different conclusion might be reached by considering (1) - regarded by the department of first instance as prejudicial to novelty - in connection with inventive step.

4.2 In the Board's view, it would not. It is not clear how (1) alone - which mentions only the fungicidal use of the compounds (I) - could have been understood as indicating that such compounds were effective as growth regulators or even as better growth regulators than the compounds in (2); nor why it should have been obvious to pick out the fungicides known from (1) in the search for better growth regulators than those described in (2).

4.3 Accordingly, the subject-matter of Claim 1 involves an inventive step.

5 Each of Claims 2 to 4 relates to the use, as a growth regulator, of one of the individual compounds covered by the general formula (I) in Claim 1. Those claims are therefore patentable by virtue of Claim 1.

6. Under Rule 67 EPC, the appeal fee could be reimbursed as requested only if a substantial procedural violation had occurred in proceedings before the Examining Division. No such violation has been demonstrated by the appellants, however, nor is one apparent to the Board. And although the Examining Division's conscious rejection of decision T 231/85 led to the wrong conclusion, as stated above, it must be stressed that taking a different line from an as yet isolated appeal decision - as opposed to **established** Board of Appeal case law - cannot be regarded as a substantial procedural violation. There is therefore no reason to reimburse the appeal fee.

4.1 Cette déclaration signifiait manifestement ceci: il avait été admis au départ que le document (2) constituait l'état de la technique le plus proche. ce qui était justifié, étant donné que le problème traité par le document (1) était tout à fait différent. Il s'agissait en l'occurrence d'indiquer des régulateurs de croissance améliorés (comme cela a été exposé dans le document accompagnant les essais comparatifs). Au vu des essais comparatifs, il a été reconnu que la solution effective de ce problème, à savoir l'utilisation proposée des composés (I), était plausible et ne découlait pas à l'évidence du document (2). A cet égard, la Chambre ne voit aucune raison de s'écarter de l'avis rendu par la première instance. Il ne reste plus qu'à voir si l'on aboutit à un autre résultat lorsque, pour déterminer s'il y a activité inventive, l'on tient par exemple compte du document (1) considéré par la première instance comme détruisant la nouveauté.

4.2 La Chambre est d'avis que ce n'est pas le cas: on ne voit pas comment il aurait fallu s'attendre, en se fondant uniquement sur le document (1) qui ne mentionne que l'effet fongicide comme possibilité d'utilisation des composés (I), à ce que ceux-ci aient un effet régulateur de la croissance, voire améliorent l'effet régulateur de la croissance que présentent les composés décrits dans le document (2); on ne voit pas non plus pourquoi il aurait été évident de recourir précisément aux fungicides divulgués par le document (1) pour pouvoir améliorer les régulateurs de croissance par rapport à ceux décrits dans le document (2).

4.3 Pour toutes ces raisons, l'objet de la revendication 1 implique une activité inventive.

5. Les revendications 2, 3 et 4 portent chacune sur l'utilisation comme agent régulateur de croissance de l'un des composés particuliers couverts par la formule générale (I) de la revendication 1, leur brevetabilité découle donc de la brevetabilité de cette revendication 1.

6. En vertu de la règle 67 CBE, pour que le remboursement demandé de la taxe de recours puisse être accordé, la procédure devant la division d'examen aurait dû être entachée d'un vice substantiel. Or, la requérante n'a pas démontré l'existence d'un tel vice, et la Chambre n'a pas constaté non plus que ce vice existait. Il est vrai qu'en s'écarter délibérément de la décision T 231/85, la première instance a abouti à des conclusions erronées, comme cela a été exposé plus haut; toutefois, à la différence d'une divergence par rapport à la jurisprudence **constante** de l'instance de recours, une divergence par rapport à une décision **en core isolée** d'une chambre de recours ne saurait être considérée comme un vice substantiel de procédure. Il n'y a donc pas lieu de rembourser la taxe de recours.

**Entscheidungsformel****Aus diesen Gründen wird entschieden:**

- 1 Die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 25. November 1987 wird aufgehoben
- 2 Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen, mit der Auflage, ein Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen
  - Ansprüche 1 bis 4, eingegangen am 30. September 1981;
  - Beschreibung, wie als EP-A1-28 755 veröffentlicht, mit noch vorzunehmenden redaktionellen Änderungen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

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

- 1 The Examining Division's decision of 25 November 1987 is set aside.
2. The matter is remitted to the department of first instance with the order that a patent be granted on the basis of the following documents:
  - Claims 1 to 4, received on 30 September 1981:
  - the description, published as EP-A1-28 755, with editorial amendments still pending.
3. The request for reimbursement of the appeal fee is refused.

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

- 1 La décision de la division d'examen en date du 25 novembre 1987 est annulée
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour délivrance d'un brevet sur la base des documents suivants:
  - revendications 1 à 4, produites le 30 septembre 1981;
  - description, dans la version publiée dans le document EP-A1-28 755, devant encore faire l'objet de modifications rédactionnelles
3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 8. Mai 1990**  
**T 212/88 - 3.3.1**  
 (Übersetzung)

**Zusammensetzung der Kammer:**

Vorsitzender: K. Jahn  
 Mitglieder: P. Krasa  
 G. Paterson

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:**  
**The British Petroleum Company p.l.c.**

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

**Stichwort:** Theta-1/BP

**Artikel:** 54 (3), 69, 83, 84, 87 (1), 104 (1), 114 (2) EPÜ

**Regel:** 29(1), 76 (3), 89 EPÜ

**Schlagwort:** "ausreichende Offenbarung (bejaht) - handelsübliche Ausgangsstoffe" - "Ergänzung der spezifischen Offenbarung durch allgemeines Wissen" - "Priorität (gewährt) - keine andere Erfindung bei Ergänzung gemessener Parameter durch Fehlergrenzen" - "Kostenverteilung (verneint)" - "Niederschrift über die mündliche Verhandlung" - "Berichtigung eines Fehlers"

**Leitsätze**

*I. Eine Entscheidung kann von der Stelle, die sie erlassen hat, nicht aufgehoben, sondern nur nach Regel 89 EPÜ berichtigt werden.*

*II. Die Berichtigung eines Fehlers in einer Entscheidung nach Regel 89 EPÜ ist rückwirkend.*

*III. Alle Anträge von Beteiligten, einschließlich eines etwaigen Antrags auf Kostenverteilung, sind vor der Verkündung der Entscheidung am Ende der mündlichen Verhandlung zu stellen*

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 8 May 1990**  
**T 212/88 - 3.3.1**  
 (Official Text)

**Composition of the Board:**

Chairman: K. Jahn  
 Members: P. Krasa  
 G. Paterson

**Patent proprietor/Appellant:**  
**The British Petroleum Company p.l.c.**

**Opponent/Respondent:**  
**Imperial Chemical Industries PLC**

**Headword:** Theta-1/BP

**Article:** 54(3), 69, 83, 84, 87(1), 104(1), 114(2) EPC

**Rule:** 29(1), 76(3), 89 EPC

**Keyword:** "Sufficiency (yes) - commercially available starting materials" - "supplementation of specific disclosure by general knowledge" - "Priority (allowed) - no creation of another invention by addition of error margins to measured parameters" - "apportionment of costs (no)" - "correction of error"

**Headnote**

*I. A decision cannot be cancelled by the instance which issued it, but can only be corrected under Rule 89 EPC.*

*II. The correction of a mistake in a decision under Rule 89 EPC has a retrospective effect.*

*III. All requests by parties, including any request for apportionment of costs, should be made before announcement of the decision at the conclusion of oral proceedings.*

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 8 mai 1990**  
**T 212/88 - 3.3.1**  
 (Traduction)

**Composition de la Chambre:**

Président: K. Jahn  
 Membres: P. Krasa  
 G. Paterson

**Titulaire du brevet/requérant:**  
**The British Petroleum Company p.l.c.**

**Opposant/intimé:**  
**Imperial Chemical Industries PLC**

**Référence:** Theta-1/BP

**Article:** 54(3), 69, 83, 84, 87(1), 104(1), 114(2) CBE

**Règle:** 29(1), 76(3), 89 CBE

**Mot-clé:** "Exposé suffisant (oui) - produits de départ disponibles dans le commerce" - "exposé spécifique complété par des connaissances générales" - "Priorité (autorisée) - pas d'invention supplémentaire suite à l'adjonction de marges d'erreur à des paramètres mesurés" - "répartition des frais (non)" - "Procès-verbal de la procédure orale" - "rectification d'une erreur"

**Sommaire**

*I. Une décision ne peut pas être annulée par l'instance qui l'a rendue; elle ne peut qu'être rectifiée au titre de la règle 89 CBE*

*II. La rectification, au titre de la règle 89 CBE, d'une erreur contenue dans une décision a un effet rétroactif*

*III. Toutes les requêtes émanant des parties, y compris les requêtes en répartition des frais, doivent être formulées avant le prononcé de la décision à l'issue de la procédure orale*

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen eine Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr 57 049 widerrufen wurde. Die in dem erteilten Patent beanspruchte Erfindung betrifft bestimmte kristalline Aluminosilicate oder Zeolithe (Ansprüche 1 bis 6), ein Verfahren zu ihrer Herstellung (Ansprüche 7 bis 13) sowie ihre Verwendung als Katalysator in einem Kohlenwasserstoffumwandlungsverfahren (Anspruch 14).

Der Einspruch wurde darauf gestützt, daß sämtliche Ansprüche nicht neu seien (Art. 100 a) EPÜ) und das Patent zudem nicht ausreichend offenbare, wie die Erfindung auszuführen sei (Art 100 b) EPÜ).

Was die mangelnde Neuheit angeht, so wurde behauptet, das europäische Patent könne die Priorität seiner Prioritätsanmeldung, der britischen Patentanmeldung Nr 8 100 532, nicht beanspruchen, so daß ihm nur sein europäischer Anmeldetag, der 6. Januar 1982, zustehe; das europäische Patent Nr. 65 400 (Druckschrift 1, auf den Namen der Einsprechenden lautend) könne trotz der späteren Veröffentlichung einen früheren Prioritätstag, nämlich den 20. Mai 1981, beanspruchen, und seine Offenbarung gehöre deshalb nach Artikel 54 (3) EPÜ zum Stand der Technik; diese Offenbarung sei für alle Ansprüche neuheitsschädlich. Mangelnde Neuheit wurde auch im Hinblick auf das europäische Patent Nr 2900 (Druckschrift 2, auf den Namen der Patentinhaberin lautend) geltend gemacht.

Hinsichtlich der unzureichenden Offenbarung wurde vorgebracht, in der Beschreibung werde nicht ausreichend offenbart, wie ein Verfahren auszuführen sei, durch das ein Fachmann mit seinem üblichen Können und Wissen die beanspruchten kristallinen Aluminosilicate erhalten könne.

II. Das beanspruchte kristalline Aluminosilicat wird definiert durch seine Zusammensetzung, ausgedrückt als Mol-Verhältnisse seiner Oxide, und durch sein Röntgenbeugungsdiagramm; es wird als Zeolith Theta-1 bezeichnet.

Die Druckschrift 1 offenbart ein Verfahren zur Herstellung eines als Nu-10 bezeichneten Zeolithen, der ebenfalls durch seine Zusammensetzung und sein Röntgenbeugungsdiagramm definiert wird. Die Einsprechende behauptete, Nu-10 und Theta-1 seien weitgehend identisch.

In der Entscheidung der Einspruchsabteilung wurde die Auffassung vertreten, daß bestimmte für die Ausführung eines Verfahrens zur Herstellung von Theta-1 wesentliche Parameter in dem angefochtenen Patent nicht offenbart seien und nicht zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns gehörten ;

## Summary of Facts and Submissions

I This appeal is from a Decision of the Opposition Division by which European patent No 57 049 was revoked. The invention claimed in the patent as granted concerns particular crystalline aluminosilicates or zeolites (Claims 1 to 6), as well as a process for making them (Claims 7 to 13), and their use as catalysts in a hydrocarbon conversion process (Claim 14).

The grounds of opposition were that all of the claims lacked novelty (Article 100(a) EPC) and, furthermore, that the patent did not sufficiently disclose how to perform the invention (Article 100(b) EPC).

As to lack of novelty, it was alleged that the European patent was not entitled to claim priority from its priority document, UK application No. 8 100 532, and was, therefore, only entitled to its European filing date of 6 January 1982; and that European patent No. 65 400 (document (1), in the name of the Opponent) was entitled to an earlier priority date of 20 May 1981, although published subsequently, and its disclosure was, therefore, part of the state of the art under Article 54(3) EPC; such disclosure deprived all claims of novelty. Lack of novelty was also alleged having regard to European patent No 2900 (document (2), in the name of the Patentee).

As to insufficiency, it was alleged that the description did not sufficiently disclose how to carry out a process by which the claimed crystalline aluminosilicates could be obtained by a skilled man in the art using his ordinary skill and knowledge.

II. The claimed crystalline aluminosilicate is defined by its composition in terms of the mole ratios of its oxides, and by its X-ray diffraction pattern, and is identified as the zeolite Theta-1.

Document (1) discloses a process of making a zeolite identified as Nu-10, also defined by its composition and X-ray diffraction pattern. The Opponent alleged considerable identity between Nu-10 and Theta-1.

In the Decision of the Opposition Division, it was held that certain parameters which were essential for carrying out a process of making Theta-1 were not disclosed in the opposed patent and were not within the common general knowledge of the skilled man, and the patent should be revoked on the

## Exposé des faits et conclusions

I. Le recours est dirigé contre une décision de la division d'opposition révoquant le brevet européen n° 57 049. L'invention revendiquée dans le brevet tel que délivré porte sur certains aluminosilicates cristallins ou zéolites (revendications 1 à 6), ainsi que sur le procédé de production (revendications 7 à 13) et leur utilisation comme catalyseurs dans un procédé de conversion d'hydrocarbures (revendication 14).

L'opposition est fondée sur les motifs selon lesquels la totalité des revendications ne sont pas nouvelles (article 100a) CBE) et le brevet n'expose pas de façon suffisante la manière de mettre en oeuvre l'invention (article 100b) CBE).

Pour ce qui est du manque de nouveauté, il est allégué que le brevet européen ne peut revendiquer la priorité de son document de priorité (la demande britannique n° 8 100 532) et qu'il ne peut par conséquent se voir attribuer que la date de dépôt du brevet européen, soit le 6 janvier 1982; et que le brevet européen n° 65 400 (document (1), au nom de l'opposant, bien que publié postérieurement, peut revendiquer une date de priorité antérieure, à savoir le 20 mai 1981, et fait dès lors partie de l'état de la technique en vertu de l'article 54(3) CBE, une telle divulgation détruisant la nouveauté de toutes les revendications. L'absence de nouveauté est également alléguée quant au brevet européen n° 2900 (document (2), au nom du titulaire).

S'agissant de l'insuffisance de la divulgation, il est déclaré que la description n'expose pas suffisamment la manière dont un homme du métier disposant de compétences et de connaissances moyennes peut obtenir les aluminosilicates cristallins revendiqués.

II. L'aluminosilicate cristallin revendiqué est défini par sa composition, exprimée en termes de rapports molaires de ses oxydes, et par son modèle de diffraction aux rayons X; il est appelé "zéolite Theta-1".

Le document (1) expose un procédé pour obtenir une zéolite appelée Nu-10 et également définie par sa composition et son modèle de diffraction aux rayons X. L'opposant fait valoir que Nu-10 et Theta-1 sont pratiquement identiques.

Dans sa décision, la division d'opposition fait observer que certains paramètres indispensables à l'application du procédé d'obtention de Theta-1 ne sont pas divulgués dans le brevet attaqué et ne font pas partie des connaissances générales de l'homme de métier, et que le brevet doit être révoqué.

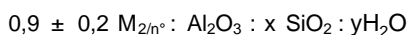
mangels ausreichender Offenbarung müsse das Patent daher widerrufen werden. Außerdem hieß es, daß Nu-10 mit Theta-1 nicht identisch sei, daß die beanspruchte Erfindung deshalb sowohl gegenüber der Druckschrift 1 als auch gegenüber der Druckschrift 2 neu sei und daß über die Frage der Priorität nicht entschieden zu werden brauche.

III. Am 12. Februar 1988 wurde den Beteiligten eine nicht ordnungsgemäß unterzeichnete Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung zusammen mit einer ebenfalls nicht ordnungsgemäß unterzeichneten schriftlichen Entscheidung übermittelt. Auf ein Schreiben der Beschwerdegegnerin hin, in dem sie auf diese Mängel hinwies, wurden die Niederschrift und die Entscheidung mit Schreiben des Formalsachbearbeiters der Einspruchsabteilung vom 25. März 1988 aufgehoben; nunmehr ordnungsgemäß unterzeichnete weitere Ausfertigungen der Niederschrift und der Entscheidung wurden den Beteiligten am 4. Mai 1988 übersandt.

IV. Die Beschwerdeführerin beantragte in ihrer Beschwerdebegründung, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in geänderterem Umfang aufrechtzuerhalten; die Verfahrensansprüche 7 bis 13 des erteilten Patents sollten gestrichen werden, und der Anspruch 14 sollte an diese Streichung entsprechend angepaßt und zu Anspruch 7 umnummeriert werden.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

Kristalline Aluminosilicate mit der folgenden Zusammensetzung, ausgedrückt als Mol-Verhältnisse der Oxide



worin M mindestens ein Kation mit einer Wertigkeit n ist, x mindestens 10 ist und y/x zwischen 0 und 25 beträgt und wobei die Aluminosilicate in der calcinierten Wasserstoffform ein Röntgenbeugungsdiagramm haben, das praktisch dem gemäß Tabelle A der Beschreibung entspricht."

Der abhängige Anspruch 2 unterscheidet sich von Anspruch 1 nur dadurch, daß nicht auf die Tabelle A, sondern auf eine Tabelle B verwiesen wird.

Anspruch 7 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Kohlenwasserstoffumwandlungsverfahren, wobei als Katalysator eine Zusammensetzung verwendet wird, die ein kristallines Aluminosilicat gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 6 ist."

Am 8. Mai 1990 fand eine mündliche Verhandlung statt.

Die Beschwerdeführerin brachte schriftlich und mündlich im wesentlichen folgendes vor:

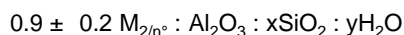
ground of insufficiency. It was also held that Nu-10 was not identical with Theta-1, that the claimed invention was, therefore, novel over document (1), as well as over document (2), and that the question of priority need not be decided

III. Minutes of the oral proceedings before the Opposition Division not correctly signed were sent to the parties on 12 February 1988 together with a written Decision not properly signed either. In response to a letter from the Respondent pointing out these deficiencies these minutes and the Decision were cancelled by a letter from the Formalities Officer of the Opposition Division on 25 March 1988 and further copies of the minutes and Decision were sent to the parties on 4 May 1988, now correctly signed.

IV. In the Grounds of Appeal, the Appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be maintained in amended form, with process Claims 7 to 13 of the patent as granted being deleted and with Claim 14 being adapted to such deletion and re-numbered as Claim 7.

Claim 1 of the main request reads:

"Crystalline aluminosilicates having the following composition in terms of mole ratios of the oxides:



wherein M is at least one cation having a valence n, x is at least 10 and y/x is between 0 and 25, said aluminosilicates in the calcined hydrogen-form having an X-ray diffraction pattern substantially as set forth in Table A of the specification."

Dependent Claim 2 differs from Claim 1 only by referring to a Table B instead of Table A

Claim 7 of the main request reads:

"A hydrocarbon conversion process using as catalyst a composition comprising a crystalline aluminosilicate as claimed in any one of the preceding Claims 1 to 6."

Oral proceedings were held on 8 May 1990.

The Appellant's written and oral arguments were essentially as follows:

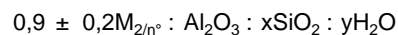
pour insuffisance de l'exposé de l'invention. Il est également allégué que Nu-10 et Theta-1 ne sont pas identiques, que l'invention revendiquée est donc nouvelle tant par rapport au document (1) qu'au document (2), et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la question de la priorité.

III. Le 12 février 1988, un procès-verbal incorrectement signé de la procédure orale qui s'est déroulée devant la division d'opposition a été envoyé aux parties accompagné d'une décision écrite qui, elle non plus, n'était pas correctement signée. En réponse à une lettre de l'intimé attirant l'attention sur ces irrégularités, le procès-verbal et la décision ont été annulés par une lettre de l'agent des formalités de la division d'opposition en date du 25 mars 1988; de nouvelles copies du procès-verbal et de la décision, correctement signées cette fois, ont été expédiées aux parties le 4 mai 1988

IV. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, le requérant demande que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit maintenu sous sa forme modifiée, les revendications de procédé 7 à 13 du brevet tel que délivré devant être supprimées et la revendication 14 adaptée en fonction de ces suppressions et devenant la revendication 7.

La revendication 1 de la requête principale s'énonce comme suit:

"Aluminosilicates cristallins ayant la composition suivante exprimée en termes de rapports molaires des oxydes:



où M désigne au moins un cation ayant une valence n, x est au moins égal à 10 et y/x est compris entre 0 et 25, lesdits aluminosilicates dans la forme "hydrogène-calciné" ayant un modèle de diffraction aux rayons X essentiellement conforme à ce qui est spécifié dans le Tableau A de la description."

La revendication dépendante 2 ne diffère de la revendication 1 que par la référence au tableau B et non au tableau A.

La revendication 7 de la requête principale s'énonce comme suit:

"Procédé de conversion d'hydrocarbures utilisant comme catalyseur une composition contenant un aluminosilicate cristallin selon l'une quelconque des revendications 1 à 6."

La procédure orale s'est déroulée le 8 mai 1990.

Les principaux arguments écrits et oraux avancés par le requérant sont essentiellement les suivants:

Das Streitpatent enthalte ausreichende Angaben zur Ausführung der Erfindung. Dies werde nicht nur durch drei von ihr vorgelegte Sachverständigen-gutachten, sondern auch durch das zum Gegenbeweis von der Beschwerdegegnerin vorgelegte Beweismaterial bestätigt. Darüber hinaus gehe aus den von ihr selbst vorgelegten, aber von zwei für die Beschwerdegegnerin tätigen Sachverständigen unterzeichneten Schreiben, nämlich dem Prof. van Bekkum und Dr. Kouwenhovens vom 10. Juni 1986 und dem Dr. Kouwenhovens vom 26. Juni 1986 (nachstehend "Schreiben I" bzw. "Schreiben II" genannt), klar hervor, daß ein Durchschnittsfachmann Theta-1 herstellen könne, wenn er dem Beispiel 2 der Prioritätsanmeldung, der britischen Patentanmeldung Nr. 8 100 532, folge, das dem Beispiel 2 des Streitpatents entspreche. Dies zeige auch, daß die Priorität dieser Voranmeldung gültig in Anspruch genommen worden sei und daß die Druckschrift 1 nicht zum Stand der Technik gehöre.

Die Beschwerdeführerin machte ferner geltend, daß es sich bei Theta-1 und Nu-10, dem Erzeugnis gemäß der Druckschrift 1, um genau die gleichen Zeolithen handle, was durch einen Vergleich der jeweiligen Röntgenbeugungsdiagramme bewiesen werde.

In der mündlichen Verhandlung stellte die Beschwerdeführerin auch einen Hilfsantrag.

V Die Beschwerdegegnerin brachte schriftlich und mündlich im wesentlichen folgende Gegenargumente vor

Weder die Sachverständigen der Beschwerdeführerin noch die ihrigen hätten Theta-1 durch genaue Befolgung der Offenbarung des Streitpatents herstellen können. Dies sei ihnen nur gelungen, wenn sie auf zusätzliche, nicht routinemäßige und nicht in Beispiel 2 oder anderswo offenbarte Merkmale zurückgegriffen hätten. Die Schreiben I und II spiegelten nur Zufallsergebnisse wider und könnten nicht als Beweis dafür dienen, daß die Sachverständigen durch Befolgung der Anweisungen in der prioritätsbegründenden britischen Patentanmeldung Nr. 8 100 532 vorwiegend Theta-1 erhalten hätten.

Die Beschwerdegegnerin führte ferner aus, daß der Prioritätsanspruch der Beschwerdeführerin ungültig sei, weil die Prioritätsanmeldung keine Definition von Theta-1 enthalte und die Tabellen A und B des Streitpatents in der prioritätsbegründenden Anmeldung keine Grundlage hätten. Gehe man davon aus, daß Theta-1 und Nu-10 identisch seien, so würde das Streitpatent durch die Druckschrift 1 vorweggenommen.

In der mündlichen Verhandlung bestätigte die Beschwerdegegnerin schließlich (auf die Behauptung der Beschwerdeführerin hin), daß die Zeolithe Theta-1 und Nu-10 als identisch

The patent in suit contains sufficient information to carry out the invention. This was proved not only by three expert opinions submitted by the Appellant, but also by the evidence filed by the Respondent and intended to prove the contrary. In addition, the letters which had been filed by the Appellant but signed by two experts acting for the Respondent, i.e. the letter dated 10 June 1986 and signed by Prof. van Bekkum and Dr Kouwenhoven, and the letter dated 26 June 1986 signed by Dr Kouwenhoven (hereinafter referred to as letter I and letter II respectively), clearly showed that a skilled person using ordinary skill was able to produce Theta-1 following Example 2 of the priority document, British application 8 100 532, which corresponds to Example 2 of the patent in suit. This also showed that priority was validly claimed from such priority document, and that document (1) was not part of the state of the art.

The Appellant further submitted that Theta-1 and Nu-10, the product of (1), were exactly the same zeolites, this being proved by a comparison of the respective XRD patterns.

At the oral proceedings, the Appellant also filed an auxiliary request.

V. The counter-arguments submitted in writing and orally by the Respondent were essentially the following:

Neither the Appellant's nor the Respondent's experts were able to produce Theta-1 when strictly following the disclosure of the patent in suit. Whenever they prepared Theta-1 this success was due to added non-routine features not disclosed in Example 2 or elsewhere. The letters I and II reflected tentative results only and could not be taken as proof that these experts obtained mainly Theta-1, when following the instructions of British priority application 8 100 532.

The Respondent further submitted that the Appellant's priority claim was invalid as there was no definition of Theta-1 in the priority document and Tables A and B of the patent in suit had also no basis in the priority application. Assuming that Theta-1 and Nu-10 were the same, the patent in suit was anticipated by document (1).

In the oral proceedings the Respondent finally confirmed (in response to the contentions of the Appellant) that Theta-1 and Nu-10 are accepted to be the same zeolite, but stressed the

Le brevet litigieux contient suffisamment d'informations permettant d'exécuter l'invention, comme l'attestent non seulement trois expertises fournies par le requérant, mais également les preuves produites par l'intimé, qui sont censées prouver le contraire. Au surplus, les lettres soumises par le requérant, mais signées par deux experts mandatés par l'intimé, à savoir la lettre datée du 10 juin 1986 portant les signatures du Pr van Bekkum et du Dr Kouwenhoven, et la lettre datée du 26 juin 1986 signée par le Dr Kouwenhoven (ci-après désignées respectivement "lettre I" et "lettre II"), montrent clairement qu'un homme du métier disposant de compétences moyennes est à même d'obtenir Theta-1 en suivant l'exemple 2 du document de priorité (demande britannique 8 100 532), lequel correspond à l'exemple 2 du brevet litigieux. Il apparaît donc que la priorité a été valablement revendiquée sur la base du document de priorité précité, et que le document (1) ne fait pas partie de l'état de la technique.

Le requérant a en outre fait valoir que Theta-1 et Nu-10, le produit selon le document (1), sont des zéolites rigoureusement identiques, comme le prouve la comparaison de leurs modèles de diffraction aux rayons X.

Lors de la procédure orale, le requérant a également présenté une requête subsidiaire.

V. L'intimé a essentiellement fourni, oralement et par écrit, les réponses suivantes:

Ni les experts du requérant, ni ceux de l'intimé n'ont pu produire Theta-1 en suivant à la lettre l'exposé du brevet litigieux. Ils n'y sont parvenus qu'en ajoutant des éléments non habituels qui ne sont divulgués ni dans l'exemple 2 ni ailleurs. Les lettres I et II reflètent uniquement des résultats expérimentaux et ne peuvent être admises comme preuve que ces experts ont obtenu principalement Theta-1 en suivant les instructions de la demande britannique 8 100 532 dont la priorité est revendiquée.

L'intimé a ensuite fait observer que la revendication de priorité du requérant était dépourvue de validité, au motif que le document de priorité ne contenait aucune définition de Theta-1, et que les tableaux A et B du brevet attaqué ne se fondaient sur aucun élément de la demande dont la priorité est revendiquée. Si l'on part du principe que Theta-1 et Nu-10 sont identiques, le document (1) détruit la nouveauté du brevet attaqué.

Au cours de la procédure orale, l'intimé (en réponse aux assertions du requérant), a finalement confirmé que Theta-1 et Nu-10 étaient considérés comme des zéolites identiques, en

gälten; sie unterstrich allerdings, daß der Anspruch 1 als auf reines Theta-1 gerichtet ausgelegt werden müsse und daß es keinem der Sachverständigen gelungen sei, reines Theta-1 gemäß der Offenbarung in der Druckschrift EP-A-57 049 oder der ihr zugrunde liegenden prioritätsbegründenden Anmeldung GB-8 100 532 herzustellen.

Auf dieser Grundlage behauptete die Beschwerdegegnerin, daß die Beschreibung unzureichend sei, daß kein gültiger Prioritätsanspruch vorliege und daß die Patentansprüche mithin nicht neu seien. Ferner stellte sie das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit in Frage, weil sich die Eigenschaften des beanspruchten Erzeugnisses aus den Verunreinigungen anstatt aus Theta-1 selbst ergeben könnten.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

VI. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer, das Patent auf der Grundlage des Hauptantrags der Beschwerdeführerin aufrechtzuerhalten. Der von der Beschwerdeführerin im Anschluß daran gestellte Antrag auf Kostenverteilung wurde von der Kammer abgelehnt.

## Entscheidungsgründe

### 1. Verfahrensfragen

Die Kammer stellt fest, daß im Anschluß an die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 1. Dezember 1987, bei der die Widerrufsentscheidung verkündet wurde, die Niederschrift über diese Verhandlung zusammen mit einer schriftlichen Entscheidung am 12. Februar 1988 den Beteiligten übersandt wurde. Wie die Beschwerdegegnerin in ihrem Schreiben vom 18. Februar 1988 dargelegt hat, hatte weder der Vorsitzende noch der Protokollführer die Niederschrift unterzeichnet; sie war vielmehr von einer anderen Person im Namen des Protokollführers unterzeichnet worden. Eine solche Niederschrift steht im Widerspruch zu Regel 76 (3) EPÜ. Ferner wurde in der Entscheidung eine Person als zweiter Prüfer genannt, die nicht der Einspruchsabteilung angehörte und an der mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen hatte.

Im Anschluß daran sandte der Formalisbearbeiter der Einspruchsabteilung den Beteiligten am 25. März 1988 ein Schreiben, mit dem die obige Niederschrift und die obige Entscheidung aufgehoben werden sollten. Am 4. Mai 1988 wurden den Beteiligten erneut identische Ausfertigungen der Niederschrift und der Entscheidung übersandt; dieses Mal waren sie von den Mitgliedern der Einspruchsabteilung ordnungsgemäß unterzeichnet.

Der Erlaß der Entscheidung am 12. Februar 1988 hatte die Beschwerdeführerin veranlaßt, am 18. März 1988 Beschwerde einzulegen. Weil die Ent-

point that Claim 1 should be interpreted as directed to pure Theta-1, and that none of the experts succeeded in producing pure Theta-1 according to the disclosure in EP-A-57 049 or the underlying priority application GB-8 100 532.

On this basis, the Respondent contended that the specification was insufficient, that there was no valid claim to priority and that the claims, therefore, lacked novelty. Furthermore, as the properties of the claimed product could result from the impurities rather than from Theta-1 itself, the Respondent questioned the presence of an inventive step.

The Respondent requested that the appeal be rejected.

VI At the end of the oral proceedings the Chairman announced the decision of the Board that the patent would be maintained on the basis of the Appellant's main request. Subsequently, the Appellant requested apportionment of costs which was rejected by the Board.

## Reasons for the Decision

### 1. Procedural matters

The Board notes that following the oral proceedings before the Opposition Division on 1 December 1987, during which the decision was announced that the patent was revoked, minutes of such proceedings together with a written Decision were sent to both parties on 12 February 1988. As pointed out by the Respondent in a letter dated 18 February 1988, neither the chairman nor the minute-writer signed the minutes: they were signed by another person on behalf of the minute-writer. Such minutes were contrary to Rule 76(3) EPC. Furthermore, the Decision named a person as second examiner who had not been appointed to the Opposition Division and who had not taken part in the oral proceedings.

Subsequently, a letter was issued by the Formalities Officer of the Opposition Division on 25 March 1988, which purported to cancel the above-mentioned minutes and Decision. On 4 May 1988, further identical copies of the minutes and decision were sent to the parties, this time correctly signed by the members of the Opposition Division.

The issuing of the Decision on 12 February 1988 had led the Appellant to file a notice of appeal on 18 March 1988. The cancellation of that Decision and

soulignant toutefois que la revendication 1 devait être interprétée comme portant sur Theta-1 à l'état pur, et qu'aucun des experts n'était parvenu à produire Theta-1 à l'état pur sur la base de l'exposé de EP-A-57 ou de la demande sous-jacente britannique n° 8 100 532 dont la priorité est revendiquée.

Sur cette base, l'intimé a fait valoir que le fascicule de brevet était insuffisant, que la priorité n'était pas valablement revendiquée et que les revendications étaient donc dépourvues de nouveauté. En outre, les propriétés du produit revendiqué pouvant être dues aux impuretés et non pas à Theta-1 lui-même, l'intimé a mis en doute l'existence d'une activité inventive.

L'intimé a demandé le rejet du recours.

VI A l'issue de la procédure orale, le président a prononcé la décision de la Chambre de maintenir le brevet sur la base de la requête principale du requérant. La Chambre a rejeté la requête en répartition des frais formulée ensuite par le requérant.

## Motifs de la décision

### 1. Questions procédurales

La Chambre constate qu'à la suite de la procédure orale qui s'est déroulée le 1<sup>er</sup> décembre 1987 devant la division d'opposition, et au cours de laquelle la décision de révocation du brevet a été prononcée, un procès-verbal de cette procédure a été envoyé le 12 février 1988 aux deux parties, accompagné d'une décision écrite. Comme le fait remarquer l'intimé dans sa lettre datée du 18 février 1988, le procès-verbal ne porte ni la signature du président, ni celle de l'agent chargé de l'établir; il a été signé par une autre personne agissant au nom dudit agent. Un tel procès-verbal est en contravention avec la règle 76(3) CBE. En outre, la décision mentionne un second examinateur qui n'avait pas été désigné comme membre de la division d'opposition et qui n'avait pas pris part à la procédure orale.

L'agent des formalités de la division d'opposition a ensuite envoyé aux parties, le 25 mars 1988, une lettre en vue d'annuler le procès-verbal et la décision précitées. En date du 4 mai 1988, des copies identiques du procès-verbal et de la décision ont de nouveau été envoyées aux parties, dûment signées cette fois par les membres de la division d'opposition.

La décision ayant été rendue le 12 février 1988, le requérant a formé un recours le 18 mars 1988. Du fait que cette décision a été annulée puis ren-



scheidung aufgehoben und am 4. Mai 1988 erneut erlassen wurde, legte sie am 25. Mai 1988 eine weitere Beschwerde gegen die Entscheidung vom 4. Mai 1988 ein; eine Beschwerdebegründung reichte sie am 5. September 1988 (d. h. innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung vom 4. Mai 1988) ein.

Nach Auffassung der Kammer waren die bei der Unterzeichnung der Niederschrift und der schriftlichen Entscheidung vom 12. Februar 1988 unterlaufenen Fehler eindeutig offensichtlich (im Sinne der Regel 89 EPÜ, was die Entscheidung betrifft), und die anschließende Übersendung ordnungsgemäß unterzeichneter Unterlagen am 4. Mai 1988 hätte als Berichtigung solcher offensichtlicher Fehler (nach Regel 89 EPÜ, was die Entscheidung betrifft) betrachtet werden können. Die Berichtigung eines Fehlers in einer Entscheidung nach Regel 89 EPÜ ist rückwirkend (vgl. Entscheidungen J 4/85 (ABl. EPA 1986, 205), T 219/86 (ABl. EPA 1988, 254) und T 200/89 (ABl. EPA 1992, 46) in Verbindung mit der analog zu Regel 89 angewandten Regel 88 EPÜ).

Infolgedessen war es im vorliegenden Fall weder erforderlich noch zweckmäßig, daß der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung versucht hat, ihre erste Entscheidung aufzuheben und eine neue zu erlassen. Etwaige Berichtigungen einer Entscheidung der Einspruchsabteilung können ohnehin nur von der Einspruchsabteilung selbst veranlaßt werden (in der Regel durch eine weitere Entscheidung, in der die Berichtigung begründet wird). Die am 4. Mai 1988 übersandten Unterlagen hätten als berichtigte Fassungen der am 12. Februar 1988 versandten betrachtet werden können; eine solche Vorgehensweise hätte verhindert, daß die Beschwerdeführerin eine weitere Beschwerde einlegte und die Beschwerdebegründung erst sehr spät einreichte.

Bei der durch die Aufhebung der Entscheidung vom 12. Februar 1988 entstandenen besonderen Sachlage ist die Kammer der Auffassung, daß die angefochtene Entscheidung der Einspruchsabteilung am 4. Mai 1988 erlassen und die Beschwerde nach Artikel 108 EPÜ somit rechtzeitig eingelegt und begründet worden ist. Sie ist daher zulässig.

## 2. Änderung

Gegen den Anspruchssatz gemäß dem Hauptantrag bestehen keine formalen Bedenken. Er unterscheidet sich von dem erteilten Anspruchssatz lediglich dadurch, daß die Verfahrensansprüche 7 bis 13 gestrichen wurden und der Anspruch 14 (jetzt Anspruch 7) an diese Streichung angepaßt wurde.

the re-issuing of the decision on 4 May 1988 led the Appellant to file a further notice of appeal on 25 May 1988 against the decision dated 4 May 1988, and to file a Statement of Grounds of Appeal on 5 September 1988 (i.e. within four months of notification of the decision issued on 4 May 1988).

In the Board's view, the mistakes which occurred in relation to the signing of the minutes and written Decision issued on 12 February 1988 were clearly obvious mistakes (in the case of the Decision, within the meaning of Rule 89 EPC), and the subsequent issue of properly signed documents on 4 May 1988 could have been considered as the correction of such obvious mistakes (under Rule 89 EPC, in the case of the Decision). The correction of a mistake in a decision under Rule 89 EPC has a retrospective effect (cf. Decisions J 4/85 (OJ EPO 1986, 205), T 219/86 (OJ EPO 1988, 254) and T 200/89 (OJ EPO 1992, 46), in connection with Rule 88 EPC applied by analogy to Rule 89).

Consequently, in the present case, it was unnecessary and inappropriate for the Formalities Officer of the Opposition Division to purport to cancel its first Decision and to issue a new one. In any event any correction of a Decision issued by an Opposition Division can only be instigated by the Opposition Division itself (normally by a further Decision giving the ground of correction). The documents issued on 4 May 1988 could have been considered as corrected versions of the documents issued on 12 February 1988; this course would have avoided leading the Appellant to file a further notice of appeal, and to delay filing a Statement of Grounds of Appeal.

In the particular circumstances of this case, having regard to the cancellation of the Decision dated 12 February 1988, the Board considers that the Decision of the Opposition Division under appeal was issued on 4 May 1988, and that the notice and grounds of appeal were, therefore, duly filed in accordance with Article 108 EPC. The appeal is, therefore, admissible.

## 2. Amendment

No formal objections arise against the set of claims according to the main request. It differs from the set of claims as granted solely by deletion of the process Claims 7 to 13 and by adapting Claim 14 (now Claim 7) to this deletion.

due à nouveau le 4 mai 1988, le requérant a formé, en date du 25 mai 1988, un nouveau recours contre la décision du 4 mai 1988, et a déposé le 5 septembre 1988 (c'est-à-dire dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision rendue le 4 mai 1988) un mémoire exposant les motifs dudit recours.

La Chambre estime que les erreurs commises quant à la signature du procès-verbal et de la décision écrite rendue le 12 février 1988 sont des erreurs manifestes (au sens de la règle 89 CBE, en ce qui concerne la décision), et que l'envoi subséquent, le 4 mai 1988, de documents dûment signés aurait pu être considéré comme rectifiant ces erreurs (au titre de la règle 89 CBE, pour ce qui est de la décision). La rectification, au titre de la règle 89 CBE, d'une erreur survenue dans une décision, a un effet rétroactif (cf. décisions J 4/85 (JO OEB 1986, 205), T 219/86 (JO OEB 1988, 254) et T 200/89 (JO OEB 1992, 46), en liaison avec la règle 88 CBE appliquée par analogie avec la règle 89).

En l'espèce, il était donc superflu et inadéquat de la part de l'agent des formalités de la division d'opposition de vouloir annuler la première décision et en rendre une nouvelle. En tout état de cause, la rectification d'une décision rendue par une division d'opposition ne peut se faire qu'à l'initiative de la division d'opposition elle-même (normalement par le truchement d'une nouvelle décision exposant les motifs de la rectification). Les documents établis le 4 mai 1988 auraient pu être considérés comme des versions rectifiées des documents établis le 12 février 1988; cela aurait évité au requérant de devoir former un nouveau recours et de tarder à déposer le mémoire exposant les motifs.

Vu les circonstances propres à la présente espèce, et compte tenu de l'annulation de la décision datée du 12 février 1988, la Chambre considère que la décision de la division d'opposition faisant l'objet du recours a été rendue le 4 mai 1988, et que l'acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours ont par conséquent été dûment déposés conformément à l'article 108 CBE. Le recours est donc recevable.

## 2. Modification

Il n'existe aucune objection d'ordre formel quant au jeu de revendications selon la requête principale. La seule différence entre ce jeu de revendications et celui qui a donné lieu à la délivrance du brevet réside dans la suppression des revendications de procédé 7 à 13 et dans l'adaptation de la revendication 14 (devenue revendication 7) à cette suppression.

Die Beschwerdegegnerin hat dafür plädiert, die Änderung durch Streichung der Ansprüche 7 bis 13 nicht zuzulassen, es sei denn, die Beschwerdeführerin räume gleichzeitig ein, daß solche Ansprüche ungültig seien. Nach Auffassung der Kammer ist die Änderung jedoch eindeutig durch die Einspruchsgründe, denen zufolge die Ansprüche 7 bis 13 nicht neu sein sollen, bedingt. Bei dieser Sachlage kann die Änderung als sachdienlich und notwendig im Sinne der Regel 58 (2) EPÜ und damit als zulässig erachtet werden. In der Entscheidung T 295/87 vom 6. Dezember 1988 (ABI EPA 1990, 470) hieß es hierzu wie folgt: "Änderungen, die im Einspruchsverfahren an einem erteilten Patent vorgenommen werden, sind nur dann als "sachdienlich" und "notwendig" ... und damit als zulässig zu erachten, wenn vernünftigerweise behauptet werden kann, daß sie durch die Einspruchsgründe bedingt sind."

Greift ein Einsprechender bestimmte Ansprüche an und macht er dabei Einspruchsgründe nach Artikel 100 EPÜ geltend, so sollte der Patentinhaber nach Auffassung der Kammer normalerweise das Patent durch Streichung der angegriffenen Ansprüche ändern können, um dem Einspruch Rechnung zu tragen. Die Annullierung der Ansprüche, ob durch Widerruf oder durch freiwillige Änderung durch den Patentinhaber, ist schließlich das mutmaßliche Ziel des vom Einsprechenden gegen sie geführten Angriffs.

### 3. Ausreichende Offenbarung

Die Beschwerdegegnerin behauptet, die Offenbarung des Streitpatents sei aus den folgenden Gründen mangelhaft:

- Es fehlten nähere Angaben zu dem Natriumaluminat, das als Ausgangsstoff in den Beispielen, insbesondere in Beispiel 2, zu verwenden sei.
- In bezug auf das Beispiel 2 sei nicht klar, durch welche Röntgenbeugungsdaten das betreffende Erzeugnis definiert werde.
- Wenn es den entweder für die Beschwerdeführerin oder die Beschwerdegegnerin handelnden Sachverständigen gelungen sei, Theta-1 gemäß dem Beispiel 2 zu erhalten, so hätten sie jeweils etwas unternehmen müssen, was über den Wortlaut dieses Beispiels hinausgehe; insbesondere hätten sie ein mit Teflon ausgekleidetes Druckgefäß verwenden und/oder die Reaktion überwachen müssen.
- Es sei nicht möglich, reines Theta-1 zu erhalten, wenn man sich genau an die Anweisungen der Beispiele halte.

Zur Stützung dieser Vorbringen wurden mehrere Erklärungen eingereicht.

3.1 Ob die fehlende Spezifizierung des Natriumaluminats eine unzureichende

The Respondent contended that the amendment by deletion of Claims 7 to 13 should not be allowed, unless the Appellant simultaneously admitted that such claims were invalid. However, in the Board's judgement, the amendment clearly arises out of the grounds of opposition, which allege that Claims 7 to 13 lack novelty. In this circumstance, the amendment can be recognised as appropriate and necessary within Rule 58(2) EPC, and therefore allowable. As was stated in Decision T 295/87 dated 6 December 1988 (OJ EPO 1990, 470), "amendments to the text of a granted patent during opposition proceedings should only be considered as "appropriate" and "necessary", ... and therefore admissible, if they can fairly be said to arise out of the grounds of opposition."

In the Board's view, if an Opponent attacks certain claims on the basis of grounds of opposition under Article 100 EPC, in normal circumstances the Patentee should be able to amend the patent by deletion of the attacked claims, in his response to the opposition and in order to meet it. Cancellation of the claims, whether by revocation or by voluntary amendment by the Patentee, is after all the presumed object of the Opponents' attack upon them.

### 3. Sufficiency

The Respondent asserts that the disclosure of the patent in suit is defective for the following reasons:

- it does not specify the sodium aluminate to be used as a starting material in the examples, especially in Example 2;
- as far as example 2 is concerned, it is not clear which XRD data define the product concerned;
- whenever the experts acting either for the Appellant or the Respondent succeeded in obtaining Theta-1 following Example 2, they had to do something in addition to its wording, particularly they had to use an autoclave with a Teflon lining and/or to monitor the reaction;
- it is not possible to obtain pure Theta-1 by strictly adhering to the instructions of the Examples.

Several declarations were filed to support these submissions.

3.1 Whether or not the missing specification of the sodium aluminate

L'intimé a soutenu que la modification par suppression des revendications 7 à 13 ne devrait être autorisée que si le requérant admet en même temps que lesdites revendications ne sont pas valables. Toutefois, la Chambre estime que la modification est clairement appelée par les motifs d'opposition, selon lesquels les revendications 7 à 13 sont dépourvues de nouveauté. L'on peut donc considérer que la modification est appropriée et nécessaire au sens de la règle 58(2) CBE et, par conséquent, recevable. Comme il est énoncé dans la décision T 295/87 en date du 6 décembre 1988 (JO OEB 1990, 470), "Des modifications apportées au cours de la procédure d'opposition au texte d'un brevet délivré ne doivent être considérées comme "appropriées" et "nécessaires" et par voie de conséquence admissibles, que si l'on peut affirmer à bon droit qu'elles étaient appelées par les motifs d'opposition invoqués."

S'il est fait opposition à certaines revendications sur la base des motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE, la Chambre est d'avis que, pour répondre à l'opposition, le titulaire du brevet doit normalement pouvoir modifier le brevet en supprimant les revendications attaquées. Après tout, le but présumé des objections soulevées par l'opposant à l'encontre des revendications n'est autre que l'annulation de ces revendications, que ce soit par révocation ou par modification volontaire de la part du titulaire du brevet.

### 3 Divulgateion suffisante

L'intimé soutient que l'exposé du brevet litigieux est insuffisant pour les raisons suivantes:

- il ne fournit pas de précisions quant à l'aluminate de sodium devant être utilisé comme produit de départ dans les exemples, notamment dans l'exemple 2;
- l'exemple 2 n'indique pas clairement les données de diffraction aux rayons X qui définissent le produit concerné;
- si les experts agissant pour le compte du requérant ou de l'intimé sont parvenus à obtenir Theta-1 sur la base de l'exemple 2, c'est en faisant quelque chose en plus qui n'était pas indiqué dans le texte dudit exemple, à savoir notamment l'utilisation d'un autoclave téflonisé et/ou la surveillance de la réaction;

- il n'est pas possible d'obtenir Theta-1 à l'état pur en s'en tenant scrupuleusement aux instructions des exemples

Plusieurs déclarations ont été produites à l'appui de ces assertions.

3.1 La question de savoir si l'absence de précision relative à l'aluminate de

Offenbarung im Sinne des Artikels 83 EPÜ darstellt, hängt davon ab, ob der Fachmann die fehlenden Angaben seinem allgemeinen Fachwissen entnehmen konnte; s hierzu beispielsweise die Entscheidung T 171/84 (ABl. EPA 1986, 95, 102). in der es wie folgt heißt: "Ein Fehler in der Beschreibung ... beeinträchtigt die Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung nicht, wenn der Fachmann ihn aufgrund seines allgemeinen Fachwissens ... berichtigen kann." Dieser Grundsatz wurde in der Sache T 206/83 (ABl. EPA 1987, 5) bestätigt, in der eine nach Artikel 54 (3) EPÜ entgegengehaltene Druckschrift keine Angaben darüber enthielt, wie die für die Herstellung einer bestimmten chemischen Verbindung erforderlichen Ausgangsstoffe erhalten werden können.

Beispiel 2 des Streitpatents beschreibt einen der erforderlichen Ausgangsstoffe durch seine chemische Bezeichnung, nämlich Natriumaluminat. Genauere Angaben zu dieser Verbindung fehlen, insbesondere eine Analyse mit der Angabe des tatsächlichen Aluminiumgehalts. Es stellt sich die Frage, ob diese Angabe ausreichend im Sinne des Artikels 83 EPÜ ist

In diesem Zusammenhang sind die Schreiben I und II (s. Nr. IV) von besonderer Bedeutung. In beiden Schreiben, die der Einspruchsabteilung nicht vorlagen, wird über Dr. Le Febres Versuche berichtet. In Schreiben I heißt es auf Seite 1:

"In getrennten Versuchen wurden zwei Proben handelsüblichen Natriumaluminats verwendet; Lieferanten waren die Firmen BDH Chemicals bzw. Riedel-de Haen." Die Tabelle auf Seite 2 dieses Schreibens I zeigt, daß Theta-1 ("vorwiegend Theta-1") enthaltende Erzeugnisse aus dem Natriumaluminat beider Lieferanten gemäß dem Beispiel 2 der prioritätsbegründenden britischen Anmeldung Nr. 8 100 532 erzielt werden konnten.

Diese Aussage wird von Absatz 3 des Schreibens II bestätigt.

Keines der beiden Schreiben enthält auch nur den entferntesten Hinweis darauf, daß es problematisch war, geeignetes Natriumaluminat zu erhalten, oder daß in dieser Hinsicht eine bestimmte Auswahl getroffen werden mußte, um die angegebenen Ergebnisse zu erzielen. Die beiden Schreiben beweisen im Gegenteil, daß Theta-1 mit handelsüblichen Ausgangsstoffen von einem Fachmann nach den Anweisungen der prioritätsbegründenden britischen Anmeldung hergestellt (und anschließend als solches identifiziert) werden konnte

Beispiel 2 des Streitpatents ist identisch mit Beispiel 2 der prioritätsbe-

amounts to an insufficiency of the disclosure within the meaning of Article 83 EPC depends on whether the skilled person could take such missing information from common general knowledge, see e.g. T 171/84, OJ EPO 1986, 95, 102. There it is stated that "an error in the description is immaterial to the sufficiency of the disclosure if the skilled person would rectify it using its common general knowledge." This principle was confirmed in the decision T 206/83 (OJ EPO 1987, 5), in a case where a document was cited as state of the art under Article 54(3) and contained no instruction how to prepare starting materials required for the manufacture of a certain chemical compound.

Example 2 of the patent in suit characterises one of the required starting materials by its chemical name, i.e. sodium aluminate. No more specific information on this compound is given, especially no analysis which would specify the actual aluminium contents. The question is whether or not this information is sufficient within the meaning of Article 83 EPC

In this connection, letter I and letter II (see paragraph IV above) gain particular importance. Both letters, which were not available to the Opposition Division, report on experiments carried out by Dr Le Febre. In letter I it is said on page 1:

"In separate experiments two samples of commercial sodium aluminate were used, suppliers BDH Chemicals and Riedel-de Haen, respectively." The table on page 2 of the same letter I shows that products comprising Theta-1 ("mainly Theta-1") were obtainable from sodium aluminate from both of the two commercial sources in accordance with Example 2 of British priority application 8 100 532

This statement is confirmed by the third paragraph of letter II

There is not the faintest indication in either of these letters that there was any difficulty in obtaining a proper sodium aluminate or that a particular selection was to be made in this respect for achieving the reported results. Rather to the contrary, these two letters prove that Theta-1 could be prepared (and subsequently identified) from readily available commercial starting materials by a skilled person following the instructions of the British priority application.

Example 2 of the patent in suit is identical with the Example 2 of the priority

sodium constitue un exposé insuffisant au sens de l'article 83 CBE dépend de la question de savoir si l'homme du métier peut trouver l'information manquante dans ses connaissances générales; cf. à ce sujet par exemple la décision T 171/84 (JO OEB 1986, 95, 102) dans laquelle il est indiqué que "L'exposé de l'invention demeure suffisant quoique la description comporte une erreur ... si l'homme du métier peut ... la corriger grâce à ses connaissances générales." Ce principe a été confirmé par la décision T 206/83 (JO OEB 1987, 5) portant sur une affaire dans laquelle un document cité comme faisant partie de l'état de la technique au titre de l'article 54(3) ne renferme aucune indication sur la manière de préparer les produits de départ indispensables à la fabrication d'un composé chimique donné.

L'exemple 2 du brevet litigieux désigne un des produits de départ nécessaires par son nom chimique, à savoir "alumine de sodium". Aucun autre renseignement précis n'est donné au sujet de ce composé, et notamment aucune analyse indiquant la teneur exacte en aluminium. Il s'agit de savoir si oui ou non cette information est suffisante au sens de l'article 83 CBE

A ce sujet, les lettres I et II (cf. point IV ci-dessus) revêtent une importance particulière. Ces deux lettres, qui n'ont pas été mises à la disposition de la division d'opposition, font état d'expériences effectuées par le Dr Le Febre. A la page 1 de la lettre I, on peut lire:

"Lors de deux expériences distinctes, deux échantillons d'alumine de sodium disponibles dans le commerce ont été utilisés, l'un fourni par BDH Chemicals et l'autre par Riedel-de Haen." Le tableau de la page 2 de la même lettre montre qu'il est possible d'obtenir des produits renfermant Theta-1 ("principalement Theta-1") à partir de l'alumine de sodium fourni par les deux fabricants, conformément à l'exemple 2 de la demande britannique n° 8 100 532 dont la priorité est revendiquée

Cette déclaration est corroborée par le troisième paragraphe de la lettre II.

Aucune de ces lettres ne renferme la moindre allusion à des difficultés concernant l'obtention d'un aluminate de sodium adéquat, ou à la nécessité d'opérer un choix particulier à cet égard, en vue d'arriver aux résultats décrits. Au contraire, ces deux lettres prouvent qu'un homme du métier, s'il suit les instructions de la demande britannique dont la priorité est revendiquée, est à même de préparer (et d'identifier ensuite) Theta-1 avec des produits de départ disponibles dans le commerce

L'exemple 2 du brevet litigieux est identique à l'exemple 2 de la demande

gründenden Anmeldung, abgesehen von dem zusätzlichen Satz "Das Röntgenbeugungsdiagramm entsprach einem Aluminosilicat gemäß der vorliegenden Erfindung", der für die Verfahrensmerkmale von keinerlei Belang ist. Daher fehlen nach Auffassung der Kammer in der Beschreibung des Streitpatents keine wesentlichen Angaben in bezug auf den Ausgangsstoff Natriumaluminat.

3.2 Aus Seite 2, Zeilen 30 bis 42 des Patents folgt eindeutig, daß Theta-1 in der calcinierten Wasserstoffform ein Röntgenbeugungsdiagramm hat, "das praktisch dem gemäß Tabelle A" und "vorzugsweise dem gemäß Tabelle B ... entspricht". Die beiden Tabellen, die für die 2-Theta-Werte und die d-Abstände dieselben Zahlen ausweisen, unterscheiden sich insofern voneinander, als die Bereiche für die relative Intensität unterschiedlich breit sind; die Bereiche in Tabelle B sind enger als in Tabelle A.

Die einschlägige Stelle in Beispiel 2 lautet:

"Das Erzeugnis wurde wie in Beispiel 1 beschrieben gewaschen, getrocknet und calciniert. Durch Röntgenbeugung wurde festgestellt, daß es sich im wesentlichen um Theta-1 mit etwas Cristobalite handelt. Das Röntgenbeugungsdiagramm entsprach einem Aluminosilicat gemäß der vorliegenden Erfindung."

Somit sagt dieses Beispiel als solches nichts über die Umwandlung des erhaltenen Produkts in die Wasserstoffform.

In Anbetracht der sowohl aus Beispiel 2 als auch aus dem vorstehend genannten einführenden Teil der Beschreibung ersichtlichen Angaben kann jedoch kein Zweifel daran bestehen, daß es sich bei dem Erzeugnis des Beispiels 2 "im wesentlichen um Theta-1" handelt, wie es durch die Röntgenbeugungsdiagramme gemäß Tabelle A bzw. Tabelle B für die Wasserstoffform definiert ist. Der Kammer liegt kein Beweismaterial dafür vor, daß das Produkt des Beispiels 2 in seiner Wasserstoffform kein Aluminosilicat mit der angegebenen Definition von Theta-1 enthält.

Ob das Erzeugnis des Beispiels 2, wenn es sich nicht in der Wasserstoffform befindet, ebenfalls ein Röntgenbeugungsdiagramm der Tabelle A oder B aufweist, ist somit ohne Belang.

Die beiden bereits erwähnten Schreiben sind auch in diesem Zusammenhang wieder von Bedeutung. Professor van Bekkum und Dr Kouwenhoven hatten offensichtlich keine Schwierigkeiten, das aus Dr. Le Febre's Arbeiten gemäß Beispiel 2 resultierende Produkt als Theta-1 zu erkennen und es von anderen Aluminosilicaten zu unterscheiden. Selbst wenn man der Argu-

application apart from the additional sentence "The X-ray diffraction pattern corresponded to an aluminosilicate in accordance with the present invention.", which has no bearing on the process features at all. Thus, in the Board's judgement, no essential information is missing from the specification of the patent in suit in respect to the starting material sodium aluminate.

3.2 It clearly follows from page 2, lines 30 to 42 of the patent that Theta-1 in the calcined hydrogen form has an XRD pattern "substantially as set forth in Table A" and "preferably... as set forth in Table B". Both Tables, giving the same figures for the 2-Theta-values and the d-spacings, vary insofar as the ranges for the relative intensities are of different width, those of Table B being narrower.

The relevant passage in Example 2 reads:

"The product was washed and dried and calcined as described in Example 1. It was found by X-ray diffraction, to be substantially Theta-1 with a little cristobalite. The X-ray diffraction pattern corresponded to an aluminosilicate in accordance with the present invention."

Thus, this Example per se is silent on transformation of the product obtained into the hydrogen form.

However, in view of the information available from both Example 2 and the introductory part of the specification referred to above, there cannot be any doubt that the product of Example 2 was "substantially Theta-1" as defined by the XRD patterns according to Table A or Table B for the hydrogen form. There is no evidence before the Board that the product of Example 2 in its hydrogen form would not comprise an aluminosilicate with the definition of Theta-1 given.

Whether or not the product of Example 2, not being in the hydrogen form, showed also an XRD pattern of Table A or Table B is, thus, of no relevance.

The two letters referred to above are again important in this context: There was obviously no difficulty for Prof van Bekkum and Dr Kouwenhoven to identify as Theta-1 the product resulting from Dr Le Febre's work according to Example 2 and to differentiate it from other aluminosilicates. Even if one follows the Respondent's argumentation that the identification of

dont la priorité est revendiquée, à l'exception de la phrase supplémentaire "Le modèle de diffraction aux rayons X est celui d'un aluminosilicate conformément à la présente invention.", laquelle n'a aucune incidence sur les caractéristiques du procédé. La Chambre estime donc qu'il ne manque à la description du brevet litigieux aucun renseignement essentiel relatif à l'aluminat de sodium servant de produit de départ.

3.2 Les lignes 30 à 42 de la page 2 du brevet permettent de déduire clairement que Theta-1 dans la forme hydrogène calcinée présente un modèle de diffraction aux rayons X "correspondant essentiellement à ce qui est indiqué au tableau A" et "de préférence ... à ce qui est indiqué au tableau B". Les deux tableaux, qui donnent les mêmes valeurs pour "2 Theta" et les "distances d", diffèrent dans la mesure où les fourchettes des intensités relatives sont de largeurs différentes, celles du tableau B étant plus étroites.

Le passage pertinent de l'exemple 2 s'énonce comme suit:

"Le produit a été nettoyé, séché et calciné conformément à ce qui est décrit dans l'exemple 1. La diffraction aux rayons X a permis de constater qu'il s'agissait essentiellement de Theta-1 avec une petite quantité de cristobalite. Le modèle de diffraction aux rayons X était celui d'un aluminosilicate selon la présente invention."

L'exemple en soi ne comporte donc aucune indication sur la transformation du produit obtenu dans la forme hydrogène.

Toutefois, vu les informations qui peuvent être tirées de l'exemple 2 et de la partie introductive de la description susmentionnée, il ne fait aucun doute que le produit de l'exemple 2 était "essentiellement Theta-1" comme le définissent les modèles de diffraction aux rayons X établis pour la forme hydrogène (tableau A ou B). La Chambre ne dispose d'aucune preuve que le produit de l'exemple 2 dans sa forme hydrogène ne contient pas d'aluminosilicate répondant à la définition qui a été donnée de Theta-1.

Il n'est donc pas important de savoir si le produit de l'exemple 2, lequel n'est pas sous la forme hydrogène, a également le modèle de diffraction aux rayons X du tableau A ou du tableau B.

Les deux lettres mentionnées plus haut sont également importantes dans ce contexte: le Pr Van Bekkum et le Dr Kouwenhoven n'ont de toute évidence éprouvé aucune difficulté à identifier le produit résultant des travaux réalisés par le Dr Le Febre selon l'exemple 2 comme étant Theta-1, et à le distinguer des autres aluminosilicates. Même si l'on suit l'argument de

mentation der Beschwerdegegnerin folgt, daß die im Schreiben 1 erwähnte Identifizierung von Theta-1 durch IR-Spektren nicht schlüssig sei, da in dem Streitpatent keine IR-Daten angegeben seien, so geht doch aus Schreiben II eindeutig hervor, daß Theta-1 anhand von Röntgenbeugungsdiagrammen identifizierbar war; der Zweck dieses Schreibens II bestand gerade darin, die Beschwerdegegnerin über die Röntgenbeugungsdaten des von Dr. Le Febre hergestellten Theta-1 zu unterrichten.

Nach Auffassung der Kammer läßt sich daher das Erzeugnis des Beispiels 2 durch Vergleich seines Röntgenbeugungsdiagramms - der calcinierten Wasserstoffform - mit Tabelle A oder B als Theta-1 identifizieren.

3.3 Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist den Erfordernissen der Artikel 83 und 100b) EPÜ Genüge getan, wenn in einem europäischen Patent mindestens ein Weg, der dem Fachmann die Ausführung der Erfindung ermöglicht, klar angegeben ist. In der Entscheidung T 281/86 heißt es hierzu, daß "Artikel 83 EPÜ nicht verlangt, daß ein konkret beschriebenes Verfahrensbeispiel genau wiederholbar sein muß. Abweichungen in der Beschaffenheit eines in einem Verfahren verwendeten Mittels sind für die ausreichende Offenbarung unerheblich, sofern das beanspruchte Verfahren zuverlässig zum gewünschten Erzeugnis führt." Der Entscheidung T 281/86 zufolge ist die Beschreibung eines Verfahrens nicht mangelhaft, wenn das beanspruchte Verfahren vom Fachmann auch anhand seines allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand ausgeführt werden kann (T 281/86, Nr. 6 der Entscheidungsgründe, ABI. EPA 1989, 202, 207). Bestätigt wurde dieser Grundsatz beispielsweise in den Entscheidungen T 292/85, Nr. 3.3.2, ABI. EPA 1988, 275, 287 und T 182/89, Nr. 2, ABI. EPA 1991, 391.

Die Beschwerdegegnerin betonte, daß der bei Dr. Le Febres erfolgreichen Versuchen verwendete Rollautoklav mit einer "Teflon-Innenauskleidung" versehen gewesen sei (s. Schreiben I, Anmerkungen zur Tabelle auf S. 2), ein Merkmal, das im Streitpatent nicht offenbart sei. Sie schließt daraus, daß dieses Merkmal, d. h. die Teflon-Auskleidung des Rollautoklaven, für die Herstellung von Theta-1 wesentlich sei. Es liegen jedoch keine Beweise vor, die die Gegenargumente der Beschwerdeführerin widerlegen könnten, diese hatte erklärt, der Fachmann treffe immer Vorsichtsmaßnahmen, damit das Reaktionsgemisch kein Wandmaterial aufnehme, und die Verwendung einer Teflon-Auskleidung sei nur eine von mehreren möglichen Alternativen. Da

Theta-1 by IR spectra mentioned in letter I is not conclusive as no IR data are given in the patent in suit, it is clear from letter II that Theta-1 was identifiable by XRD patterns; it was the purpose of this letter II to inform the Respondent on the XRD data of Theta-1 produced by Dr Le Febre.

Therefore, in the Board's judgement, the product of Example 2 can be identified as Theta-1 by comparison of its XRD pattern - of the calcined hydrogen form - with Table A or Table B.

3.3 It is established case law of the Boards of Appeal that the requirements of Articles 83 and 100(b) EPC are met if in a European patent at least one way is clearly indicated enabling the skilled person to carry out the invention. As stated in T 281/86, "there is no requirement under Article 83 EPC to the effect that a specifically described example of a process must be exactly repeatable. Variations in the constitution of an agent used in a process are immaterial to the sufficiency of the disclosure provided the claimed process reliably leads to the desired product." According to T 281/86 there is no deficiency in the description of a process, if the claimed process can be put into practice without undue burden by the skilled person taking into consideration also common general knowledge (T 281/86, No. 6 of the Reasons for the Decision, OJ EPO 1989, 202, 207). This principle was confirmed e.g. in T 292/85, No. 3.3.2, OJ EPO 1989, 275, 287 and T 182/89, No. 2, OJ EPO 1991, 391.

The Respondent emphasised that the rotating autoclave used in Dr Le Febre's successful experiments had a "Teflon inner mantle" (see letter I, annotations to the Table on page 2), a feature which was not disclosed in the patent in suit. He deduces therefrom that this feature of a Teflon lining of the rotating autoclave is essential for obtaining Theta-1. However, there is no evidence available which could refute the Appellants' counter-arguments: the skilled person would always take precautions against the take-up of wall material by the reaction mixture and using a Teflon lining was just one available alternative. As the same result could also be achieved by using a rotating high quality stainless steel autoclave, the use of an autoclave equipped with a "Teflon

l'intimé, selon lequel l'identification de Theta-1 par spectre infrarouge, mentionnée dans la lettre I, n'est pas probante au motif que le brevet litigieux ne comporte aucune donnée d'examen à l'infrarouge, il ressort clairement de la lettre II que Theta-1 était identifiable par les modèles de diffraction aux rayons X; le but de la lettre II était d'informer l'intimé des données de diffraction aux rayons X concernant Theta-1 obtenu par le Dr Le Febre.

Par conséquent, la Chambre estime que le produit de l'exemple 2 peut être identifié comme étant Theta-1 moyennant une comparaison de son modèle de diffraction aux rayons X - sous la forme hydrogène calciné - avec le tableau A ou B.

3.3 Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, les exigences des articles 83 et 100b) CBE sont remplies lorsque le brevet européen indique clairement au moins une manière permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention. En effet, il est dit dans la décision T 281/86 que "aucune disposition de l'article 83 CBE ne prescrit qu'un exemple de procédé spécifiquement décrit doit être exactement reproductible. Des variations intervenant dans la composition d'un agent utilisé dans un procédé ne préjugent pas du caractère suffisamment clair et complet de la description dès lors que le procédé revendiqué permet d'obtenir à coup sûr le produit désiré." Toujours dans la même décision, il est précisé que la description du procédé n'est pas insuffisante à partir du moment où le procédé revendiqué peut être mis en oeuvre au prix d'un effort raisonnable par l'homme du métier, et compte tenu également des connaissances générales (T 281/86, point 6 des motifs de la décision, JO OEB 1989, 202 et 207). Ce principe a été confirmé notamment dans les décisions T 292/85, point 3.3.2, JO OEB 1989, 275 et 287 et T 182/89, point 2, JO OEB 1991, 391.

L'intimé a fait observer que l'autoclave rotatif utilisé dans les expériences réussies du Dr Le Febre était doté d'un "revêtement intérieur en téflon" (cf. lettre I, annotations au tableau, à la page 2), élément non divulgué dans le brevet litigieux. Il en déduit que le revêtement en téflon de l'autoclave rotatif est un élément essentiel à l'obtention de Theta-1. Toutefois, il n'existe aucune preuve permettant de réfuter le contre-argument avancé par le requérant, à savoir qu'un homme du métier veille toujours à se prémunir contre l'absorption par le mélange de réaction des matériaux constituant les parois, l'utilisation d'un revêtement en téflon n'étant qu'une des solutions possibles. Etant donné que l'on peut également arriver au même résultat en utilisant un autoclave rotatif en acier

das gleiche Ergebnis auch mit einem Rollautoklav aus hochwertigem rostfreiem Stahl erzielt werden könne, sei die Verwendung eines mit einer "Teflon-Innenauskleidung" versehenen Druckgefäßes weniger von technischer Bedeutung als vielmehr eine Frage der Verfügbarkeit.

In der Entscheidung T 226/85 hieß es, daß "auf einem noch unerforschten Gebiet, oder wenn ... große technische Schwierigkeiten vorliegen, die Beschreibung oder das allgemeine Fachwissen eine brauchbare Anleitung liefern muß, die den Fachmann nach Auswertung anfänglicher Fehlschläge ... zwangsläufig und ohne Umwege zum Erfolg führt" (vgl. T 226/85, Nr. 8 der Entscheidungsgründe, ABl. EPA 1988, 336, 340). In jener Sache wurde die Offenbarung für mangelhaft befunden, weil diese Vorbedingung nicht erfüllt war.

In Anbetracht der Tatsache,

- daß im Schreiben I die Teflon-Auskleidung lediglich erwähnt wurde, aber ein Hinweis darauf, daß eine solche Auskleidung etwas Besonderes sei, fehlt.

- daß die Beschwerdeführerin Beweismaterial dafür vorgelegt hat, daß Theta-1 ohne den Einsatz einer solchen Teflon-Auskleidung hergestellt werden konnte (s. Herrn Gordons Erklärung vom 18. Juli 1988 und Frau Belchers Erklärung vom 28. Juli 1988, deren Richtigkeit von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten wurde),

- daß auch aus Herrn Wittams Erklärung vom 3. Dezember 1985 hervorgeht, daß gemäß dem Beispiel 6 des Streitpatents ein Erzeugnis erzielt wurde, das "zum Großteil aus dem Zeolith Nu-10 bestand", ohne daß die Verwendung einer Teflon-Auskleidung erwähnt worden wäre,

vertritt die Kammer in der vorliegenden Sache jedoch die Auffassung, daß die Verwendung einer solchen Teflon-Auskleidung für die Herstellung von Theta-1 nicht ausschlaggebend ist. Wie beispielsweise aus *Advances in Chemistry Series 101 (1971), 79*, letzter Absatz, hervorgeht, gehört die Verwendung teflonausgekleideter Druckgefäße in jedem Fall bereits seit 1971 zum bekanntesten Stand der Technik. Wie schließlich auch von der Beschwerdegegnerin eingeräumt wurde und wie sich ohnehin aus einem Vergleich der Röntgenbeugungsspektren klar ergibt, sind Nu-10 und Theta-1 verschiedene Bezeichnungen für dieselbe Zeolithart. Damit gilt jede Feststellung bezüglich der Herstellung oder der Eigenschaften von Theta-1 auch für Nu-10, und umgekehrt.

3.4 Zu dem Merkmal "Überwachung der Reaktion" ist folgendes festzustellen:

inner mantle" was rather a matter of convenience than being of technical importance.

In Decision T 226/85, it was stated that "... in an unexplored field or ... where there are many technical difficulties, there must then be available adequate instructions in the specification or on the basis of common general knowledge which would lead the skilled person necessarily and directly towards success through the evaluation of initial failures..." (see T 226/85, Reasons for the Decision, No 8; OJ EPO 1988, 336, 340). In that case the disclosure was found to be defective as this cited precondition was not met.

In the present case, however, taking into account

- that in letter I the Teflon lining was simply mentioned without any indication that such equipment was something particular,

- that the Appellant submitted evidence showing that Theta-1 could be prepared without the use of such a Teflon lining (see Mr Gordon's Declaration of 18 July 1988 and Mrs Belcher's Declaration of 28 July 1988, the correctness of which was not contested by the Respondent),

- that also the Declaration of Mr Wittam dated 3 December 1985 indicates that following Example 6 of the patent in suit a product was obtained which was "a major proportion of zeolite Nu-10" without mentioning the use of a Teflon lining,

the Board holds that the use of such Teflon lining is not crucial to the production of Theta-1. In any case, the use of Teflon-lined autoclaves was known in the art already from 1971 as is demonstrated e.g. by *Advances in Chemistry Series 101 (1971), 79*, last paragraph. In this connection, as was eventually agreed by the Respondent, and as is, in any event, clear from a comparison of the XRD spectra, Nu-10 and Theta-1 are different names for the same zeolite-type. Thus, any finding regarding the preparation or the properties of Theta-1 holds also for Nu-10 and vice versa.

3.4 In respect of the feature "monitoring the reaction" the following is to be noted:

inoxydable de haute qualité, le choix d'un autoclave doté d'un "revêtement intérieur en téflon" était dicté par un souci de commodité beaucoup plus que par des raisons d'ordre technique

Dans la décision T 226/85, il est précisé que "lorsqu'il s'agit d'un domaine encore inexploré ou lorsque ... de nombreuses difficultés techniques se présentent ... l'homme du métier doit pouvoir disposer d'indications adéquates, tirées de la description ou de ses propres connaissances générales, qui le conduiront nécessairement et directement au succès par le biais de l'évaluation des échecs initialement rencontrés ..." (cf. T 226/85, motifs de la décision, point 8, JO OEB 1988, 336 et 340). Dans cette affaire, l'exposé a été jugé insuffisant car cette condition n'était pas remplie.

Dans la présente espèce, cependant:

- vu que dans la lettre I, le revêtement en téflon est uniquement mentionné sans qu'il soit indiqué qu'il présente une particularité;

- vu que le requérant a fourni des preuves que Theta-1 pouvait être préparé sans l'utilisation d'un revêtement en téflon (cf. déclaration de M. Gordon du 18 juillet 1988 et déclaration de Mme Belcher du 28 juillet 1988, dont l'exactitude n'a pas été contestée par l'intimé);

- vu également la déclaration de M. Wittam en date du 3 décembre 1985 où il est fait état d'un produit "en grande partie constitué de zéolite Nu-10", obtenu en suivant l'exemple 6 du brevet litigieux, sans que l'utilisation d'un revêtement en téflon soit mentionnée,

la Chambre est d'avis que l'utilisation d'un tel revêtement en téflon n'est pas essentielle à la production de Theta-1. De toute façon, l'utilisation d'autoclaves téflonnés fait partie de l'état de la technique depuis 1971 déjà, comme cela est mentionné, par exemple, dans *Advances in Chemistry Series 101 (1971), 79*, dernier paragraphe. Comme l'a finalement admis l'intéressé et ainsi qu'il ressort distinctement de la comparaison des spectres de diffraction aux rayons X, Nu-10 et Theta-1 sont deux appellations différentes désignant la même zéolite. Par conséquent, tout constatation relative à la préparation ou aux propriétés de Theta-1 vaut également pour Nu-10 et inversement.

3.4 En ce qui concerne la "surveillance de la réaction", il y a lieu de noter ce qui suit:

Den für beide Beteiligte handelnden Sachverständigen ist es gelungen, Theta-1 enthaltende Erzeugnisse ohne Überwachung der Reaktion herzustellen (s. beispielsweise Herrn Wittams Erklärung für die Beschwerdegegnerin und Herrn Gordons Erklärung, die beide unter Nr 3.3 erwähnt worden sind) Die Schreiben I und II sind auch in diesem Zusammenhang wieder von Bedeutung, denn in ihnen ist von einer Überwachung der Reaktion nicht die Rede

Die Kammer kommt somit zu dem Schluß, daß die Überwachung der Herstellung von Theta-1 keine wesentliche Voraussetzung für die Erzielung des gewünschten Ergebnisses ist; ist jedoch eine Überwachung erwünscht, um den optimalen Kristallisationszeitraum für einen erfolgreichen Produktionsansatz festzulegen, der sich nicht genau definieren läßt, sondern von verschiedenen Parametern abhängen kann (s. S. 3, Zeilen 30 bis 31 der Patentbeschreibung), so ist dies, wie Frau Belchers Erklärung vom 28 Juli 1988 zeigt, eindeutig ohne unzumutbaren Aufwand für den Fachmann möglich

3 5 Die Beschwerdegegnerin hat (insbesondere in der mündlichen Verhandlung) betont, daß selbst wenn dem Beweismaterial zufolge unreines Theta-1 von einem Fachmann erzielt werden könne, kein **reines** Theta-1 nach der Lehre des Streitpatents hergestellt werden könne. Anspruch 1 des Streitpatents sei auf reines Theta-1 gerichtet. Daher sei nicht ausreichend offenbart, wie das beanspruchte Theta-1 hergestellt werden könne. Unreines Theta-1 sei für katalytische Zwecke in gebräuchlichen kommerziellen Kohlenwasserstoffumwandlungsverfahren nutzlos.

Nach Artikel 84 EPÜ muß der Gegenstand, für den Schutz begehrt wird, in den Patentansprüchen angegeben werden, damit der Schutzbereich des europäischen Patents unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen bestimmt werden kann (Art. 69 (1) EPÜ). Bei der Abfassung eines Patentanspruchs muß die Vorschrift der Regel 29 (1) EPÜ erfüllt werden, daß der Gegenstand des Schutzbegehrens "durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung" anzugeben ist; s. Entscheidung G 2/88, Nr. 2.5 der Entscheidungsgründe, ABI EPA 1990, 93, 99. Gemäß Artikel 69 EPÜ und dem dazu ergangenen Protokoll sind die Ansprüche eines europäischen Patents unter Berücksichtigung der Beschreibung und etwaiger Zeichnungen auszulegen.

Gegenstand des Schutzbegehrens nach Anspruch 1 des Streitpatents sind kristalline Aluminosilicate, die durch zwei Parametergruppen definiert werden, die eine bezieht sich auf die chemische Zusammensetzung, die an-

Experts acting for both parties succeeded in preparing Theta-1 comprising products without monitoring the reaction (see e.g. Mr Wittam's Declaration for the Respondent and Mr Gordon's Declaration, both mentioned under 3.3 hereinabove). Again letters I and II are also important in this respect: they do not refer to monitoring the reaction.

Thus, the Board finds that monitoring the preparation of Theta-1 is no essential requirement for obtaining the desired result, but, if monitoring is desired to establish the optimum crystallisation period for a successful production run which cannot be strictly defined but may depend on various parameters (see page 3, lines 30 to 31 of the patent description), this can clearly be done without causing undue burden to a skilled person, as was demonstrated by Mrs Belcher's Declaration of 28 July 1988

3 5 The Respondent emphasised (especially in the oral proceedings) that even if the evidence established that impure Theta-1 could be obtained by a skilled person, no **pure** Theta-1 could be so produced according to the teaching of the patent in suit. Claim 1 of the patent in suit was said to be directed to pure Theta-1 There was, therefore, a lack of sufficient disclosure as to how to produce the claimed Theta-1. It was contended that impure Theta-1 would be useless for catalytic purposes in current commercial hydrocarbon conversion processes.

According to Article 84 EPC, the matter for which protection is sought has to be defined in the claims, the purpose of which is to allow the determination of the protection conferred by the European patent taking into due account the description and drawings (Article 69(1) EPC). When drafting a claim, the requirements of Rule 29(1) EPC have to be met that the matter for which protection is sought is to be defined "in terms of the technical features of the invention"; see Decision G 2/88. Reasons for the Decision, No. 2.5, OJ EPO 1990, 93, 99. In accordance with Article 69 EPC and its Protocol, the claims of a European patent should be interpreted having regard to the description and drawings (if any).

According to Claim 1 of the patent in suit, the matter for which protection is sought is constituted by crystalline aluminosilicates defined by two groups of parameters, one relating to the chemical composition, the other relating to

Des experts agissant pour le compte des deux parties sont parvenus à obtenir des produits contenant Theta-1 sans surveiller la réaction (cf par exemple la déclaration de M. Wittam pour l'intimé et la déclaration de M. Gordon, toutes deux citées au point 3.3). Les lettres I et II sont également importantes à cet égard, car elles ne font pas allusion à la surveillance de la réaction.

Par conséquent, la Chambre estime qu'il n'est pas indispensable de surveiller la préparation de Theta-1 pour obtenir le résultat voulu; toutefois, si une surveillance est souhaitable afin d'établir le temps de cristallisation optimal pour une production réussie, qui n'est pas strictement définissable, car pouvant dépendre de plusieurs paramètres (cf. page 3, lignes 30 et 31 de la description du brevet), elle peut de toute évidence être effectuée par l'homme du métier sans effort déraisonnable, comme le prouve la déclaration de Mme Belcher en date du 28 juillet 1988

3.5 L'intimé a souligné (surtout lors de la procédure orale) que même si les éléments de preuve attestent que l'homme du métier peut obtenir Theta-1 à l'état impur, il lui est impossible d'obtenir Theta-1 à l'état **pur** en suivant l'enseignement du brevet attaqué La revendication 1 dudit brevet est censée porter sur Theta-1 à l'état pur. Il y a donc insuffisance de l'exposé de la manière dont le Theta-1 revendiqué peut être produit L'intimé ajoute que Theta-1 à l'état impur n'a aucune utilité catalytique dans les procédés commerciaux courants de conversion d'hydrocarbures.

L'article 84 CBE dispose que l'objet de la protection demandée est défini par les revendications, afin que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen puisse être déterminée en tenant dûment compte de la description et des dessins (article 69(1) CBE) Lors de la rédaction d'une revendication, il doit être satisfait à la règle 29(1) CBE, selon laquelle on doit définir l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée "en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention"; cf. décision G 2/88, motifs de la décision, point 2 5, JO OEB 1990, 93, 99 Conformément à l'article 69 CBE et à son protocole, les revendications d'un brevet européen doivent être interprétées en fonction de la description et des dessins éventuels

Selon la revendication 1 du brevet litigieux, l'objet pour lequel la protection est recherchée est représenté par des aluminosilicates cristallins définis par deux groupes de paramètres, l'un ayant trait à la composition chimique,

dere auf ein Röntgenbeugungsdiagramm. Ein bestimmter Reinheitsgrad wird in Anspruch 1 nicht erwähnt.

In der Praxis wird die Reinheit eines Erzeugnisses von den Einzelheiten seines Herstellungsverfahrens abhängen, und die Art und Menge der zulässigen Verunreinigungen werden je nach dem für das Erzeugnis vorgesehenen Verwendungsbereich unterschiedlich sein.

Im vorliegenden Fall geht aus Seite 3, Zeilen 19 bis 25 der Beschreibung eindeutig hervor, daß es bei der Erfindung nicht nur um die Herstellung von "reinem" Theta-1, sondern auch von "Theta-1, dem beispielsweise ZSM-5 beigemischt ist", im Wege des beschriebenen Verfahrens geht.

Ferner wird auf Seite 3, Zeilen 50 bis 57 auf die mögliche Verwendung der Aluminosilicate der vorliegenden Erfindung als Katalysatoren bei einer Vielzahl unterschiedlicher Reaktionen verwiesen. Die Beschreibung enthält weder eine Andeutung noch eine Zusage dahingehend, daß nur die Aluminosilicate unter die beanspruchte Erfindung fallen sollen, die in ganz bestimmten Reaktionen kommerziell nützlich sind. Es wird ganz im Gegenteil zu erkennen gegeben, daß Theta-1 (ohne eine bestimmte Bezugnahme auf den Reinheitsgrad) als Katalysator in vielen Reaktionen nützlich ist, und dies ist von der Beschwerdegegnerin auch nicht bestritten worden.

Daher müssen die Ansprüche nach Auffassung der Kammer im Gesamtzusammenhang der Beschreibung so ausgelegt werden, daß sie Theta-1 nicht nur ohne jegliche Verunreinigungen, sondern auch zusammen mit bei seiner Herstellung gegebenenfalls entstehenden Verunreinigungen umfassen.

3.6 Was die ausreichende Offenbarung betrifft, so verlangt Artikel 83 EPÜ, daß ein unter die Patentansprüche fallendes Erzeugnis von einem Fachmann unter Einsatz seines allgemeinen Fachwissens bereitgestellt werden kann, wenn er nach der Anweisung in dem Patent vorgeht. Nach Auffassung der Kammer ist dies hier aus den genannten Gründen der Fall.

Aus diesen Gründen ist die Kammer der Meinung, daß das Streitpatent die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ erfüllt.

#### 4. Priorität

4.1 Die Druckschrift 1 würde nach Artikel 54 (3) EPÜ zum Stand der Technik gehören, wenn die Priorität aus der britischen Voranmeldung Nr. 8 100 532 nicht zu Recht bestünde. Mithin ist zu ermitteln, ob diese Prioritätsanmeldung und das spätere europäische Patent, wie von Artikel 87 (1) EPÜ gefordert, dieselbe Erfindung zum Gegenstand haben.

an X-ray diffraction pattern. No particular degree of purity is mentioned in Claim 1.

In practice, the purity of a product will depend on the particular details of the manufacturing process for the product concerned, and the acceptable amount and nature of impurities will vary in respect of the field of application contemplated for the product.

In the present case, it follows clearly from page 3, lines 19 to 25 of the description that the invention is not only concerned with the production of "pure" Theta-1 but also with the production of "... Theta-1 admixed with for example ZSM-5 ...", by means of the described process.

Furthermore, page 3, lines 50 to 57 refers to the possible use of the aluminosilicates of the present invention as catalysts in a large number of different reactions. There is no suggestion or promise in the description that the only aluminosilicates which are intended to be within the claimed invention are those that are commercially useful in particular reactions. On the contrary, it is suggested that Theta-1 (without any particular reference to the degree of purity) is useful as a catalyst in many reactions, and this has not been contested by the Respondent.

Thus, in the Board's view, in the context of the description, the claims should be interpreted as embracing not only Theta-1 comprising no impurities at all, but also this product together with impurities which may arise in the course of its production.

3.6 As far as sufficiency is concerned, Article 83 EPC requires that a product within the claims can be achieved by the skilled person making use of his common general knowledge when following the instruction of the patent. In the Board's judgement, this is confirmed for the present case for the reasons set out above.

For these reasons, the Board holds that the patent in suit complies with the requirements of Article 83.

#### 4. Priority

4.1 Document (1) would form part of the state of the art according to Article 54(3) EPC if the priority right claimed from the prior British application 8 100 532 could not be acknowledged. Thus, it has to be determined whether or not the said priority application and the later European patent are for the same invention as required by Article 87(1) EPC.

l'autre au modèle de diffraction aux rayons X. Il n'est pas fait mention d'un quelconque degré de pureté dans la revendication 1.

En pratique, la pureté d'un produit dépend des modalités propres à son processus de fabrication, et la nature et la quantité acceptable des impuretés varient selon le domaine d'application auquel le produit est destiné.

Dans la présente espèce, il ressort sans ambiguïté de la page 3, lignes 19 à 25 de la description, que l'invention ne vise pas seulement à obtenir Theta-1 "à l'état pur", mais également à produire, au moyen du procédé décrit, "... Theta-1 mélangé, par exemple, à ZSM-5 ...".

En outre, à la page 3, lignes 50 à 57, il est fait allusion à la possibilité d'utiliser les aluminosilicates de la présente invention comme catalyseurs dans de nombreuses réactions différentes. La description ne contient ni suggestion ni promesse que seuls les aluminosilicates présentant une utilité commerciale dans certains types de réactions sont couverts par l'invention revendiquée. Au contraire, il est suggéré que Theta-1 (sans référence particulière au degré de pureté) peut servir de catalyseur dans de nombreuses réactions, ce qui n'a pas été contesté par l'intimé.

Par conséquent, la Chambre estime que les revendications doivent être interprétées dans le contexte de la description comme englobant non seulement Theta-1 exempt d'impuretés, mais également avec les impuretés susceptibles d'apparaître au cours de sa production.

3.6 En ce qui concerne l'exposé suffisant de l'invention, l'article 83 CBE exige que le produit selon les revendications puisse être obtenu par l'homme du métier utilisant ses connaissances générales lorsqu'il applique les instructions contenues dans le brevet. La Chambre est d'avis que tel est le cas dans la présente espèce, pour les raisons précitées.

La Chambre estime par conséquent que le brevet litigieux satisfait aux dispositions de l'article 83 CBE.

#### 4. Priorité

4.1 Le document (1) ferait partie de l'état de la technique conformément à l'article 54(3) CBE, si le droit de priorité revendiqué sur la base de la demande britannique antérieure n° 8 100 532 ne pouvait être reconnu. Il y a donc lieu de déterminer si la demande dont la priorité est revendiquée porte sur la même invention que le brevet européen postérieur, ainsi que l'exige l'article 87(1) CBE.



4.2 Wie bereits unter Nr. 3.1 erläutert, entspricht das Beispiel 2 der Prioritätsanmeldung dem Beispiel 2 des Streitpatents, und ein Fachmann war unter Befolgung seiner Anweisungen in der Lage, Theta-1 herzustellen (s. Nrn. 3.1 bis 3.5).

4.3 Die Beschwerdegegnerin hat behauptet, daß durch die Prioritätsanmeldung Theta-1 nicht identifizierbar offenbart werde, weil die Tabelle 1, die das Röntgenbeugungsdiagramm dieses Aluminosilicats wiedergebe, auf ein Erzeugnis nach Beispiel 1 zurückgehe, welches wiederum vom Fachmann nicht ausgeführt werden könne, weil es unzureichende Angaben über die Kieselsäurequelle enthalte

Selbst wenn man davon ausgeht, daß das Beispiel 1 nicht ausgeführt werden kann, so haben doch die Theta-1-Aluminosilicate nach dem letzten Absatz auf Seite 2 der Prioritätsanmeldung das in Tabelle 1 dargestellte Röntgenbeugungsdiagramm, und dies ist nach Auffassung der Kammer eine klare Offenbarung in bezug auf die Identifizierung von Theta-1. Auf Seite 3, Absatz 1 der Prioritätsanmeldung heißt es, daß diese Röntgenbeugungsdaten mit einer Probe des Beispiels 1 in der calcinierten Wasserstoffform erhalten worden seien. In bezug auf das Erzeugnis des Beispiels 2 wird jedoch auf Seite 6, Zeilen 10 bis 12 angegeben "Das Erzeugnis wurde wie in Beispiel 1 beschrieben gewaschen, getrocknet und calciniert. Durch Röntgenbeugung wurde festgestellt, daß es sich im wesentlichen um Theta-1 mit etwas Cristobalit handelt."

Diese Erklärung kann in ihrem Gesamtzusammenhang nur so ausgelegt werden, daß das Erzeugnis in der calcinierten Wasserstoffform das Röntgenbeugungsdiagramm der Tabelle 1 aufweist. Auch wenn der Fachmann bemerken sollte, daß in Beispiel 1 die Bildung der Wasserstoffform und ihre Calciniierung vor der Messung des Röntgenbeugungsdiagramms nicht erwähnt wurde, so würde er doch dem ersten Absatz auf Seite 3 entnehmen, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit Theta-1 einwandfrei identifiziert werden kann. In diesem Zusammenhang ist erneut an die Schreiben I und II zu erinnern, die - wie bereits gesagt - zeigen, daß es einem Fachmann keine Schwierigkeiten bereitet, Theta-1 auf der Grundlage der in der Prioritätsanmeldung angegebenen Daten zu identifizieren.

4.4 Im Anspruch 1 des Streitpatents wird die Tabelle A, die Röntgenbeugungsdaten enthält, zur Definition der umfaßten Erzeugnisse verwendet. Diese Tabelle A ist in der Prioritätsanmeldung nicht enthalten; diese enthält nur eine Tabelle 1, die mit der Tabelle 1 im

4.2 As already discussed in paragraph 3.1 above, Example 2 of the priority application corresponds to Example 2 of the patent in suit and, following its instructions, a skilled person was able to make Theta-1 (see Nos. 3.1 to 3.5).

4.3 The Respondent has alleged that the disclosure of the priority document does not identify Theta-1, because Table 1, which gives the XRD pattern of this aluminosilicate, is based on a product resulting from Example 1, which could not be carried out by the skilled person because it contains insufficient information concerning the silica source.

In the Board's judgement, on the assumption that Example 1 could not be carried out, nevertheless, according to the last paragraph on page 2 of the priority application, Theta-1 aluminosilicates have an XRD pattern as shown in Table 1, which is a clear disclosure relating to the identification of Theta-1. In the first paragraph of page 3 of the priority document, it is said that these XRD data were obtained on a sample of Example 1 in the calcined hydrogen form. However, for the product of Example 2 it is stated at page 6, lines 10 to 12 that "The product was washed and dried and calcined as described in Example 1. It was found, by X-ray diffraction, to be substantially Theta-1 with a little cristobalite".

The only possible interpretation of this statement in its context is that the product showed, in the calcined hydrogen form, the XRD pattern of Table 1. Even when the skilled person became aware that in Example 1 the formation of the hydrogen form and its calcination prior to the XRD measurement was not mentioned, he would see from the first paragraph on page 3 which steps were to be taken to allow a proper identification of Theta-1. In this connection, again the letters I and II have to be remembered which show - as already stated - that a skilled person had no difficulty in identifying Theta-1 on the basis of the data given in the priority application.

4.4 In Claim 1 of the patent in suit Table A, giving XRD data, is used for defining the products covered. This Table A is not contained in the priority application, which only contains a Table 1 identical with the Table 1 in the European patent. Similarly, Table B of

4.2 Comme il a déjà été indiqué au point 3.1 ci-dessus, l'exemple 2 de la demande dont la priorité est revendiquée correspond à l'exemple 2 du brevet litigieux. et en suivant les instructions de ce dernier, tout homme du métier est à même de fabriquer Theta-1 (cf. points 3.1 à 3.5).

4.3 L'intimé a soutenu que l'exposé du document de priorité n'identifiait pas Theta-1, car le tableau 1 où figure le modèle de diffraction aux rayons X de cet aluminosilicate se fonde sur un produit résultant de l'exemple 1, lequel ne peut être mis en oeuvre par l'homme du métier, puisque les informations qu'il contient quant à l'origine des silicates sont insuffisantes.

Même en supposant que l'exemple 1 ne puisse être mis en oeuvre, la Chambre considère que selon le dernier paragraphe de la page 2 de la demande dont la priorité est revendiquée, les aluminosilicates Theta-1 ont néanmoins un modèle de diffraction aux rayons X qui correspond aux indications du tableau 1, ce qui constitue une divulgation claire en ce qui concerne l'identification de Theta-1. Au premier paragraphe de la page 3 du document de priorité, il est dit que les données de diffraction aux rayons X ont été obtenues à partir d'un échantillon de l'exemple 1 dans la forme hydrogène calciné. Pour ce qui est du produit de l'exemple 2, il est cependant indiqué à la page 6, lignes 10 à 12, que "le produit a été lavé, séché et calciné comme indiqué dans l'exemple 1. La diffraction aux rayons X a permis de déterminer qu'il s'agissait essentiellement de Theta-1 avec une petite quantité de cristobalite".

La seule interprétation possible de cette déclaration dans son contexte est que le produit, sous la forme hydrogène calciné, a un modèle de diffraction aux rayons X correspondant au tableau 1. Même s'il constatait que, dans l'exemple 1, l'obtention de la forme hydrogène calciné et sa calcination avant la mesure de la diffraction aux rayons X n'ont pas été mentionnées, l'homme du métier déduirait du premier paragraphe de la page 3 la marche à suivre afin d'identifier correctement Theta-1. A cet égard, il convient de se référer une fois de plus aux lettres I et II, dont il ressort - comme indiqué plus haut - que l'homme du métier n'éprouve aucune difficulté à identifier Theta-1 sur la base des données fournies dans la demande dont la priorité est revendiquée.

4.4 Dans la revendication 1 du brevet litigieux, le tableau A contenant des données de diffraction aux rayons X est utilisé en vue de définir les produits couverts. Ce tableau A ne figure pas dans la demande dont la priorité est revendiquée, celle-ci contenant

europäischen Patent identisch ist. Auch die Tabelle B des Anspruchs 2 des europäischen Patents findet in der Prioritätsanmeldung keine Entsprechung. Somit ist zu prüfen, ob die im Anspruch 1 (bzw. im Anspruch 2) angegebene Erfindung mit der in der Voranmeldung offenbarten trotz der Tatsache identisch ist, daß bestimmte Merkmale, durch die sie definiert wird, nicht wörtlich übereinstimmen.

4.5 Die Tabelle A des Anspruchs 1 unterscheidet sich von der Tabelle 1 der Prioritätsanmeldung dadurch, daß die Meßwerte für 2-Theta und damit auch die berechneten d-Abstände durch Fehlergrenzen ergänzt und daß für die relative Intensität anstelle einzelner Zahlen Bereiche angegeben werden, was ebenfalls auf eine Ergänzung durch Fehlergrenzen hinausläuft. Daher kann nicht gesagt werden, die Tabelle A habe in der Prioritätsunterlage keine Grundlage, denn sie leitet sich von Tabelle 1 ab. Es stellt sich lediglich die Frage, ob die Aufnahme von Fehlergrenzen bedeutet, daß der Anspruch 1 des europäischen Patents nicht - oder nicht nur - dieselbe Erfindung wie in der britischen Anmeldung Nr. 8 100 532 beinhaltet.

Nach Auffassung der Kammer verändert die Aufnahme solcher Fehlergrenzen in diesem Zusammenhang den Charakter oder die Art der angegebenen Erfindung nicht, denn der Kammer liegen keine Beweise dafür vor, daß sich ein unter die Definition des Anspruchs 1 fallendes Aluminosilicat wesentlich von dem in der Prioritätsanmeldung definierten Theta-1 unterscheiden könnte.

4.6 Wie bereits erwähnt, werden die Aluminosilicate im Anspruch 2 des Streitpatents unter Hinweis auf das Röntgenbeugungsdiagramm der Tabelle B gekennzeichnet. Diese Tabelle B unterscheidet sich von der Tabelle 1 genauso wie die Tabelle A, aber die für die relative Intensität angegebenen Bereiche sind enger. Daher gelten die für die Tabelle A angestellten Überlegungen auch für die Tabelle B.

Aus den vorstehend genannten Gründen betreffen die Ansprüche des europäischen Patents nach Auffassung der Kammer dieselbe Erfindung, die auch in der Prioritätsanmeldung offenbart ist. Sie genießen daher das Prioritätsrecht nach Artikel 89 EPÜ.

### 5 Neuheit

Da den Ansprüchen des Streitpatents nach Artikel 89 EPÜ der 8. Januar 1981 als Anmeldetag zusteht, gehört die Druckschrift 1 nicht zum Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ, und ihr Inhalt ist für die Frage der Neuheit ohne Belang.

Claim 2 of the European patent has no counterpart in the priority application. Thus, it has to be examined whether the invention as defined in Claim 1 (or in Claim 2) is the same as the invention disclosed in the earlier application, despite the fact that certain features for defining it are not literally identical

4.5 Table A of Claim 1 differs from Table 1 of the priority application by the addition of error bars to the values measured for 2-Theta and thereby to the calculated d-spacings and by giving ranges for the relative intensities instead of single figures, which also amounts to the addition of error margins. Thus, it cannot be said that Table A has no basis in the priority document as it is derived from Table 1. The only question is whether the incorporation of error margins means that the Claim 1 of the European patent does not - or does not only - cover the same invention, as the British application 8 100 532.

In the Board's judgement, the inclusion of such error margins in this context does not change the character or nature of the invention as so defined as there is no evidence before the Board that an aluminosilicate falling within the definition of Claim 1 could essentially differ from Theta-1 as defined in the priority application.

4.6 As already mentioned, Claim 2 of the patent in suit defines the aluminosilicates, by reference to the XRD pattern of Table B. This Table B differs from Table 1 in the same way as Table A, but the ranges given for the relative intensities are narrower. Therefore, the same considerations as given in relation to Table A apply also to Table B.

For the above reasons, in the Board's judgement, the claims of the European patent are in respect of the same invention as that disclosed in the priority application. Therefore, they are entitled to the right of priority according to Article 89 EPC

### 5 Novelty

Since the claims of the patent in suit are entitled to a filing date of 8 January 1981, under Article 89 EPC, document (1) does not form part of the state of the art under Article 54(3) EPC, and its contents are irrelevant to the question of novelty.

uniquement un tableau 1 identique au tableau 1 du brevet européen. De même, le tableau B de la revendication 2 du brevet européen n'a pas d'équivalent dans la demande dont la priorité est revendiquée. Il y a donc lieu d'examiner si l'invention définie dans la revendication 1 (ou dans la revendication 2) est la même que l'invention divulguée dans la demande antérieure, bien que certains éléments qui la définissent ne soient pas littéralement identiques.

4 5 Le tableau A de la revendication 1 est différent du tableau 1 de la demande dont la priorité est revendiquée, en ce sens qu'il ajoute des marges d'erreur pour les valeurs de Theta-2 et, par conséquent, pour les espaces-d et qu'il indique des fourchettes pour les intensités relatives au lieu de valeurs uniques, ce qui revient également à ajouter des marges d'erreur. On ne peut dès lors affirmer que le tableau A n'a aucun fondement dans le document de priorité, puisqu'il dérive du tableau 1. Il s'agit uniquement de savoir si l'incorporation de marges d'erreur signifie que la revendication 1 du brevet européen ne couvre pas - ou pas seulement - la même invention que la demande britannique n° 8 100 532.

La Chambre estime que l'inclusion de ces marges d'erreur dans un tel contexte ne modifie ni le caractère, ni la nature de l'invention définie, puisque la Chambre ne dispose d'aucune preuve qu'un aluminosilicate répondant à la définition de la revendication 1 serait essentiellement différent de Theta-1 tel que défini dans la demande dont la priorité est revendiquée.

4.6 Comme il est indiqué ci-dessus, la revendication 2 du brevet attaqué définit les aluminosilicates par rapport au modèle de diffraction aux rayons X du tableau B. Le tableau B diffère du tableau 1 de la même façon que du tableau A, mais les fourchettes indiquées pour les intensités relatives sont plus étroites. Ce qui s'applique au tableau A vaut donc également pour le tableau B.

En conséquence, la Chambre est d'avis que les revendications du brevet européen portent sur la même invention que celle divulguée dans la demande dont la priorité est revendiquée. Elles bénéficient donc du droit de priorité conformément à l'article 89 CBE.

### 5. Nouveauté

Vu que les revendications du brevet attaqué peuvent se voir attribuer la date de dépôt du 8 janvier 1981, conformément à l'article 89 CBE, le document (1) n'est pas compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE, et son contenu ne joue aucun rôle quant à la nouveauté.

Die Druckschrift 2 offenbart weder ein Aluminosilicat, wie es in den Ansprüchen 1 bis 6 definiert ist, noch seine Verwendung in einem Kohlenwasserstoffumwandlungsverfahren, wie es in Anspruch 7 definiert ist.

Alle Ansprüche des Hauptantrags sind somit neu.

### 6 Erfindersche Tätigkeit

Die Frage der erfinderschen Tätigkeit wurde erstmals in der mündlichen Verhandlung aufgeworfen; ein solcher Einspruchsgrund war in der Einspruchsschrift weder geltend gemacht noch begründet worden. Der Einwand der mangelnden erfinderschen Tätigkeit fällt jedoch unter Artikel 100 a) EPÜ.

Gemäß dem Streitpatent kann Theta-1 als solches oder in Beimengung mit anderen Zeolithen als Katalysator für ein breites Spektrum von Reaktionen verwendet werden (s Seite 3, Zeilen 50 bis 57), die größtenteils bei der Kohlenwasserstoffumwandlung von Bedeutung sind (vgl. Anspruch 7 des Hauptantrags)

Anhand von Versuchen, bei denen mit der Wasserstoffform von Nu-10 Methanol zu Kohlenwasserstoff umgesetzt wurde, hat die Beschwerdegegnerin nachgewiesen, daß sich selbst geringe Mengen von beigemengtem ZSM-5 auf den Reaktionsverlauf und die Produktverteilung auswirken; s Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 12 März 1987, Seiten 3 und 4.

Die Beschwerdegegnerin hat daraus geschlossen, daß in Wirklichkeit ZSM-5, das in dem gemäß den Anweisungen des Beispiels 2 hergestellten Theta-1 als Verunreinigung vorhanden sei, als aktiver Katalysator wirke und die Eigenschaften von Theta-1 verdecke. Sie kam zu dem Ergebnis, das Patent biete keine Grundlage für die Ermittlung einer erfinderschen Tätigkeit.

Diese Schlußfolgerungen sind von der Beschwerdeführerin bestritten worden: sie brachte vor, daß die Methanolumwandlung nicht mit der Kohlenwasserstoffumwandlung des Anspruchs 7 verglichen werden könne und daß sich die bei einer solchen Kohlenwasserstoffumwandlung mit ZSM-5 erreichbare Produktverteilung von der mit Theta-1 als Katalysator erzielbaren unterscheide, was von der Beschwerdegegnerin nicht widerlegt worden sei.

Da das Vorbringen der Beschwerdegegnerin verspätet ist und zweifellos nicht klar dargelegt wurde, wird es von der Kammer unter diesen Umständen als unzulässig nicht berücksichtigt.

### 7 Verspätet eingereichte Druckschriften

Die Beschwerdegegnerin legte die Druckschriften EP-A-55 045 und EP-A-

Document (2) does not disclose an aluminosilicate as defined in Claims 1 to 6 or the use of such an aluminosilicate in a hydrocarbon conversion process as defined in Claim 7.

All the claims of the main request are thus novel.

### 6 Inventive step

The question of inventive step was raised for the first time at the oral proceedings, no such ground of objection having been alleged and supported in the Notice of Opposition. However, the objection of lack of inventive step is within Article 100(a) EPC.

According to the patent in suit, Theta-1 can be used as such or in admixture with other zeolites as catalyst for a broad range of reactions (see page 3, lines 50 to 57), most of which are important in hydrocarbon conversion (see Claim 7 of the main request).

Relying on methanol to hydrocarbon conversion experiments with the hydrogen form of Nu-10, it was shown by the Respondent that even small amounts of admixed ZSM-5 have an influence on the course of the reaction and the product pattern: see Respondent's letter dated 12 March 1987, pages 3 and 4.

The Respondent deduced therefrom that ZSM-5 present as an impurity in Theta-1 prepared according to the instructions of Example 2, would in fact act as the active catalyst and camouflage the properties of Theta-1. He concluded that there was no basis in the patent for determining whether inventive step is present.

These conclusions were contested by the Appellant who submitted that the methanol conversion cannot be compared with the hydrocarbon conversion of Claim 7 and that the product distribution obtainable with ZSM-5 in such a hydrocarbon conversion differs from that obtainable with Theta-1 as a catalyst, which was not refuted by the Respondent.

In such a situation, having regard to the late introduction of the Respondent's contentions and the fact that it is certainly not clearly established, the Board disregards this submission as inadmissible.

### 7 Late filed documents

The Respondent submitted the documents EP-A-55 045 and EP-A-77 624

Le document (2) ne divulgue ni un aluminosilicate tel que défini dans les revendications 1 à 6, ni l'utilisation d'un tel aluminosilicate dans un procédé de conversion d'hydrocarbures tel que défini à la revendication 7.

Par conséquent, toutes les revendications de la requête principale sont nouvelles.

### 6. Activité inventive

La question de l'activité inventive a été posée pour la première fois au cours de la procédure orale; aucune objection de ce type n'a été soulevée ni motivée dans l'acte d'opposition. Toutefois, l'allégation d'un manque d'activité inventive est fondée sur l'article 100(a) CBE.

Selon le brevet litigieux, Theta-1 peut être utilisé tel quel ou mélangé à d'autres zéolites comme catalyseur dans de nombreux types de réactions (cf. page 3, lignes 50 à 57), dont la plupart jouent un rôle important dans la conversion des hydrocarbures (cf. revendication 7 de la requête principale)

Sur la base d'expériences de conversion de méthanol en hydrocarbures avec la forme hydrogène de Nu-10, l'intimé a montré que l'adjonction de petites quantités de ZSM-5 suffisait à influencer sur le cours de la réaction et sur la répartition des produits (cf. lettre de l'intimé datée du 12 mars 1987, pages 3 et 4)

L'intimé en a déduit que le ZSM-5 présent comme impureté dans Theta-1 obtenu selon les instructions de l'exemple 2 joue en fait le rôle de catalyseur actif et dissimule les propriétés de Theta-1. Il conclut que rien dans le brevet ne permet de déterminer l'existence d'une activité inventive.

Le requérant a contesté ces conclusions, faisant valoir que la conversion du méthanol n'était pas comparable à la conversion d'hydrocarbures de la revendication 7, et que la répartition des produits pouvant être obtenus avec ZSM-5 dans une telle conversion d'hydrocarbures était différente de celle que l'on peut obtenir avec Theta-1 agissant comme catalyseur, argument non réfuté par l'intimé.

Etant donné que les allégations de l'intimé ont été présentées tardivement et qu'elles ne sont assurément pas établies de façon claire, la Chambre les considère comme irrecevables et n'en tient donc pas compte.

### 7 Documents produits tardivement

L'intimé n'a produit les documents EP-A-55 045 et EP-A-77 624 que le

77 624 erst am 15. März 1990 vor, ohne diese verspätete Einreichung zu begründen. Nach Prüfung dieser Druckschriften gemäß Artikel 114 (1) EPÜ ist die Kammer zu dem Schluß gelangt, daß sie auch dann zu keiner anderen Entscheidung gelangen würde, wenn sie sie berücksichtigen würde. Diese Druckschriften werden somit nach Artikel 114 (2) EPÜ nicht berücksichtigt.

#### 8 Kosten

a) Wie unter Nummer VI ausgeführt, beantragte die Beschwerdeführerin eine Kostenverteilung, nachdem die Sachentscheidung in der Beschwerdeverfahren verkündet worden war.

Die Übung der Beschwerdekammern geht dahin, daß alle Anträge der Beteiligten, einschließlich etwaiger Anträge zu den Kosten, vor der Verkündung der Entscheidung in der mündlichen Verhandlung zu stellen sind. In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, daß eine Kostenverteilung nach Artikel 104 EPÜ nicht von dem in der Entscheidung verkündeten Ausgang eines Rechtsstreits, sondern von der "Billigkeit" abhängt. Dies steht beispielsweise im Gegensatz zu Verfahren im Vereinigten Königreich, wo sich die Kostenverteilung im allgemeinen nach dem Ergebnis der Entscheidung richtet.

Allerdings ist die vorstehend genannte Übung, soweit die Kammer weiß, nie veröffentlicht worden; daher konnten die Beteiligten oder ihre Vertreter sie auch nicht kennen. Unter diesen Umständen hat die Kammer den Antrag der Beschwerdeführerin in dieser Sache ausnahmsweise berücksichtigt, obwohl die Sachentscheidung bereits verkündet worden war.

b) Die Beschwerdeführerin hat eine Kostenverteilung in erster Linie mit der Begründung beantragt, daß die unter Nummer IV genannten Schreiben I und II, in denen es um die von Dr. Kouwenhoven geleiteten Arbeiten geht, der Einspruchsabteilung zu Unrecht nicht zugänglich gemacht worden seien.

Dr. Kouwenhoven hat in seiner Erklärung vom 5. März 1987, die der Einspruchsabteilung am 10. März 1987 zugegangen ist, festgestellt: "Ich habe insgesamt fünf Versuche zur Herstellung der in den Beispielen 1 und 2 der britischen Patentanmeldung Nr. 8 100 532 beschriebenen Präparate durchgeführt, aber hierbei festgestellt, daß ich Zeolith Theta-1 nicht herstellen konnte."

Die Schreiben I und II zeigen, daß Dr. Kouwenhovens Angaben insoweit nicht die ganze Wahrheit enthalten, als die Versuche, bei denen Theta-1 erfolgreich hergestellt wurde, nicht erwähnt werden. Die Beschwerdeführerin hat geltend gemacht, daß die beiden Schreiben, wären sie der Ein-

only on 15 March 1990 without giving reasons for such late filing. After consideration of these documents in accordance with Article 114(1) EPC, the Board concluded that even if it were to take them into account, it would not arrive at a different decision. Thus, these documents are disregarded in accordance with Article 114(2)

#### 8 Costs

(a) As stated in paragraph VI above, the Appellant requested an apportionment of costs after the substantive decision in the appeal proceedings had been announced.

The practice before the Boards of Appeal is that all requests by parties, including any request as to costs, should be made before any decision is announced in oral proceedings. In this connection, it is relevant that an apportionment of costs under Article 104 EPC is not dependent upon the result of a case as announced in the decision, but depends upon "reasons of equity". This is in contrast to proceedings in the UK, for example, where costs commonly follow the result of the decision.

However, as far as the Board is aware, the above practice has not been published in any form, and there is, therefore, no reason why parties or their representatives should be aware of it. In these circumstances, exceptionally in this case, the Board considered the Appellant's request even though the substantive decision had been announced.

(b) The Appellant requested an apportionment of costs primarily on the basis that letters I and II, concerning work done under the instruction of Dr. Kouwenhoven, identified in paragraph IV above, had wrongly not been made available to the Opposition Division.

The following statement by Dr. Kouwenhoven is contained in his Declaration dated 5 March 1987, filed before the Opposition Division on 10 March 1987: "I have made a total of five attempts to carry out the preparations described in Examples 1 and 2 of UK patent application No. 8 100 532, but I have found that I have been unable to prepare zeolite Theta-1."

Letters I and II show that Dr. Kouwenhoven's statement is not the whole truth, insofar as the statement makes no reference to the experimental work which had successfully prepared Theta-1. The Appellant submitted that if the two letters had been made available to the Opposition Division, they

15 mars 1990, sans justifier ce dépôt tardif. Après avoir examiné ces documents conformément à l'article 114(1) CBE, la Chambre a conclu que même si elle en tenait compte, sa décision ne s'en trouverait pas modifiée. Par conséquent, en application de l'article 114(2) CBE, ces documents ne sont pas pris en considération.

#### 8 Frais

a) Comme il est indiqué au point VI ci-dessus, le requérant a demandé une répartition des frais après le prononcé de la décision au fond pendant la procédure de recours.

La pratique des chambres de recours veut que toutes les requêtes émanant des parties, y compris les requêtes relatives aux frais, soient formulées avant le prononcé de la décision lors de la procédure orale. Dans ce contexte, il importe de noter que la répartition des frais en application de l'article 104 CBE ne dépend pas de l'issue d'une affaire telle que prononcée dans la décision, mais qu'elle est prescrite "dans la mesure où l'équité l'exige". Ceci est à l'opposé de la procédure appliquée au Royaume-Uni, par exemple, où les frais sont généralement fonction de la décision rendue.

Cependant, la Chambre n'a pas connaissance d'une éventuelle publication, sous quelque forme que ce soit, de la pratique précitée; les parties ou leurs représentants ne pouvaient donc pas la connaître. Dans ces conditions, la Chambre a pris en considération la requête du requérant, à titre exceptionnel dans la présente espèce, bien que la décision au fond eût déjà été prononcée.

b) Le requérant a demandé une répartition des frais en premier lieu au motif que l'on avait omis de mettre à la disposition de la division d'opposition les lettres I et II concernant les travaux effectués sous la direction du Dr. Kouwenhoven, citées au point IV ci-dessus.

Dans sa déclaration datée du 5 mars 1987 et parvenue à la division d'opposition le 10 mars 1987, le Dr. Kouwenhoven constate: "J'ai tenté cinq fois au total de réaliser les préparations décrites aux exemples 1 et 2 de la demande de brevet britannique n° 8 100 532, mais je n'ai pas été en mesure d'obtenir la zéolite Theta-1".

Les lettres I et II montrent que la déclaration du Dr. Kouwenhoven ne contient pas toute la vérité, dans la mesure où elle ne fait pas référence aux expériences au cours desquelles Theta-1 avait pu être préparé. Le requérant a fait valoir que si les deux lettres avaient été transmises à la division d'opposi-

spruchsabteilung zugänglich gemacht worden, die Sache zu ihren Gunsten entschieden hätten und daß das Beschwerdeverfahren vermieden worden wäre.

Nach Auffassung der Kammer ist die vorstehend genannte Angabe in der Erklärung vom 5. März 1987 durch die Erwähnung von "insgesamt" 5 (erfolgreichen) Versuchen sicherlich dem ersten Anschein nach irreführend in bezug auf eine zentrale Frage in dieser Sache, nämlich ob Theta-1 nach dem Beispiel 2 hergestellt werden kann. Die Kammer selbst hat sich auf den Inhalt der Schreiben I und II gestützt, als sie ihre Entscheidung traf, die in diesem Punkt im Widerspruch zu der der Einspruchsabteilung steht. Dennoch ist folgendes zu berücksichtigen

i) Ohne zusätzliche Informationen und eine weitere Beweisaufnahme wäre es nicht gerechtfertigt, wenn sich die Kammer zu der Sache weiter äußern würde; betont werden soll lediglich, wie wichtig es offensichtlich ist, daß Beweismittel, die im Auftrag von Verfahrensbeteiligten vorgebracht werden, vollständig sind und die ganze Wahrheit wiedergeben

ii) Jedenfalls ist die Beschwerdekammer nicht davon überzeugt, daß Kosten für das Einspruchs- und das Beschwerdeverfahren zusammengekommen zwangsläufig vermieden oder eingespart worden wären, wenn alle ihr zugänglich gemachten Informationen auch der Einspruchsabteilung vorgelegen hätten.

Aus diesen Gründen lehnt die Kammer eine Kostenverteilung ab.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

- 1 Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben
- 2 Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent gemäß dem Hauptantrag aufrechtzuerhalten
- 3 Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Kostenverteilung wird abgelehnt

would have decided the case in favour of the Appellant, and the appeal proceedings would have been avoided.

In the Board's view, the above quoted statement in the Declaration dated 5 March 1987, by referring to "a total" of five (unsuccessful) attempts, is certainly *prima facie* misleading in relation to a central issue in the case, namely whether Theta-1 could be prepared following Example 2. The Board has itself relied upon the contents of letters I and II in reaching its decision contrary to that of the Opposition Division in respect of this issue. Nevertheless

(i) In the absence of further information and enquiry, it would be inappropriate for the Board to express any further views on the matter, except to emphasise the obvious importance of full and frank disclosure in relation to evidence filed on behalf of parties to proceedings before the EPO.

(ii) In any event, the Board is not satisfied that, even if all the information which was made available to the Board of Appeal had been available to the Opposition Division, any costs in relation to the opposition procedure and the appeal procedure in combination would necessarily have been avoided or saved.

For these reasons the Board refuses an apportionment of costs.

#### Order

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

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with an order to maintain the patent in accordance with the main request.
3. The request for apportionment of costs by the Appellant is refused

tion, elles auraient entraîné une décision en sa faveur, et la procédure de recours aurait été évitée.

La Chambre estime qu'à première vue, la constatation ci-dessus tirée de la déclaration du 5 mars 1987 et faisant état d'un "total" de cinq tentatives (vaines), est sans aucun doute de nature à induire en erreur, s'agissant d'une des questions essentielles de la présente affaire, c.-à-d. de savoir s'il est possible d'obtenir Theta-1 en suivant l'exemple 2. La Chambre s'est elle-même fondée sur le contenu des lettres I et II pour rendre sa décision, laquelle est, sur ce point, en contradiction avec la décision de la division d'opposition. Toutefois

i) En l'absence d'informations et de mesures d'instruction supplémentaires, il est inopportun que la Chambre se prononce davantage sur la question, sauf pour insister sur l'importance évidente que revêt la divulgation franche et complète des preuves produites pour le compte des parties à une procédure devant l'OEB

ii) De toute façon, la Chambre n'est pas convaincue que les frais afférents conjointement aux procédures d'opposition et de recours auraient automatiquement été évités ou épargnés, si toutes les informations mises à sa disposition avaient également été mises à la disposition de la division d'opposition

En conséquence, la Chambre rejette la requête en répartition des frais

#### Dispositif

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

- 1 La décision attaquée est annulée
- 2 L'affaire est renvoyée à la première instance pour maintien du brevet conformément à la requête principale
3. La requête en répartition des frais formulée par le requérant est rejetée

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 7. Dezember 1989  
T 200/89 - 3.3.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:  
The Boeing Company**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:**

- 1) Schweizerische Aluminium A.G.
- 2) Pechiney S.A.

**Stichwort: offensichtlicher Fehler/  
BOEING**

**Artikel: 123 (2), (3) EPÜ**

**Regel: 88 Satz 2, 51 (1) alte Fassung  
EPU**

**Schlagwort: "Fehler in Ansprüchen"- "Nachweis aufgrund des Akteninhalts"- "Berichtigung für den Fachmann bei isolierter Betrachtung des Patents teilweise offensichtlich"**

*Leitsätze*

*I. Eine zulässige Berichtigung nach Regel 88 EPÜ ist im Gegensatz zu einer Änderung nach Artikel 123 EPÜ rückwirkend (Entscheidungen J 4/85 - 3.1.1 vom 28. Februar 1986 "Berichtigung der Zeichnungen/ETAT FRANCAIS", ABI EPA 1986, 205 und T 219/86 - 3.2.2 vom 3. Juli 1987 "Nennung des Einsprechenden/ZOKOR", ABI EPA 1988, 254 ff.).*

*II. Artikel 123 (3) EPÜ und Regel 88 EPÜ enthalten unterschiedliche Erfordernisse, die beide die Rechtssicherheit dahingehend gewährleisten sollen, daß der Schutzbereich des Patents nach einer Änderung oder Berichtigung für den Fachmann nicht größer sein darf als der vorher erkennbare.*

*III. Entdeckt der Patentinhaber nach Erklärung seines Einverständnisses mit der vorgeschlagenen Fassung des Patents darin noch einen Fehler, so darf er diesen nach Regel 88 EPÜ berichtigen.*

*IV Für die Zwecke der Regel 88 EPÜ geht es bei der Feststellung, ob eine beim EPA eingereichte Unterlage einen Fehler aufweist, um eine subjektive Frage, die anhand aller einschlägigen Beweismittel (einschließlich des Akteninhalts) beurteilt werden kann.*

*V Ob die Berichtigung eines solchen Fehlers in einem Patent im Sinne der*

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 7 December 1989  
T 200/89 - 3.3.1  
(Official Text)**

Composition of the Board:

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

**Patent proprietor/Appellant: The Boeing Company**

**Opponent/Respondent:**

- (1) Schweizerische Aluminium A.G.
- (2) Pechiney S.A.

**Headword: Obvious error/BOEING**

**Article: 123(2), (3) EPC**

**Rule: 88, second sentence, 51(4) old version, EPC**

**Keyword: "Errors in claims" - "established by file history" - "Correction obvious in part to skilled reader of patent in isolation"**

*Headnote*

*I. An allowable correction under Rule 88 EPC has a retrospective effect (Decisions J 4/85 - 3.1.1 dated 28 February 1986 "Correction of drawings/ETATFRANCAIS", OJ EPO 1986, 205 and T 219/86 - 3.2.2 dated 3 July 1987 "Naming of opponent/ZOKOR", OJ EPO 1988, 254 followed), in contrast to an amendment under Article 123 EPC, which is not retrospective*

*II. Article 123(3) EPC and Rule 88 EPC contain different requirements which are both intended to ensure legal certainty in the sense that after amendment or correction, to a skilled person, the protection conferred by the patent should not be greater than was apparent before the amendment or correction.*

*III. If, following approval of the text of a patent, the proprietor discovers an error in the text, he is not estopped from correcting the error under Rule 88 EPC.*

*IV For the purpose of Rule 88 EPC whether an error is present in a document filed at the EPO is a subjective matter which may be established by reference to any relevant evidence (including here, the file history).*

*V Whether correction of such an error in a patent is obvious in the sense of*

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 7 décembre 1989  
T 200/89 - 3.3.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

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

**Titulaire du brevet/requérant: The Boeing Company**

**Opposant/intimé:**

- 1) Schweizerische Aluminium A.G.
- 2) Pechiney S.A.

**Référence: Erreur manifeste/  
BOEING**

**Article: 123(2) et (3) CBE**

**Règle: 88, deuxième phrase, 51(4) ancienne version CBE**

**Mot-clé: "Erreurs dans les revendications" - "Présence d'erreurs avérée après consultation du dossier tel qu'il a été mis en état" - "Correction évidente en partie, pour l'homme du métier qui lit le brevet considéré isolément"**

*Sommaire*

*I. Une rectification admissible en vertu de la règle 88 CBE a un effet rétroactif (suivant décisions J 4/85 - 3.1.1. en date du 28 février 1986 "Correction des dessins/ETATFRANCAIS". JO OEB 1986, 205, et T 219/86 - 3.2.2 en date du 3 juillet 1987 "Désignation de l'opposant/ZOKOR". JO OEB 1988, 254). contrairement aux modifications visées à l'article 123 CBE.*

*II. L'article 123(3) CBE et la règle 88 CBE fixent des conditions qui, tout en étant formulées différemment, tendent chacune à garantir la sécurité juridique en ce sens que la protection conférée par le brevet après modification ou rectification ne doit pas, pour l'homme du métier, être plus étendue que celle qui ressortait auparavant du texte du brevet.*

*III. Si, après avoir donné son accord sur le texte d'un brevet, le titulaire y découvre une erreur il a la possibilité de la corriger en vertu de la règle 88 CBE.*

*IV Aux fins de la règle 88 CBE, l'appréciation de la question de savoir si une erreur s'est glissée dans une pièce soumise à l'OEB s'effectue sur la base d'éléments circonstanciels (approche subjective) qui peuvent consister en toute preuve pertinente (y compris, en l'occurrence, le dossier tel qu'il a été mis en état).*

*V La question de savoir si la rectification d'une telle erreur dans un brevet*

Regel 88 EPÜ offensichtlich ist, ist eine objektive Frage, die anhand des Gesamtinhalts des Patents - allerdings für sich betrachtet und ohne Berücksichtigung des Akteninhalts - beurteilt werden muß

### Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 27. November 1980 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 80 201 130.4, für die die Priorität einer US-Voranmeldung vom 28. Dezember 1979 beansprucht wurde, wurde am 3. Oktober 1984 das europäische Patent Nr. 31 605 erteilt, das fünf Ansprüche umfaßt, der einzige unabhängige Anspruch dieses Patents, Anspruch 1, lautete wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung eines Produkts aus einer Aluminiumlegierung der 2000-Reihe, welche Kupfer, Magnesium und Mangan als Hauptlegierungselemente enthält, dadurch gekennzeichnet, daß eine Legierung der folgenden Zusammensetzung bereitgestellt wird

Gewichtsprozent	Element
4,2 bis 4,7	Cu
1,3 bis 1,8	Mg
0,8 bis 1,3	Mn
0,08 bis 0,15	Zr
maximal 0,25	Zn
maximal 0,15	Ti
maximal 0,10	Fe
maximal 0,12	Si
maximal 0,05	jedes anderen Spurenelements
maximal 0,15	Summe dieser anderen Spurenelemente
der Rest	Al

und der aus dieser Legierung erzeugte Körper einer Behandlung unterworfen wird, die die folgenden Stufen umfaßt:

Homogenisierung des Körpers zur Erzielung einer im wesentlichen einheitlichen Verteilung der Legierungselemente, Warmbearbeitung des Körpers zur Erzeugung eines geschmiedeten Produkts, wobei die Warmbearbeitung bei Temperaturen durchgeführt wird, die bewirken, daß ein Produkt entsteht, das nach der Lösungsbehandlung und dem Härten eine stark verlängerte und im wesentlichen nicht umkristallisierte Kornmikrostruktur aufweist."

II. Gegen das Streitpatent wurden am 14. und am 21. Juni 1985 zwei Einsprüche von

1) Schweizerische Aluminium AG (nachstehend "Beschwerdegegnerin 1" genannt) bzw

2) Pechiney S.A. (nachstehend "Beschwerdegegnerin 2" genannt)

eingelegt, in denen der Widerruf des Patents in vollem Umfang wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit und im Falle der Einsprechenden 2 auch wegen fehlender Neuheit beantragt wurde.

Rule 88 EPC is an objective matter which must be established by reference to the patent text in its entirety, but in isolation, and without reference to the file history

### Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 80 201 130.4, which had been filed on 27 November 1980, claiming US-priority of 28 December 1979, was granted as European patent No. 31 605 on 3 October 1984 with five claims, the only independent one, Claim 1, reading as follows:

"1. A method of manufacturing a product from an aluminium alloy of the 2000 series, said alloy having copper, magnesium and manganese as main alloying elements, characterised by providing an alloy of the following composition:

Weight percent	Element
4.2 to 4.7	Cu
1.3 to 1.8	Mg
0.8 to 1.3	Mn
0.08 to 0.15	Zr
a maximum of 0.25	Zn
a maximum of 0.15	Ti
a maximum of 0.10	Fe
a maximum of 0.12	Si
a maximum of 0.05	Each other trace element
a maximum of 0.15	Total of said other trace elements
the balance being	Al,

and by subjecting a body formed from said alloy to a treatment comprising the following steps:

homogenizing said body to provide a substantially uniform distribution of alloying elements, hot working said body to form a wrought product, said hot working being conducted at temperatures effective to yield a product having a highly elongated and substantially unrecrystallized grain microstructure after solution treating and quenching said body."

II. Two notices of opposition were filed against the patent in suit, by

(1) Schweizerische Aluminium AG (hereinafter "Respondent 1") and

(2) Pechiney S.A. (hereinafter "Respondent 2"),

on 14 and 21 June 1985 respectively, requesting complete revocation of the patent, for lack of inventive step and, in the case of Respondent 2, also for lack of novelty

s'impose à l'évidence au sens de la règle 88 CBE doit être appréciée par référence au brevet pris dans sa totalité certes, mais isolément, et sans consultation du dossier tel qu'il a été mis en état (approche objective).

### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 201 130 4, déposée le 27 novembre 1980 et revendiquant la priorité d'une demande américaine du 28 décembre 1979, a donné lieu à la délivrance, le 3 octobre 1984, du brevet européen n°31 605 qui comporte cinq revendications, dont la seule revendication indépendante, la revendication 1, est formulée comme suit:

"1. Un procédé de fabrication d'un produit en alliage d'aluminium de la série 2000, ledit alliage comprenant comme éléments d'alliage principaux du cuivre, du magnésium et du manganèse, caractérisé en ce que l'on part d'un alliage de composition suivante:

% en poids	élément
4,2 à 4,7	Cu
1,3 à 1,8	Mg
0,8 à 1,3	Mn
0,08 à 0,15	Zr
au maximum 0,25	Zn
au maximum 0,15	Ti
au maximum 0,10	Fe
au maximum 0,12	Si
au maximum 0,05	chaque autre élément à l'état de traces
au maximum 0,15	total desdits autres éléments à l'état de traces
complément	Al

et en ce que l'on soumet un corps formé dudit alliage à un traitement comprenant les étapes suivantes:

on homogénéise ledit corps pour avoir une distribution sensiblement uniforme des éléments d'alliage, on façonne à chaud ledit corps pour former un produit façonné, ledit façonnage à chaud étant effectué à des températures efficaces pour donner un produit ayant une microstructure de grain fortement allongée et sensiblement non recristallisée après traitement en solution et trempe dudit corps."

II. Deux oppositions ont été formées contre le brevet, les 14 et 21 juin 1985, respectivement par

1) Schweizerische Aluminium AG (ci-après dénommée "intimé 1") et

2) Pechiney S.A. (ci-après dénommée "intimé 2"),

oppositions dans lesquelles la révocation du brevet dans sa totalité a été demandée pour absence d'activité inventive et, dans le cas de l'intimé 2, également pour absence de nouveauté.

III. Im Anschluß an eine Ladung zur mündlichen Verhandlung stellte die Einspruchsabteilung den nachstehenden Unterschied zwischen dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung und der entsprechenden Passage der Beschreibung (Spalte 2, Zeilen 8 - 51) einerseits und der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Ansprüche 1 und 5) andererseits fest:

Wie aus der unter I wiedergegebenen erteilten Fassung des Anspruchs 1 hervorgeht, ist unter den genannten Legierungsbestandteilen Eisen mit einem Höchstanteil von 0,10 %, Chrom (Cr) hingegen überhaupt nicht erwähnt, während in der ursprünglichen Fassung der Eisenanteil mit maximal 0,15 % und der Chromanteil mit maximal 0,10 % angegeben war. Der übrige Wortlaut der Beschreibung des erteilten Patents mit Ausnahme der Zeilen 8 bis 51 in Spalte 2 entspricht jedoch dem der ursprünglich eingereichten Anmeldung und enthält Bezugnahmen auf einen Eisenanteil von maximal 0,15 % und einen Chromanteil von maximal 0,10 % (s. z. B. Spalte 3, Zeilen 26 - 29 und Spalte 4, Zeilen 59 ff.)

In einem Bescheid der Einspruchsabteilung wurde die Auffassung vertreten, daß die im Verfahren vorgenommene Änderung einen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ darstelle. Daraufhin beantragte die Patentinhaberin, den erteilten Anspruch 1 und die entsprechende Passage in Spalte 2 berichtigen zu dürfen, um sie an den Wortlaut der ursprünglich eingereichten Anmeldung anzupassen; zur Begründung gab sie an, daß ein Schreibfehler unterlaufen und die Berichtigung eines solchen offensichtlichen Schreibfehlers nach Regel 88 EPÜ zulässig sei

IV In der am Ende der mündlichen Verhandlung vom 8. November 1988 verkündeten und am 11. Januar 1989 zur Post gegebenen Entscheidung widerrief die Einspruchsabteilung das Patent mit der Begründung, daß Anspruch 1 in der vorgeschlagenen berichtigten Fassung den Erfordernissen des Artikels 123(3) EPÜ nicht entspreche. Die vorgeschlagene Berichtigung gehe nicht auf eine offensichtliche Unstimmigkeit zurück, die erteilte Fassung habe vielmehr als Einschränkung verstanden werden können. Eine Berichtigung nach Regel 88 EPÜ sei daher nicht möglich. Es wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, daß auf die von den Einsprechenden angeführten Einspruchsgründe nicht eingegangen wurde.

V Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) legte am 10. März 1989 unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein und

III. Following issue of a summons to oral proceedings the Opposition Division became aware of a difference between, on the one hand, the granted version of Claim 1 as well as the corresponding part of the description (column 2, lines 8 to 51) and, on the other hand, the text of the application as originally filed (Claims 1 and 5), as follows:

As can be seen from the granted version of Claim 1 set out in I above, the named constituents of the alloy include iron with a maximum of 0.10% and do not include chromium (Cr) at all, whereas in the originally filed text, the iron content was given as up to 0.15%, and the chromium content as up to 0.10%. On the other hand, the text of the description in the patent as granted, apart from the passage at column 2, lines 8 to 51, corresponds to the text of the application as originally filed, and includes references to a maximum amount of iron of 0.15% and to a maximum amount of chromium of 0.10% (see e.g. column 3, lines 26 to 29, and column 4, line 59 and following).

In a communication from the Opposition Division, it was suggested that the amendment during prosecution had violated Article 123(2) EPC. In response, the patent proprietor applied to correct Claim 1 as granted and the corresponding passage at column 2 so that they corresponded with the text of the application as originally filed, on the basis that a typing error had occurred and that correction of such an obvious transcription error was allowable in accordance with Rule 88 EPC.

IV. In a decision orally announced at the end of the oral proceedings on 8 November 1988 and posted on 11 January 1989, the Opposition Division revoked the patent because Claim 1 as proposed to be corrected did not comply with the requirements of Article 123(3) EPC. The proposed correction was not in respect of an obvious inconsistency; rather, the granted version had made sense as a restriction. A correction under Rule 88 EPC was thus not possible. It was expressly stated that the opposition grounds raised by the Opponents remained undiscussed.

V. The patent proprietor (Appellant) filed a Notice of Appeal on 10 March 1989, paying the appeal fee at the same time, and submitted a Statement

III. Après avoir cité les parties à une procédure orale, la division d'opposition s'est aperçue d'une différence entre d'une part le texte de la revendication 1 du brevet tel que délivré et la partie correspondante de la description (colonne 2, lignes 8 à 51) et, d'autre part, le texte de la demande telle qu'elle avait été initialement déposée (revendications 1 et 5) Cette différence est la suivante:

Comme il ressort du texte de la revendication 1 du brevet tel que délivré, énoncé au point I supra, la liste citée des composants de l'alliage comporte du fer à concurrence de 0,10 % au plus mais pas de chrome (Cr); cependant, dans le texte de la demande telle qu'initialement déposée, la teneur en fer indiquée pouvait aller jusqu'à 0,15 %, tandis que la teneur en chrome était de 0,10 % au maximum. Par ailleurs, le texte de la description du brevet délivré correspond, à l'exception du passage de la colonne 2, lignes 8 à 51, au texte de la demande telle qu'initialement déposée, et mentionne une teneur maximale en fer de 0,15 %, et une teneur maximale en chrome de 0,10 % (cf. par exemple colonne 3, lignes 26 à 29, et colonne 4, lignes 59 et suivantes)

Dans une notification, la division d'opposition a estimé que la modification apportée en cours de procédure contrevient aux dispositions de l'article 123(2) CBE. En réponse, le titulaire du brevet a demandé de pouvoir apporter une rectification à la revendication 1 du brevet tel que délivré ainsi qu'au passage correspondant de la colonne 2 de manière à les faire coïncider avec le texte de la demande telle qu'initialement déposée, il a affirmé qu'il s'agissait d'une erreur de frappe et que la rectification d'une erreur de transcription aussi manifeste pouvait être autorisée en vertu de la règle 88 CBE

IV. Dans la décision prononcée à l'issue de la procédure orale du 8 novembre 1988 et remise à la poste le 11 janvier 1989, la division d'opposition a révoqué le brevet au motif que la rectification qu'il était proposé d'apporter à la revendication 1 ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 123(3) CBE. Elle a estimé que cette rectification était différente d'une rectification qui supprimerait une incohérence évidente, le texte du brevet tel que délivré pouvant être compris comme une limitation. Par conséquent, une rectification au titre de la règle 88 CBE n'était pas possible. Elle a expressément déclaré qu'elle s'abstenait d'examiner les motifs d'opposition invoqués par les opposants.

V Le titulaire du brevet (requérant) a formé recours le 10 mars 1989 en acquittant simultanément la taxe de recours. Dans l'exposé des motifs du re-



reichte am 9. Mai 1989 eine Beschwerdebeurteilung ein. Darin behauptete sie, daß der geänderte Anspruch 1 auf die Berichtigung eines Schreibfehlers zurückgehe, die entsprechend der Entscheidung T 113/86 vom 28. Oktober 1987 (nicht veröffentlicht) zulässig sei, da die Unstimmigkeit in der erteilten Fassung des Anspruchs für einen Fachmann in Anbetracht der Beschreibung so offensichtlich sei, daß der Schutzbereich des geänderten Anspruchs für einen Dritten voraussehen gewesen sei. Sie verwies in diesem Zusammenhang auf Spalte 3, Zeilen 26 - 29, Spalte 4, Zeile 64, Spalte 5, Zeile 1, Beispiel I mit der Bezugnahme auf 0,11 % Eisen sowie den Akteninhalt, der ihres Erachtens ebenfalls zu berücksichtigen sei.

VI. Die Beschwerdegegnerin 1 nahm dazu nicht Stellung. Die Beschwerdegegnerin 2 bestritt in einer schriftlichen Stellungnahme das Vorliegen eines Schreibfehlers und wies darauf hin, daß die Beschwerdeführerin im Anschluß an die Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ ihr Einverständnis mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung des Patents (einschließlich des angeblichen Fehlers) erklärt habe. Die im Prüfungsverfahren vorgenommene Änderung sei daher eine bewußte Einschränkung, die nach der Patenterteilung nicht rückgängig gemacht werden könne.

VII. Alle Verfahrensbeteiligten wurden ordnungsgemäß zu einer mündlichen Verhandlung am 7. Dezember 1989 geladen. In der Verhandlung erschienen nur die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin 2.

VIII. Die Beschwerdeführerin wies darauf hin, daß beide Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer Berichtigung des Anspruchs nach Regel 88 EPÜ erfüllt seien, nämlich, daß ein Fehler vorliege und daß für einen aufmerksamen Leser der Beschreibung die Berichtigung der Fassung des Anspruchs (wie auch der entsprechenden Passage in Spalte 2) sofort erkennbar sei. Im übrigen würde jeder Zweifel hinsichtlich der richtigen Auslegung bei Durchsicht der Akte zerstreut.

Außerdem führte die Beschwerdeführerin an, daß die vorgeschlagenen Änderungen in Anbetracht des Wortlauts der Beschreibung des erteilten Patents nach Artikel 123 EPÜ zulässig seien.

Sie beantragte, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben und das Patent in der der Einspruchsabteilung vorliegenden Fassung (d. h. mit Anspruch 1 und Spalte 2 in der am 16. Juli 1987 eingereichten Fassung) (Hauptantrag) oder auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Ansprüche (d. h. des erteilten Anspruchs 1 mit dem einzigen Unterschied, daß der Höchstanteil an

of Grounds on 9 May 1989. In this Statement he contended that the amended Claim 1 resulted from the correction of a transcription error, which was permissible following Decision T 113/86 dated 28 October 1987 (unpublished), because the inconsistency in the granted claim version was so obvious to a skilled person in the light of the description that the protection conferred by the amended claim could be anticipated by a third party. In this connection, reference was made to column 3, lines 26 to 29; to column 4, line 64; to column 5, line 1; and to Example I mentioning 0.11% iron; as well as to the file history, which the Appellant contended should also be taken into consideration.

VI. Respondent 1 made no observations. Respondent 2, in a written response, contested the existence of a transcription error and emphasised that the Appellant, following the communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC, gave his agreement to the text of the patent to be granted (including the alleged error). The amendment during the examination stage was therefore an intentional restriction, which could not be reversed after grant.

VII. All parties to the proceedings were duly summoned to an oral hearing which took place on 7 December 1989. Only the Appellant and Respondent 2 appeared at such proceedings.

VIII. The Appellant emphasised that both prerequisites for the permissibility of a correction to the claim under Rule 88 EPC were met, viz. there had to be an error, and the corrected version of the claim (and the corresponding passage in column 2) was immediately evident to the careful reader of the specification; furthermore, any doubt as to the correct interpretation would be removed upon reading the file history.

The Appellant also submitted that the proposed amendments were allowable under Article 123 EPC, having regard to the text of the description of the patent as granted.

He requested that the Decision under appeal be set aside and that the patent be maintained - as main request - with specification as considered by the Opposition Division (i.e. with Claim 1 and column 2 as submitted on 16 July 1987, as first auxiliary request - on the basis of the claims as filed during the oral hearing (i.e. granted Claim 1 with the sole difference of a maximum of 0.15% rather than 0.10% Fe); and as

cours, déposé le 9 mai 1989, il a affirmé que la revendication 1 modifiée était due à la correction d'une erreur de transcription, correction autorisée conformément à la décision T 113/86 en date du 28 octobre 1987 (non publiée). En effet, l'incohérence que comportait la revendication du brevet délivré était à ce point évidente pour l'homme du métier, compte tenu de la description, que la protection conférée par la revendication modifiée était prévisible pour un tiers. A cet égard, le titulaire du brevet a mentionné la colonne 3, lignes 26 à 29, la colonne 4, ligne 64, la colonne 5, ligne 1 et l'Exemple I où il était question de 0,11 % de fer; il a en outre invoqué le dossier tel qu'il avait été mis en état et qui, selon lui, devait également être pris en considération.

VI. L'intimé 1 n'a pas présenté d'observations, tandis que l'intimé 2, dans une réponse écrite, a nié l'existence d'une erreur de transcription, soulignant que le requérant, après avoir reçu la notification visée à la règle 51 (4) et (5) CBE, avait donné son accord sur le texte du brevet devant être délivré (y compris sur les parties prétendument erronées). De l'avis de l'intimé 2, la modification apportée au stade de l'examen était donc une limitation voulue qui ne pouvait être annulée après la délivrance.

VII. Toutes les parties ont été régulièrement citées à une procédure orale qui a eu lieu le 7 décembre 1989. Seuls le requérant et l'intimé 2 ont comparu.

VIII. Le requérant a fait valoir que les deux conditions nécessaires pour pouvoir apporter une correction à la revendication en vertu de la règle 88 CBE étaient remplies, à savoir qu'il y avait bien eu erreur et que, pour le lecteur attentif, le texte correct de la revendication (avec le passage correspondant de la colonne 2) s'imposait à l'évidence; il a également déclaré qu'un examen du dossier tel qu'il avait été mis en état permettrait de dissiper tous les doutes quant à la justesse de son interprétation.

Le requérant a également allégué que les modifications proposées étaient admissibles au titre de l'article 123 CBE compte tenu du texte de la description du brevet tel que délivré.

Il a requis l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet dans le texte sur lequel s'était fondée la division d'opposition (c'est-à-dire avec la revendication 1 et la colonne 2 telles que proposées le 16 juillet 1987) - requête principale - ou sur la base des revendications déposées au cours de la procédure orale (c'est-à-dire de la revendication 1 du brevet tel que délivré, avec comme seule différence une

Fe<sub>0,15</sub> % und nicht 0,10 % beträgt) (erster Hilfsantrag) bzw. in der erteilten Fassung (zweiter Hilfsantrag) aufrechterhalten wird.

IX. Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin 2 sei jedoch auch dann, wenn vom Vorliegen eines offensichtlichen Fehlers ausgegangen werde, aus der Beschreibung in der erteilten Fassung nicht erkennbar, welches der richtige Wortlaut sei. So sei insbesondere in Beispiel I ein Anteil von 0,11 % Fe, aber keinerlei Hinweis auf den Chromanteil angegeben, außerdem komme es nicht selten vor, daß nach einer Einschränkung von Ansprüchen Beispiele verblieben, die nicht mehr von den Ansprüchen abgedeckt seien. Sie beantragte daher eine Zurückweisung der Beschwerde.

X. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung auf der Grundlage der Fassung nach dem ersten Hilfsantrag an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen wird.

#### Entscheidungsgründe

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

2. Die vorliegende Beschwerde wirft die Frage nach der richtigen Auslegung des EPÜ hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Artikel 123 EPÜ und Regel 88 EPÜ auf. Wie oben ausgeführt, bestand das Hauptargument der Beschwerdeführerin darin, daß die (gemäß ihrem Hauptantrag) vorgeschlagene Berichtigung des Anspruchs 1 des erteilten Patents, mit der dieser im wesentlichen mit dem Wortlaut des Anspruchs 5 der ursprünglich eingereichten Anmeldung in Einklang gebracht werden soll, nach Regel 88 EPÜ zulässig sei. Außerdem behauptete sie, daß der vorgeschlagene geänderte Wortlaut nicht gegen Artikel 123 EPÜ verstoße. Die Einspruchsabteilung hielt dagegen, daß die Berichtigung nicht im Sinne der Regel 88 EPÜ offensichtlich sei, und zwar insbesondere deshalb, weil - wie in der Entscheidung T 113/86 vom 28. Oktober 1987 dargelegt - ein Fachmann den Schutzbereich des geänderten Anspruchs nicht habe voraussehen können. Außerdem verstoße der erteilte Anspruch 1 gegen Artikel 100 c) EPÜ (d. h. Artikel 123 (2) EPÜ) und die vorgeschlagene Änderung des erteilten Anspruchs 1 gegen Artikel 123 (3) EPÜ.

2.1 Nach Auffassung der Kammer geht es in Regel 88 EPÜ um Fälle, in denen ein Anmelder oder Patentinhaber behauptet, daß ein beim EPA eingereichtes Dokument einen Fehler aufweise,

second auxiliary request - with text as granted.

IX. Respondent 2 argued that even if the evidence of an error was accepted, it was not evident from the granted specification what was the correct text. In particular, Example I mentioned 0.11 % Fe, but was silent on the chromium content; besides, it was not unusual that after a restriction to claims there remained examples no longer covered by the claims. He requested that the appeal be dismissed.

X. At the end of the oral proceedings the Chairman announced the decision of the Board that the Decision under appeal was set aside and the case was remitted to the Opposition Division to continue prosecution on the basis of the specification in accordance with the first auxiliary request.

#### Reasons for the Decision

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

2 This appeal raises the question of the proper interpretation of the EPC as regards the relationship between Article 123 EPC and Rule 88 EPC. As set out above, the main contention of the Appellant was that the proposed correction of Claim 1 of the patent as granted (in accordance with his main request), so as to correspond essentially to the text of Claim 5 of the application as originally filed, was allowable under Rule 88 EPC. He also contended that the proposed amended text did not offend Article 123 EPC. On the other hand, the Opposition Division held that the correction was not obvious within the meaning of Rule 88 EPC, in particular because, having regard to Decision T 113/86, dated 28 October 1987, a skilled person could not have anticipated the extent of protection conferred by the amended claim. Furthermore, Claim 1 as granted contravened Article 100(c) EPC (i.e. Article 123(2) EPC), and the proposed amendment to granted Claim 1 contravened Article 123(3) EPC.

2.1 In the Board's view, Rule 88 EPC is concerned with situations where an applicant or patent proprietor alleges that an error occurred in a document filed at the EPO, so that its contents at

teneur maximale en fer de 0,15 % au lieu de 0,10 %) - première requête subsidiaire - ou encore dans le texte du brevet tel que délivré - seconde requête subsidiaire.

IX. L'intimé 2 a fait valoir que même en admettant la présence d'une erreur manifeste, il était difficile de savoir, à la lecture du brevet tel que délivré, quel devait être le texte correct. C'est ainsi que, en particulier, l'Exemple I mentionnait une teneur en fer de 0,11 % mais était muet sur la teneur en chrome; en outre, il n'était pas rare qu'après une limitation apportée à des revendications, il subsiste des exemples qui ne sont plus couverts par les revendications. Il a demandé le rejet du recours.

X. Au terme de la procédure orale, le président a déclaré que la Chambre avait décidé d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition pour poursuite de la procédure sur la base du texte correspondant à la première requête subsidiaire.

#### Motifs de la décision

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

2 Le présent recours pose la question de l'interprétation correcte de la CBE en ce qui concerne le lien entre l'article 123 CBE et la règle 88 CBE. Comme indiqué plus haut, le requérant a affirmé tout d'abord que la correction qu'il proposait d'apporter à la revendication 1 du brevet tel que délivré (conformément à sa requête principale), de manière à correspondre pour l'essentiel au texte de la revendication 5 de la demande telle qu'initialement déposée, était admissible au titre de la règle 88 CBE. Il a également soutenu que la proposition de modification n'enfreignait pas les dispositions de l'article 123 CBE. De son côté, la division d'opposition a dit que la rectification ne s'imposait pas à l'évidence au sens de la règle 88 CBE, notamment - faisant en cela allusion à la décision T 113/86 en date du 28 octobre 1987 - parce que l'homme du métier n'aurait pas été en mesure de prévoir l'étendue de la protection conférée par la revendication modifiée. Elle a ajouté que le texte de la revendication 1 du brevet tel que délivré violait les dispositions de l'article 100c) CBE (c'est-à-dire aussi celles de l'article 123(2) CBE), tandis que la modification proposée de ce même texte contrevenait aux dispositions de l'article 123(3) CBE.

2.1 De l'avis de la Chambre, la règle 88 CBE s'applique aux situations où le demandeur ou le titulaire du brevet affirme qu'une erreur s'étant glissée dans une pièce soumise à l'OEB, le

so daß es zum Zeitpunkt der Einreichung inhaltlich nicht das wiedergegeben habe, was beabsichtigt gewesen sei. Er will deshalb diesen Fehler berichtigen, damit der berichtigte Text der ursprünglichen Absicht entspricht.

Damit eine Berichtigung nach Regel 88 EPÜ zulässig ist, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein:

- i) Das beim EPA eingereichte Dokument weist einen Fehler auf, und
- ii) die Berichtigung des Fehlers ist in dem dargelegten Sinne offensichtlich (d. h. "derart offensichtlich ..., daß sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird")

Nach Regel 88 EPÜ zulässige Berichtigungen haben rückwirkenden Charakter (vgl. Entscheidungen J 4/85 (ABl. EPA 1986, 205) und T 219/86 (ABl. EPA 1988, 254)). Mit anderen Worten ist (als Rechtsfiktion) davon auszugehen, daß die berichtigte Fassung tatsächlich die ursprünglich eingereichte Fassung ist. Dementsprechend braucht die Frage, ob eine nach Regel 88 EPÜ zulässige Berichtigung auch nach Artikel 123 EPÜ zulässig ist, nach Auffassung der Kammer überhaupt nicht berücksichtigt zu werden, da Artikel 123 EPÜ nur Änderungen, nicht aber Berichtigungen betrifft; eine Änderung aber stellt eine Abänderung einer früheren (und in der Regel früher beabsichtigten) Fassung dar und ist nicht rückwirkend.

Jedenfalls enthalten Artikel 123 EPÜ und Regel 88 EPÜ, wie in der Entscheidung T 401/88 (ABl. EPA 1990, 297) festgelegt worden ist, ähnliche Erfordernisse, die eindeutig die Rechtssicherheit hinsichtlich des Schutzbereichs des Patents gewährleisten sollen. Für Änderungen, die im Einspruchsverfahren vorgeschlagen werden, gilt daher nach Artikel 123(3) EPÜ, daß sie den Schutzbereich nicht erweitern dürfen. Nach Regel 88 EPÜ muß die vorgeschlagene Berichtigung in dem angegebenen Sinne offensichtlich sein. Beide Erfordernisse gewährleisten die Rechtssicherheit dahingehend, daß der Schutzbereich des Patents nach der Änderung oder Berichtigung für einen Fachmann nicht größer sein darf als der vorher erkennbare. Die beiden Erfordernisse sind jedoch nicht inhaltsgleich, so daß der Antrag der Beschwerdeführerin auf Berichtigung (nach Regel 88 EPÜ) getrennt von ihrem Antrag auf Änderung (nach Artikel 123 EPÜ) zu prüfen ist. Die Tatsache, daß ein Antrag auf Berichtigung nach Regel 88 EPÜ unzulässig ist, schließt nicht aus, daß eine Änderung nach Artikel 123 EPÜ zulässig ist, und umgekehrt.

the time of filing did not in fact conform to what was intended. He therefore seeks to correct the error, in order that the corrected text should conform to what was originally intended.

In order for correction under Rule 88 EPC to be allowable, two matters must be established:

- (i) that an error is present in the document as filed at the EPO;
- (ii) that the correction of the error is obvious in the sense set out (i.e. "in the sense that it is immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction").

If allowable, a correction under Rule 88 EPC has a retrospective effect (see Decisions J 4/85 (OJ EPO 1986, 205) and T 219/86 (OJ EPO 1988, 254)). In other words, it must be assumed (as a legal fiction) that the corrected text was in fact the text as originally filed. On that basis, in the Board's view the question whether a correction which is allowable under Rule 88 EPC is also allowable under the provisions of Article 123 EPC does not ever require to be considered, because Article 123 EPC is concerned only with amendments and not with corrections, and an amendment is concerned with changing the text from what it was previously (and normally from what it was previously intended to be), and is not retrospective in its effect.

In any event, as is recognised in Decision T 401/88 (OJ EPO 1990, 297), both Article 123 EPC and Rule 88 EPC contain similar requirements which are clearly intended to ensure legal certainty as to the scope of protection conferred by the patent. Thus, as far as amendments proposed during opposition proceedings are concerned, under Article 123(3) EPC the proposed amendment must not extend the protection conferred. Under Rule 88 EPC, the proposed correction must be obvious in the sense defined. Both these requirements provide legal certainty in the sense that after the amendment or correction, to a skilled person, the protection conferred by the patent should not be greater than was apparent before the amendment or correction. Nevertheless, these two requirements are in terms different and it follows that the Appellant's request for correction (under Rule 88 EPC) must be considered separately from his request for amendment (under Article 123 EPC). An allowable request for correction under Rule 88 EPC does not in principle preclude an allowable amendment under Article 123 EPC, and vice versa.

contenu de cette pièce au moment où elle a été soumise ne correspondait pas à ses intentions. Aussi le demandeur ou le titulaire du brevet cherche-t-il à rectifier l'erreur de manière à faire coïncider le texte corrigé avec ce qui était initialement envisagé.

Pour qu'une rectification en vertu de la règle 88 CBE soit admissible, deux conditions doivent être remplies:

- (i) il faut qu'une erreur se soit glissée dans la pièce soumise à l'OEB;
- (ii) la rectification de l'erreur doit s'imposer à l'évidence, au sens de cette règle (à savoir "en ce sens qu'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur").

Les rectifications admissibles en vertu de la règle 88 CBE ont un effet rétroactif (cf. décisions J 4/85, (JO OEB 1986, 205) et T 219/86, (JO OEB 1988, 254)). En d'autres termes, il y a lieu de supposer (fiction juridique) que le texte corrigé est, en réalité, le texte qui a été initialement déposé. Pourtant, la Chambre estime qu'il est inutile d'examiner la question de savoir si une correction admissible en vertu de la règle 88 CBE l'est également en vertu des dispositions de l'article 123 CBE, parce que l'article 123 CBE ne concerne que les modifications et non pas les corrections, et qu'une modification consiste à changer le texte par rapport à la version précédente (et, en règle générale, par rapport à ce que celle-ci était censée signifier précédemment) et n'a pas d'effet rétroactif.

Quoi qu'il en soit, et comme l'a mis en évidence la décision T 401/88 (JO OEB 1991, 297), l'article 123 CBE et la règle 88 CBE énoncent des conditions analogues visant clairement à garantir la sécurité juridique en ce qui concerne l'étendue de la protection conférée par le brevet. Ainsi, pour ce qui est des modifications suggérées au cours de la procédure d'opposition, elles ne doivent pas, conformément à l'article 123(3) CBE, avoir pour effet d'étendre la protection conférée. La règle 88 CBE prévoit en même temps que la rectification proposée doit s'imposer à l'évidence, au sens de cette règle. Ces deux conditions garantissent la sécurité juridique en ce sens que, après la modification ou la correction, la protection conférée par le brevet ne doit pas, pour l'homme du métier, être plus étendue que celle qui ressortait auparavant du texte. Il n'en reste pas moins que ces deux conditions sont formulées différemment de sorte que les requêtes en rectification (règle 88 CBE) et modification (article 123 CBE) présentées par le requérant doivent être examinées séparément. Une requête en rectification en vertu de la règle 88 CBE à laquelle il ne peut être fait droit n'exclut pas, en principe, qu'une modification puisse être admissible au titre de l'article 123 CBE, et inversement.

2.2 Außerdem stellt nach Auffassung der Kammer die Tatsache, daß die Beschwerdeführerin auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ hin ihr Einverständnis mit der zur Erteilung vorgeschlagenen Fassung erklärt hatte, entgegen dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin keine für sie bindende Verpflichtung dar, mit der sie ihr Recht verwirkt hätte, einen in dieser Fassung enthaltenen Fehler nach Regel 88 EPU zu berichtigen. Regel 88 EPU soll die Möglichkeit eröffnen, einen Fehler in einem Dokument zu berichtigen, wenn dies angebracht ist, damit dieses in die ursprünglich beabsichtigte Form gebracht wird. Die Rückwirkung der Berichtigung hat zur Folge, daß der von der Beschwerdeführerin genehmigte Text so behandelt wird, als habe er in der beabsichtigten Fassung vorgelegen

### 3. Regel 88 EPÜ

3.1 Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, daß ein Antrag nach Regel 88 EPÜ auf Berichtigung eines Fehlers in der Beschreibung (bzw. den Ansprüchen oder den Zeichnungen) eines Patents im Einspruchsverfahren oder zu einem anderen Zeitpunkt zulässig ist, wenn die beiden in Absatz 2.1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Darüber hinaus ist jede Berichtigung Ermessenssache.

3.2 Die Frage, ob die Voraussetzung i) erfüllt ist, ist subjektiver Art und kann anhand aller einschlägigen Unterlagen oder sonstigen Beweismittel einschließlich gegebenenfalls des Akteninhalts beurteilt werden (vgl. in diesem Zusammenhang die Entscheidung J 4/85, Nr 7, dritter Unterabsatz)

Im vorliegenden Fall besteht nach Auffassung der Kammer aufgrund des Akteninhalts kein Zweifel daran, daß die erteilte Fassung des Anspruchs 1 tatsächlich - wie von der Beschwerdeführerin behauptet - auf einen unbeabsichtigten Schreibfehler zurückgeht. Es wird insbesondere verwiesen auf die Ansprüche 1 und 5 in der ursprünglich eingereichten Fassung ("maximal 0,10 (%) Cr, maximal 0,15 (%) Fe"), auf die Eingabe der Beschwerdeführerin vom 17. Dezember 1981 (in der sie sich bereit erklärte, die Ansprüche an die europäische Praxis anzupassen) in Verbindung mit einem im wesentlichen unveränderten Erzeugnisanspruch 1 (maximal 0,10 % Cr, maximal 0,15 % Fe) und einem Verfahrensanspruch 5, der jedoch - ohne daß hierfür eine Absicht erkennbar wäre - nur noch die Angabe maximal 0,10 % Fe enthält und Cr überhaupt nicht erwähnt; ferner wird verwiesen auf einen am 8. September 1983 eingereichten neuen An-

2.2 Furthermore, contrary to the submissions of the Respondent, in the Board's view the fact that the text of the patent as intended to be granted was approved by the Appellant following issue of a communication under Rule 51(4) EPC does not constitute an agreement to which the Appellant is bound, so that he is estopped from correcting an error in such text under Rule 88 EPC. The purpose underlying Rule 88 EPC is to enable an error in a document to be corrected when it is appropriate so to do, so that it is in the form which was originally intended. The retrospective nature of the correction means that the text which was approved by the Appellant must be assumed to have been in the form in which it was intended.

### 3. Rule 88 EPC

3.1 As to the request under Rule 88 EPC, it follows from the above that for a request for correction of an error in a description (or claims or drawings) of a patent to be allowable, during opposition proceedings or otherwise, the two conditions set out in paragraph 2.1 above must be satisfied. Beyond this, correction is always a matter of discretion

3.2 In order to establish condition (i), which is a subjective matter, reference may be made to any relevant documents or other evidence, including in appropriate cases the file history (see in this connection Decision J 4/85, paragraph 7, third sub-paragraph).

In the present case, as submitted by the Appellant, in the Board's view, having regard to the file history, there is no doubt that the granted version of Claim 1 indeed resulted from an unintentional transcription error. Reference is made in particular to original Claims 1 and 5 as originally filed ("... a maximum of 0.10(%) Cr, a maximum of 0.15(%) Fe ..."); the Appellant's submission of 17 December 1981 expressing willingness to adapt the claims to European practice, along with an essentially unchanged product Claim 1 (up to 0.10% Cr, up to 0.15% Fe), but - without conceivable explanation for an intentional difference - a method Claim 5 mentioning only up to 0.10% Fe, without mentioning Cr at all; and the fresh set of claims submitted on 8 September 1983, omitting the product claims and maintaining only the method claims, former Claim 5 (with amended percentages) thus becoming new Claim 1, and with

2.2 Par ailleurs, contrairement aux conclusions de l'intimé, la Chambre estime que l'accord donné par le requérant sur le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet, après qu'il ait reçu une notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, ne lie pas le requérant de manière à l'empêcher de procéder à la rectification d'une erreur dans ce texte au titre de la règle 88 CBE. Cette règle a pour objet de permettre la correction d'une erreur dans une pièce soumise à l'OEB, si cela est opportun, afin de conférer à celle-ci la forme initialement envisagée. Vu que la correction a un effet rétroactif, le texte sur lequel le requérant avait donné son accord doit être considéré comme ayant revêtu la forme envisagée.

### 3 Règle 88 CBE

3.1 En ce qui concerne la requête formulée au titre de la règle 88 CBE, il découle de ce qui précède que pour qu'il puisse être fait droit, tant au cours de la procédure d'opposition qu'à un autre moment, à une requête en rectification d'une erreur contenue dans la description (ou dans les revendications ou les dessins) d'un brevet, il faut que les deux conditions énoncées au point 2.1 supra soient remplies. Pour le reste, une correction est toujours affaire d'appréciation.

3.2 L'examen de la question de savoir si la condition (i) est remplie s'effectue sur la base d'éléments circonstanciels (approche subjective) qui peuvent consister en tout document pertinent ou en toute autre preuve, y compris, le cas échéant, le dossier tel qu'il a été mis en état (cf. à cet égard décision J 4/85, point 7, troisième alinéa)

La Chambre estime que dans la présente affaire, comme l'a affirmé le requérant, il ne fait aucun doute, vu le dossier tel qu'il a été mis en état, que la version de la revendication 1 du brevet tel que délivré contient effectivement une erreur de transcription involontaire. On se référera notamment aux éléments suivants: revendications 1 et 5 telles qu'initialement déposées ("... au maximum 0,10(%) Cr, au maximum 0,15(%) Fe..."); lettre du requérant en date du 17 décembre 1981, dans laquelle celui-ci se déclare disposé à adapter les revendications à la pratique européenne et à laquelle est jointe une revendication de produit 1, inchangée pour l'essentiel (au maximum 0,10 % Cr, au maximum 0,15 % Fe), mais aussi une revendication de procédé 5 dont le texte mentionne uniquement - sans qu'il soit possible d'expliquer de manière plausible pourquoi il y aurait eu une volonté de changement - 0,10 % Fe au maximum et ne

spruchssatz, in dem die Erzeugnisansprüche weggelassen und lediglich die Verfahrensansprüche beibehalten wurden, so daß der bisherige Anspruch 5 (mit geänderten Prozentangaben) zum neuen Anspruch 1 wurde und wobei die Seite 2 der Beschreibung die Erfindungsdefinition des Hauptanspruchs wiederholte.

Aufgrund des Akteninhalts dürfte klar auf der Hand liegen, daß beim Abschreiben des Anspruchs 5 für die Eingabe vom 17. Dezember 1981 versehentlich eine Zeile weggelassen und der dadurch entstandene Fehler unbeachtet in den Anspruch 1 vom 8. September 1983 und von dort in die erteilte Fassung übertragen wurde.

3.3 Infolge dieses Fehlers enthält die Beschreibung des erteilten Patents widersprüchliche Angaben hinsichtlich des Chrom- und des Eisenanteils, die die erfindungsgemäße Legierung enthalten darf. So sind insbesondere für das im erteilten Anspruch 1 (sowie in der entsprechenden Beschreibung in Spalte 2) dargelegte Stoffgemisch (unter der Rubrik "Spurenelemente") ein Chromanteil von maximal 0,05 % und ein Eisenanteil von 0,10 % vorgeschrieben, während in den Passagen ab Spalte 3, Zeile 26 und Spalte 4, Zeile 59 ausdrücklich von einem Chrom- und einem Eisenanteil von maximal 0,10 % bzw. 0,15 % die Rede ist.

3.4 Im Zusammenhang mit der in Absatz 2.1 genannten Voraussetzung ii) hat die Beschwerdeführerin nachzuweisen, daß die (von ihr vorgeschlagene) Berichtigung dieser Unstimmigkeit im Sinne der Regel offensichtlich ist. Anders als bei der oben erörterten Voraussetzung i) ist die Voraussetzung ii) nach Auffassung der Kammer eindeutig objektiv zu beurteilen: So muß für den Fachmann "sofort erkennbar" sein, daß das Patent in der von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen Weise berichtigt werden muß. Dabei ist davon auszugehen, daß der Fachmann den gesamten Inhalt des Patents sorgfältig gelesen hat. Die vorgeschlagene Berichtigung muß sich jedoch für den Fachmann aus dem Gesamthalt des Patents, und zwar für sich betrachtet und ohne Berücksichtigung anderer Unterlagen (z. B. des Akteninhalts), zwingend ergeben. Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Entscheidung T 401/88 vom 28. Februar 1989, Absatz 2.2

Nach Auffassung der Kammer ergibt sich dieser Ansatz zur Beurteilung der Voraussetzung ii) direkt aus der Wortwahl in Regel 88 EPÜ ("sofort erkennbar"). Sobald man ins Auge faßt, daß ein Fachmann über den eigentlichen Wortlaut des Patents hinausgehen und

page 2 of the description containing an appropriate consistency clause

On the basis of this file history, it seems very clear that a line was unintentionally missed out when Claim 5 was retyped for the submission of 17 December 1981, and the resulting error was carried over unnoticed into Claim 1 of 8 September 1983 and from there into the granted version.

3.3 As a result of this error, the description of the patent as granted contains inconsistencies in relation to the amount of chromium and iron which may be present in the alloy which is the subject of the invention. In particular, the composition set out in Claim 1 as granted (and the corresponding description in column 2) requires a maximum of 0.05% chromium (being within the term "trace element") and of 0.10% iron, whereas the passages beginning at column 3, line 26 and column 4, line 59 refer specifically to maximum amounts of 0.10% chromium and 0.15% iron.

3.4 In order to establish condition (ii) set out in paragraph 2.1 above, the Appellant must establish that the correction of this inconsistency (as proposed by the Appellant) is obvious in the sense set out in the Rule. In contrast to the situation in relation to condition (i) as discussed above, in the Board's view it is clear that condition (ii) must be established on an objective basis: that is, it must have been "immediately evident" to a skilled reader that the patent should be corrected in the way proposed by the Appellant. Such a skilled reader must be assumed to have read the entire contents of the patent carefully. However, the proposed correction must be obvious to such a skilled reader on reading the patent text in its entirety but in isolation, and without reference to any other documents (such as the file history). In this connection see Decision T 401/88 dated 28 February 1989, paragraph 2.2

In the Board's view, this approach to the establishment of condition (ii) follows directly from the use of the words "immediately evident" in Rule 88 EPC. Once it is envisaged that a skilled reader would need to go beyond the text of the patent itself, and would

fait aucune allusion au Cr, enfin, nouveau jeu de revendications remis le 8 septembre 1983, dans lequel sont omises les revendications de produit et ne figurent plus que les revendications de procédé, l'ancienne revendication 5 (avec les pourcentages modifiés) devenant ainsi la nouvelle revendication 1, et la page 2 de la description comportant un passage approprié exposant l'invention

Le dossier tel qu'il a été mis en état fait ressortir très clairement qu'une ligne a été involontairement oubliée lorsque la revendication 5 a été retapée pour être remise le 17 décembre 1981, et que l'erreur qui en découle a été reprise sans que l'on s'en aperçoive dans la revendication 1 en date du 8 septembre 1983 et, de là, dans le texte du brevet tel que délivré.

3.3 Du fait de cette erreur, la description du brevet tel que délivré est incohérente en ce qui concerne la teneur en chrome et en fer susceptible de se trouver dans l'alliage faisant l'objet de l'invention. En particulier, la composition énoncée dans la revendication 1 du brevet tel que délivré (et dans la description correspondante dans la colonne 2) exige 0,05 % de chrome au maximum (sous la rubrique "élément à l'état de traces") et 0,10 % de fer au maximum, tandis que dans les passages commençant à la colonne 3, ligne 26 et à la colonne 4, ligne 59, il est fait expressément mention d'une teneur de 0,10 % en chrome et de 0,15 % en fer au maximum

3.4 Pour que la condition (ii) énoncée au point 2.1 supra soit remplie, il faut que le requérant prouve que la correction de cette incohérence (comme il avait proposé de le faire) s'impose à l'évidence au sens de la règle en question. Contrairement à la situation dans laquelle l'on se trouve lors de l'examen de la condition (i) traitée plus haut, la condition (ii) doit - cela ne fait aucun doute pour la Chambre - être appréciée selon une approche objective: autrement dit, il faut "qu'il apparaisse immédiatement" au lecteur averti, à savoir l'homme du métier, que le brevet doit être corrigé dans le sens proposé par le requérant. Ce lecteur est censé pour cela lire soigneusement tout le brevet. Cependant, la correction proposée doit s'imposer à lui lorsqu'il lit le texte du brevet pris dans sa totalité certes, mais isolément, c'est-à-dire sans consulter aucun autre document (comme le dossier tel qu'il a été mis en état). A cet égard, cf. décision T 401/88 en date du 28 février 1989, point 2.2

De l'avis de la Chambre, cette façon de procéder pour déterminer si la condition (ii) a été remplie est dictée par les termes "doit s'imposer à l'évidence" (règle 88 CBE). A supposer que l'on considère qu'un lecteur averti ne pourrait se contenter du seul texte du bre-

z. B. die Akte zum Patent (einschließlich beispielsweise der Prioritätsunterlage und früher eingereichter Fassungen der Patentanmeldung) heranziehen muß, kann die erforderliche Berichtigung kaum "sofort" erkennbar sein. Außerdem soll die veröffentlichte Fassung eines Patents die Öffentlichkeit über dessen Schutzzumfang unterrichten.

Die Tatsache, daß die Beteiligten - im vorliegenden Falle die Einsprechenden - den Fehler im erteilten Patent erst bemerkten, als sie von der Einspruchsabteilung darauf hingewiesen wurden (diese Tatsache wurde in der Entscheidung der Einspruchsabteilung als Beweis dafür gewertet, daß der Fehler nicht offensichtlich war), ist jedoch nach Auffassung der Kammer für die Feststellung, ob die Voraussetzung ii) erfüllt ist, nur von geringer Bedeutung. Ein Fehler der hier vorliegenden Art bleibt vom Fachmann häufig un bemerkt, so etwa, wenn er das Patent nur teilweise durchsieht, oder wenn er es zwar ganz liest, aber auf solche Einzelheiten nicht sorgfältig genug achtet. Wie oben dargelegt, muß bei einer objektiven Beantwortung dieser Frage davon ausgegangen werden, daß der Fachmann jedes Wort sorgfältig liest und überdenkt.

3.5 Im vorliegenden Falle würde ein Fachmann nach Auffassung der Kammer beim Lesen der Patentschrift die in Absatz 3.3 erläuterte Unstimmigkeit sofort erkennen und daraus schließen, daß ein Fehler unterlaufen ist. Nun gilt es zu prüfen, ob auch die von der Beschwerdeführerin in ihren Anträgen vorgeschlagenen Berichtigungen für einen Fachmann "sofort erkennbar" sind.

### 3.6 Hauptantrag

Wie in Absatz VIII ausgeführt, enthält der Wortlaut des Anspruchs 1 (und auch die entsprechende Passage in Spalte 2) gemäß dem Hauptantrag eine zusätzliche ausdrückliche Bezugnahme auf "maximal 0,10 % Chrom", während der erteilte Anspruch 1 keinerlei Angaben über den Chromanteil in Gewichtsprozenten aufweist. Eine solche ausdrückliche Bezugnahme entspricht auch den Angaben über den Chromanteil in Gewichtsprozenten in Spalte 3, Zeilen 26 ff. und in Spalte 4, Zeilen 59 ff. Die erteilte Fassung des Patents enthält nur noch einen weiteren Hinweis auf den Chromanteil in Gewichtsprozenten in einer erfindungsgemäßen Legierung, nämlich in Beispiel I, Spalte 11, Zeile 7, wo ein Chromanteil von 0,01 % genannt ist. Da dieser Anteil jedoch weit unter dem sowohl in der erteilten als auch in der als Berichtigung vorgeschlagenen Fassung des Anspruchs 1 vorgesehenen Höchstanteil liegt, ist er mit beiden Fassungen des Anspruchs 1 vereinbar.

need to consider for example the file history of the patent (including for example priority documents and earlier filed versions of the patent application), it can hardly be "immediately" evident what the correction should be. Furthermore, the published text of a patent is supposed to inform the public of the scope of protection conferred by it.

In deciding whether condition (ii) has been established, in the Board's view the fact that interested parties such as the Opponents in the present case did not notice the error in the granted patent until it was pointed out by the Opposition Division (this fact having been relied upon in the Decision of the Opposition Division as corroboration of the non-obviousness of the error) is of little relevance. An error such as occurred in the present case can easily remain unnoticed by skilled persons who may read only a part of the patent, or who may even read the whole of the patent but with insufficient care to such details. As stated above, when deciding the question objectively it must be assumed that every word of the patent is read and considered carefully by the skilled person.

3.5 In the present case, in the Board's view a skilled reader of the patent specification would immediately recognise the existence of the inconsistency discussed in paragraph 3.3 above and would therefore conclude that an error had occurred. The question whether the Appellant's proposed corrections of such error, as set out in his requests, would have also been "immediately evident" to such skilled reader must now be considered.

### 3.6 Main request

As mentioned in paragraph VIII above, the text of Claim 1 (and the corresponding passage in column 2) in accordance with the main request includes the addition of a specific reference to "a maximum of 0.10%" for chromium as compared to the text of Claim 1 as granted, which makes no specific reference to the weight per cent of chromium. Such specific reference corresponds to the references to the weight per cent of chromium at column 3, lines 26 and following, and column 4, lines 59 and following. The text of the patent as granted contains only one other reference to the weight per cent of chromium in an alloy in accordance with the invention, namely in Example 1 at column 11, line 7, where a weight per cent of 0.01% chromium is specified. However, since this is well below the maximum amount envisaged in Claim 1 both as granted and as proposed to be corrected, it is consistent with both such texts of Claim 1.

vet et devrait, notamment, consulter aussi le dossier du brevet tel qu'il a été mis en état (y compris, par exemple, les documents de priorité et les versions antérieures de la demande de brevet), la rectification nécessaire ne "s'imposerait" guère "à l'évidence". En outre, le texte publié d'un brevet est censé informer le public de l'étendue de la protection conférée.

Pour décider si la condition (ii) a été remplie, il est sans importance, de l'avis de la Chambre, de savoir que les parties intéressées - en l'occurrence, les opposants - n'ont pas vu l'erreur dans le brevet délivré avant qu'elle ne soit relevée par la division d'opposition (celle-ci a, dans sa décision, invoqué ce fait pour démontrer que l'erreur n'est pas évidente). Une erreur telle que celle en cause peut facilement passer inaperçue aux yeux de l'homme du métier qui ne lit qu'une partie du brevet ou, s'il le lit dans sa totalité, ne prête pas suffisamment d'attention à ce genre de détail. Comme indiqué plus haut, pour répondre à la question posée, en suivant une approche objective, il faut considérer que l'homme du métier lit et soupèse soigneusement chaque mot du texte du brevet.

3.5 En l'espèce, la Chambre estime qu'un lecteur averti du fascicule de brevet constaterait immédiatement l'incohérence dont il est question au point 3.3 supra et conclurait à la présence d'une erreur. Il convient maintenant de savoir si les corrections proposées par le requérant dans ses requêtes "s'imposeraient", elles aussi, "à l'évidence".

### 3.6 Requête principale

Le texte de la revendication 1 (et le passage correspondant de la colonne 2) proposé dans la requête principale (cf. point VIII supra) comporte une mention explicite de la teneur en chrome - "au maximum 0,10 %" - alors que le texte de la revendication 1 du brevet tel que délivré n'en comporte aucune. Cette mention explicite correspond aux indications de pourcentage en poids de chrome à la colonne 3, lignes 26 et suivantes, et à la colonne 4, lignes 59 et suivantes. Le texte du brevet délivré ne comporte qu'une seule autre mention du pourcentage en poids de chrome dans un alliage conformément à l'invention, à savoir dans l'Exemple 1 (colonne 11, ligne 7) où figure un pourcentage en poids de 0,01 % de chrome. Cependant, étant donné que cette teneur est bien en deçà du maximum envisagé dans la revendication 1, à la fois dans le texte du brevet tel que délivré et dans le texte proposé après correction, elle est compatible avec les deux versions de la revendication 1.

Wie in Absatz 3 4 dargelegt, fiel die Unstimmigkeit zwischen Anspruch 1 und der Passage in Spalte 2 einerseits und den Passagen in den Spalten 3 und 4 andererseits einem Fachmann beim Lesen des erteilten Patents sofort auf. Nach Auffassung der Kammer wäre für ihn aber nicht sofort erkennbar, wie diese Unstimmigkeit bereinigt werden sollte, d. h. ob Anspruch 1 und Spalte 2 durch eine Berichtigung an die Passagen in den Spalten 3 und 4 angeglichen werden sollten oder umgekehrt. Beide Berichtigungsmöglichkeiten würden die Unstimmigkeit im erteilten Patent beseitigen, und beide wären für den Fachmann gleichermaßen plausibel als das, was von der Patentinhaberin möglicherweise ursprünglich beabsichtigt war.

Unter diesen Umständen weist die Kammer die entsprechend dem Hauptantrag vorgeschlagene Berichtigung zurück, da nicht "sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird".

### 3.7 Erster Hilfsantrag

Wie in Absatz VIII ausgeführt, wird als einzige Berichtigung vorgeschlagen, daß der Höchstanteil an Eisen in Anspruch 1 und in Spalte 2 nunmehr 0,15 % und nicht mehr 0,10 % wie im erteilten Anspruch 1 betragen soll.

In diesem Zusammenhang ist neben den Bezugnahmen in Spalte 3, Zeile 29 und Spalte 4, Zeilen 65 ff. auf einen maximalen Eisenanteil von 0,15 % auch zu berücksichtigen, daß jedes Beispiel im erteilten Patent direkt oder indirekt Bezugnahmen auf einen bestimmten Eisenanteil enthält.

In Beispiel I ist ausdrücklich ein Fe-Anteil von 0,11 % angegeben (Spalte 11, Zeile 7), Beispiel II verweist auf "die in Beispiel I dargelegten anteilmäßigen Beschränkungen" (Spalte 13, Zeilen 29 - 31), also auf eben diesen Eisenanteil, Beispiel III bezieht sich auf die Tabelle 1-B (Spalten 13 und 14 unten), in der ein Eisenanteil von 0,11 % angegeben ist (fünfte Längsspalte), und in Beispiel IV ist wiederum von einer "Legierung ... gemäß Beispiel I" die Rede (Spalte 16, Zeilen 8 - 10). Damit ist bei allen Ausführungsbeispielen des erteilten Patents ein Eisenanteil von über 0,10 % erforderlich. Nach Auffassung der Kammer würde diese Offenbarung in Verbindung mit den Passagen in den Spalten 3 und 4 sämtliche beim Fachmann etwa noch bestehenden Zweifel hinsichtlich des beabsichtigten Schutzbereichs des Patents zerstreuen, da er daraus schließen würde, daß ein Wert von 0,10 % als Obergrenze des Eisenanteils nicht beabsichtigt gewesen sein kann. Damit wäre für ihn sofort erkennbar, daß diese Obergrenze der in Spalte 3, Zeile 29 und Spalte 4,

As mentioned in paragraph 3.4, a skilled reader of the granted patent would immediately recognise the inconsistency between Claim 1 and the passage at column 2, on the one hand, and the passages in columns 3 and 4 on the other hand. However, in the Board's judgement it would not be immediately evident to him how such inconsistency should be resolved; i.e. whether correction should be made to Claim 1 and column 2 so as to make them correspond to the passages at columns 3 and 4, or vice versa. Both of such possible corrections would remove the inconsistency in the text of the patent as granted, and both would be equally plausible to the skilled reader as possibly corresponding to the original intention of the patentee.

In this circumstance, the Board rejects the proposed correction in accordance with the main request, because it would not be "immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction".

### 3.7 First Auxiliary Request

As mentioned in paragraph VIII above, the only proposed correction is that the maximum amount of iron in Claim 1 and column 2 becomes 0.15%, instead of 0.10% in Claim 1 as granted.

In this context, the fact that each of the Examples in the patent as granted directly or implicitly contains references to amounts of iron must also be taken into account, in addition to the references at column 3, line 29 and column 4, line 65 and following to a maximum of 0.15% iron.

Specifically, Example I gives an Fe content of 0.11% (column 11, line 7); Example II refers to "the compositional limitations outlined in Example I" (column 13, lines 29 to 31), thus to the same Fe content; Example III refers to Table 1B (bottom of columns 13 and 14), which in turn indicates 0.11% Fe (fifth vertical column); and Example IV again refers to an "alloy ... prepared in accordance with ... Example I" (column 16, lines 8 to 10). In effect, thus, all the working Examples of the patent as granted require an iron content which is higher than 0.10%. In the Board's judgement, this disclosure, in combination with the passages at columns 3 and 4, would remove all doubts which the skilled person might have had concerning the intended extent of protection of the patent, in the sense that he would conclude that 0.10% could not have been the intended upper limit for the iron content. It would thus be immediately evident to him that the said upper limit had to be 0.15% as specified in column 3, line 29, and column 4, line

Comme cela a été dit au point 3 4, un lecteur averti du brevet délivré constaterait immédiatement l'incohérence existant entre la revendication 1 et le passage de la colonne 2 d'une part, et les passages des colonnes 3 et 4 d'autre part. Cependant, la Chambre est d'avis que la manière de remédier à cette incohérence ne s'imposerait pas à l'évidence; autrement dit, le lecteur averti ne saurait pas s'il faut rectifier le texte de la revendication 1 et de la colonne 2 de façon à le faire concorder avec les passages des colonnes 3 et 4, ou vice-versa. Chacune de ces deux corrections possibles supprimerait l'incohérence dans le texte du brevet délivré, et elles seraient, pour le lecteur averti, susceptibles l'une comme l'autre de correspondre à l'intention initiale du titulaire du brevet.

Dans ces conditions, la Chambre rejette la correction proposée conformément à la requête principale, au motif qu'elle ne "s'impose" pas à l'évidence en ce sens qu'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur.

### 3.7 Première requête subsidiaire

Il est indiqué au point VIII supra que la seule correction proposée consiste à attribuer au fer dans la revendication 1 et la colonne 2 une teneur maximale de 0,15 %, au lieu de 0,10 % comme le spécifie la revendication 1 du brevet tel que délivré.

A cet égard, il faut également garder à l'esprit que dans chacun des exemples contenus dans le brevet délivré il est question directement ou indirectement des teneurs en fer, outre qu'il est fait référence, à la colonne 3, ligne 29, et à la colonne 4, lignes 65 et suivantes, à une teneur maximale en fer de 0,15 %.

C'est ainsi que l'Exemple I mentionne expressément une teneur en Fe de 0,11 % (colonne 11, ligne 7); l'Exemple II renvoie aux "limitations de teneur indiquées à l'Exemple I" (colonne 13, lignes 29 à 31), ce qui revient à faire allusion à la teneur en Fe précitée; l'Exemple III se rapporte au tableau 1B (en bas des colonnes 13 et 14), dans lequel figure le chiffre de 0,11 % Fe (cinquième colonne); et l'Exemple IV renvoie, à son tour, à un "alliage ... préparé conformément à ... dans l'Exemple I" (colonne 16, lignes 8 à 10). Il s'ensuit que dans tous les exemples de réalisation contenus dans le brevet délivré, il faut une teneur en fer supérieure à 0,10 %. De l'avis de la Chambre, cette divulgation, combinée avec les passages des colonnes 3 et 4, pourrait dissiper tous les doutes dont l'homme du métier pourrait être saisi en ce qui concerne l'étendue envisagée de la protection conférée par le brevet; il conclurait en effet que 0,10 % ne saurait être la teneur maximale en fer envisagée. Pour ce spécialiste, le fait que ladite teneur maximale

Zeilen 65 ff. konkret genannte Wert von 0,15 % müsse. Zum Argument der Beschwerdegegnerin 2 (s. Nr. IX, 2 Satz) ist folgendes zu bemerken: Wenn es auch vorkommen mag, daß ein einzelnes Beispiel, das nach Änderungen im Lauf des Verfahrens nicht mehr unter die Ansprüche fällt, aus Versehen in der Patentschrift verbleibt, so würde doch der Fachmann ausschließen, daß es zu einer ganzen Kette solcher Versehen kommt, in deren Folge gleich vier Beispiele und zwei Passagen in der allgemeinen Beschreibung nach einer gezielten Einschränkung des Anspruchs 1, die deren Streichung erforderlich macht, bestehen bleiben

3.8 Die Kammer hat geprüft, ob die Passagen in Spalte 3, Zeilen 28 - 29 und Spalte 4, Zeilen 63 - 64, in denen ein mit dem Anspruch 1 unvereinbarer Chromanteil angegeben ist, in der Patentschrift verbleiben sollten. Sie ist zu der Auffassung gelangt, daß diese Unstimmigkeiten keinen Einspruchsgrund darstellen und deshalb in der Patentschrift verbleiben sollten.

3.9 Aus den oben genannten Gründen ist der Antrag auf Berichtigung nach dem ersten Hilfsantrag zulässig. Damit erübrigt sich die Prüfung der Zulässigkeit des zweiten Hilfsantrags.

#### 4. Artikel 123 EPÜ

Die Kammer hat auch geprüft, ob (als Alternative zur Berichtigung) eine Änderung des Patents entsprechend dem Hauptantrag im Hinblick auf Artikel 123 EPÜ zulässig wäre. Wenn die sich durch diese Änderungen des erteilten Patents ergebende Fassung im wesentlichen der Anmeldung in der eingereichten Fassung entspricht, liegt keine Verletzung des Artikels 123 (2) EPÜ vor. Im Zusammenhang mit Artikel 123 (3) EPÜ ist jedoch zu untersuchen, ob die Änderung den Schutzbereich erweitert. Nach der (zur Veröffentlichung vorgesehenen) Entscheidung G 2/88 vom 11. Dezember 1989, Absatz 4 muß bei der Prüfung dieser Frage zunächst der Schutzbereich ermittelt werden, der sich vor der Änderung aus dem Patent, also aus der erteilten Fassung, ergibt.

In Anbetracht der in Absatz 3.2 dargelegten Unstimmigkeiten im erteilten Patent ist die Kammer nicht der Überzeugung, daß der Schutzbereich des erteilten Patents demjenigen entspricht, der sich nach einer Änderung entsprechend dem Hauptantrag ergäbe. Daher ist die vorgeschlagene Änderung nach Auffassung der Kammer aufgrund von Artikel 123 (3) EPÜ zurückzuweisen.

65 and following. With reference to the argument of Respondent 2, mentioned in above section IX, second sentence, while after amendments during prosecution a single Example no longer covered by the claims might by oversight remain in a specification, the skilled person would rule out a combination of oversights by which each of four Examples as well as two passages in the general description would continue to stand after a deliberate restriction of Claim 1 requiring their deletion.

3.8 The Board has considered whether the passages at column 3, lines 28 to 29 and column 4, lines 63 to 64 which indicate a chromium content inconsistent with Claim 1 should remain in the specification. In the Board's view, since such inconsistencies do not constitute a ground of opposition, they should remain in the specification

3.9 For the above reasons, the request for correction in accordance with the first auxiliary request is allowable. In this circumstance, the allowability of the second auxiliary request need not be considered.

#### 4. Article 123 EPC

The Board has also considered whether an amendment (as opposed to a correction) of the patent in accordance with the main request would be allowable having regard to Article 123 EPC. Insofar as such amendments to the granted patent would result in a text essentially corresponding to the application as filed, there would be no violation of Article 123(2) EPC. In connection with Article 123(3) EPC, however, the question to be considered is whether the amendment is such as to extend the protection conferred. Following Decision G 2/88 dated 11 December 1989 (to be published), paragraph 4, when considering this question the first step must be to determine the extent of protection which is conferred by the patent before the amendment, i.e. as granted.

Having regard to the inconsistencies in the granted patent as set out in paragraph 3.2 above, the Board is not satisfied that the protection conferred by the patent as granted is the same as the protection that would be conferred by the patent after amendment in accordance with the main request. In this circumstance, in the Board's judgement the proposed amendment must be refused under Article 123(3) EPC.

doit être de 0,15 %, comme précisé dans la colonne 3, ligne 29, et dans la colonne 4, lignes 65 et suivantes, s'imposerait donc à l'évidence. Pour ce qui est de l'argument de l'intimé 2, évoqué au point IX supra, deuxième phrase, la Chambre formulera l'observation suivante s'il est vrai qu'après des modifications apportées au cours de la procédure, un seul exemple qui n'est plus couvert par les revendications peut rester par inadvertance dans le fascicule de brevet, l'homme du métier exclurait néanmoins la possibilité d'une série de telles inadvertances ayant pour effet de maintenir dans le brevet chacun des quatre exemples ainsi que deux passages de la description générale après une limitation délibérée de la revendication 1 devant entraîner leur suppression.

3.8 La Chambre s'est demandé s'il y a lieu de maintenir dans la description les passages figurant à la colonne 3, lignes 28 et 29, et à la colonne 4, lignes 63 et 64, dans lesquels il est question d'une teneur en chrome incompatible avec la revendication 1. A son avis, la réponse est affirmative, puisque ces incohérences ne constituent pas un motif d'opposition.

3.9 Pour les raisons précitées, la rectification conformément à la première requête subsidiaire est admissible. Il est donc inutile d'examiner s'il peut être fait droit à la seconde requête subsidiaire.

#### 4. Article 123 CBE

La Chambre a également examiné la question de savoir si une modification (par opposition à une correction) apportée au brevet conformément à la requête principale serait admissible au titre de l'article 123 CBE. Pour autant qu'une telle modification au brevet délivré se traduirait par un texte correspondant pour l'essentiel à la demande telle que déposée, il n'y aurait pas violation de l'article 123(2) CBE. Cependant, pour ce qui est de l'article 123(3) CBE, il convient de déterminer si la modification est de nature à étendre la protection. Conformément à la décision G 2/88 en date du 11 décembre 1989 (doit être publiée), point 4, il faut, pour ce faire, établir en premier lieu l'étendue de la protection conférée par le brevet avant la modification, c'est-à-dire dans le texte dans lequel il a été délivré.

Compte tenu des incohérences dans le brevet délivré indiquées au point 3.2 supra, la Chambre n'est pas convaincue que la protection conférée par le brevet tel que délivré est la même que celle qui serait conférée par le brevet après modification conformément à la requête principale. Aussi la Chambre est-elle d'avis qu'il y a lieu de rejeter la modification proposée, en vertu de l'article 123(3) CBE.



5. Wie aus Absatz IV hervorgeht, ist die Einspruchsabteilung aufgrund des fehlerhaften Wortlauts nicht auf die von den Beschwerdegegnerinnen konkret vorgebrachten Einspruchsgründe eingegangen. Diese müssen also - wie oben beschlossen - im Hinblick auf die entsprechend dem ersten Hilfsantrag berichtigte Fassung geprüft werden. Die Sache wird daher an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, dies in Anbetracht der bei der materiellrechtlichen Prüfung der Einspruchsgründe eingetretenen Verzögerung **möglichst bald** zu tun.

5. As stated in paragraph IV above, having regard to the error in the text, the Opposition Division did not deal in its Decision with the grounds of opposition which had been specifically alleged by the Respondents. The grounds of opposition must accordingly be examined in relation to the corrected text in accordance with the first auxiliary request as decided above. The case is, therefore, remitted to the Opposition Division for this to be carried out **as soon as possible** having regard to the delay in substantive examination of the grounds of opposition which has occurred

5. Comme indiqué au point IV supra, la division d'opposition, ayant relevé l'erreur contenue dans le texte, s'est abstenue d'examiner dans sa décision les motifs d'opposition invoqués expressément par les intimés. En conséquence, ces motifs doivent être examinés à la lumière du texte rectifié conformément à la première requête subsidiaire, sur laquelle la Chambre s'est déjà prononcée. L'affaire est donc renvoyée devant la division d'opposition pour être traitée **dans les meilleurs délais** compte tenu du retard survenu dans l'examen quant au fond des motifs d'opposition

#### Entscheidungsformel

##### Aus diesen Gründen wird entschieden:

- 1 Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
- 2 Die Sache wird zur weiteren Prüfung auf der Grundlage des Anspruchs 1 nach dem ersten Hilfsantrag an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen

#### Order

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

1. The Decision of the Opposition Division is set aside.
2. The case is remitted to the Opposition Division to continue prosecution on the basis of Claim 1 in accordance with the first auxiliary request

#### Dispositif

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

1. La décision de la division d'opposition est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition pour poursuite de la procédure sur la base de la revendication 1 conformément à la première requête subsidiaire

## RECHTSAUSKÜNFTE DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS\* Nr. 18/92

Artikel 22 (1), (3), 39 (1), 27 (7), 49 PCT

Artikel 133 (2), 150, 153 (1), 156, Regel 104b EPÜ

**Handlungen, die der "auswärtige" Anmelder von Euro-PCT-Anmeldungen gegenüber dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt selbst vornehmen kann**

*I. Der Anmelder einer Euro-PCT-Anmeldung<sup>1</sup>, der weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ hat ("auswärtiger Anmelder"), muß in der regionalen Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt durch einen beim EPA zugelassenen Vertreter vertreten sein und Handlungen durch ihn vornehmen.*

*II. Der Anmelder kann jedoch die Aufnahme der Bearbeitung der internationalen Anmeldung selbst einleiten, sofern dies vor Ablauf des 21. oder 31. Monats nach dem Prioritätsdatum<sup>2</sup> geschieht*

*III. Der Vertreter des Anmelders in der internationalen Phase kann vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt nur auftreten, wenn er auch in Verfahren vor dem EPA vertretungsberechtigt ist (Artikel 49 PCT, 133 (2) EPÜ).*

*IV Gebühren kann jedermann entrichten, also auch der auswärtige Anmelder oder sein Vertreter in der internationalen Phase (s. Rechtsauskunft Nr. 6/91 rev., ABI EPA 1991, 573).*

## LEGAL ADVICE FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE\* No. 18/92

Articles 22(1), (3), 39(1), 27(7), 49 PCT

Articles 133(2), 150, 153(1), 156, Rule 104b EPC

**Procedural steps a "non-resident" Euro-PCT applicant may himself take before the EPO as designated or elected Office**

*I A Euro-PCT applicant<sup>1</sup> with neither a residence nor his principal place of business in an EPC Contracting State ("non-resident applicant") must be represented in the regional phase before the EPO as designated or elected Office by a professional representative entitled to practise before the EPO and act through him*

*II. The applicant himself however may initiate processing of the international application, provided he does so before expiry of the 21st or 31st month as from the priority date<sup>2</sup>.*

*III. The applicant's representative in the international phase may act before the EPO as designated or elected Office only if he is also entitled to practise before the EPO (Article 49 PCT 133(2) EPC).*

*IV. Fees may be paid by any person, and thus also by a non-resident applicant or his representative in the international phase (cf Legal Advice No 6/91 rev, OJ EPO 1991, 573).*

## RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS\* N° 18/92

Articles 22(1), (3), 39(1), 27(7), 49 PCT

Articles 133(2), 150, 153(1), 156, règle 104ter CBE

**Actes que le déposant "non-résident" de demandes euro-PCT peut accomplir lui-même devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou d'office élu.**

*I. Si le déposant d'une demande euro-PCT<sup>1</sup> n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants de la CBE ("déposant non-résident"), il doit, dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou d'office élu, être représenté par un mandataire agréé près l'Office européen des brevets et agir par son entremise.*

*II. Ce déposant peut néanmoins accomplir lui-même les actes requis pour que commence le traitement de la demande internationale, à condition de le faire avant la fin du 21<sup>e</sup> ou du 31<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité<sup>2</sup>.*

*III. Le mandataire qui a représenté le déposant dans la phase internationale ne peut exercer auprès de l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou d'office élu que s'il est également habilité à agir en qualité de mandataire dans les procédures devant l'OEB (articles 49 PCT 133(2) CBE).*

*IV Les taxes peuvent être acquittées par toute personne, et notamment, par conséquent, par le déposant non-résident ou par le mandataire qui l'a représenté dans la phase internationale (cf. Renseignement juridique n°6/91 rev., JO OEB 1991. 573)*

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

<sup>1</sup> Das ist eine internationale Anmeldung, für die das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig wird (vgl. Artikel 150 (3) EPU)

<sup>2</sup> Prioritätsdatum bedeutet entweder das Anmeldedatum der Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, oder, wenn für die internationale Anmeldung mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden, das Anmeldedatum der ältesten Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, oder, wenn keine Priorität in Anspruch genommen wird, das internationale Anmeldedatum der Anmeldung (Artikel 2 xi) PCT)

\* In this column the Office answers queries of general interest. As the title suggests, the intention is to advise, primarily on formal matters of procedure. The information given is in no way binding on the competent departments of the European Patent Office, especially the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal.

<sup>1</sup> A Euro-PCT application is an international application for which the EPO acts as designated or elected Office (cf. Article 150(3) EPC)

<sup>2</sup> Priority date means the filing date of the application whose priority is claimed or, if the international application claims more than one priority, the filing date of the earliest application whose priority is claimed or, if no priority is claimed, the international filing date of the application (Article 2(xi) PCT)

\* Cette rubrique est consacrée aux réponses à des questions d'intérêt général. Elle a une fonction d'information, notamment en ce qui concerne les questions de procédure. Les renseignements juridiques n'engagent pas les organes compétents de l'OEB, notamment les chambres de recours et la Grande Chambre de recours.

<sup>1</sup> Il s'agit d'une demande internationale pour laquelle l'OEB agit en qualité d'office désigné ou d'office élu (cf. article 150(3) CBE)

<sup>2</sup> On entend par date de priorité soit la date du dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée, soit, lorsque la demande internationale comporte plusieurs revendications de priorité, la date du dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est ainsi revendiquée soit, enfin, lorsque la demande ne comporte aucune revendication de priorité, la date du dépôt international de la demande (article 2x1) PCT)

1 Nach Artikel 133 (2) EPÜ müssen Anmelder, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ haben ("auswärtige Anmelder"), in jedem durch das Europäische Patentübereinkommen geschaffenen Verfahren durch einen beim EPA zugelassenen Vertreter vertreten sein und Handlungen mit Ausnahme der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung durch ihn vornehmen. Dem zugelassenen Vertreter ist ein vor dem EPA vertretungsberechtigter Rechtsanwalt gemäß Artikel 134 (7) EPÜ gleichgestellt.

2 An das EPA wird immer wieder die Frage gerichtet, ob der auswärtige Anmelder einer internationalen Anmeldung, für die das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig wird, die Handlungen zur Einleitung der regionalen Phase beim EPA selbst oder durch seinen Vertreter in der internationalen Phase, der kein beim EPA zugelassener Vertreter ist, vornehmen kann. Insbesondere wird gefragt, ob die in Artikel 133 (2) EPÜ enthaltene Ausnahme "Einreichung einer europäischen Patentanmeldung" auch für die Handlungen gilt, die der Anmelder einer internationalen Anmeldung gemäß Artikel 22 (1) bzw. 39 (1) a) PCT vorzunehmen hat.

Die Frage ist wie folgt zu beantworten:

3. Nach Artikel 27 (7) PCT kann jedes Bestimmungsamt, das mit der Bearbeitung der internationalen Anmeldung begonnen hat, das nationale (regionale) Recht anwenden, soweit dieses verlangt, daß der Anmelder durch einen zur Vertretung vor diesem Amt befugten Anwalt vertreten ist. Das EPA macht von dieser Möglichkeit Gebrauch.

**Artikel 133 (2) EPÜ findet vom Zeitpunkt der Aufnahme der Bearbeitung der internationalen Anmeldung an (siehe Nummer 6), spätestens jedoch mit Ablauf des 21. bzw. 31. Monats nach dem Prioritätsdatum auf eine Euro-PCT-Anmeldung Anwendung.**

4. Die in Artikel 133 (2) EPÜ vorgeschriebene Ausnahme "Einreichung der europäischen Patentanmeldung" soll es dem Anmelder einer europäischen Patentanmeldung ermöglichen, einen Anmeldetag ohne Verzögerung, d. h. auch ohne vorherige Bestellung eines zugelassenen Vertreters zu erhalten. Das Anmeldedatum der internationalen Anmeldung wird bereits in der internationalen Phase nach ihrer Einreichung festgesetzt. Eine internationale Anmeldung, für die das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig wird, gilt als europäische Patentanmeldung (Artikel 150 (3) EPÜ). Die Einleitung der regio-

1. Under Article 133(2) EPC, applicants with neither a residence nor their principal place of business in an EPC Contracting State ("non-resident applicants") must be represented by a professional representative entitled to practise before the EPO and act through him in all proceedings established by the European Patent Convention, other than in filing the European patent application. Article 134(7) EPC puts a legal practitioner entitled to act before the EPO on the same footing as a professional representative.

2. The EPO is frequently asked whether a non-resident applicant who has filed an international application for which the EPO is acting as designated or elected Office may himself (or through his representative in the international phase but who is not entitled to practise before the EPO) take the procedural steps initiating the regional phase before the EPO. More particularly, does the exception under Article 133(2) EPC ("filing the European patent application") also apply to the procedural steps an applicant in an international application has to take under Articles 22(1) or 39(1)(a) PCT?

The answer is as follows:

3. Under Article 27(7) PCT, any designated Office which has started to process an international application may apply national (regional) law requiring the applicant to be represented by an agent entitled to practise before that Office. The EPO makes use of this possibility:

**Article 133(2) EPC applies to a Euro-PCT application as from the date on which processing of the international application starts (see point 6 below), but not later than expiry of the 21st or 31st month as from the priority date.**

4. The exception under Article 133(2) EPC ("filing the European patent application") is designed to enable an applicant filing a European patent application to be accorded a date of filing without delay, i.e. without for example having to appoint a professional representative first. For an international application the filing date has already been fixed, in the international phase after filing. An international application for which the EPO acts as designated or elected Office is deemed to be a European patent application (Article 150(3) EPC). Initiation of the regional phase before the EPO as designated or elected Office

1. Aux termes de l'article 133(2) CBE, les déposants qui n'ont ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants de la CBE ("déposants non-résidents") doivent être représentés par un mandataire agréé près l'OEB, et agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la Convention sur le brevet européen, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet européen. Les avocats habilités à exercer auprès de l'OEB sont assimilés à cet égard aux mandataires agréés, en vertu de l'article 134(7) CBE.

2. Une question fréquemment posée à l'OEB est celle de savoir si, dans le cas du déposant non-résident d'une demande internationale pour laquelle l'OEB agit en qualité d'office désigné ou d'office élu, les actes requis pour l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB peuvent être accomplis soit par ce déposant lui-même, soit par l'entremise du mandataire qui l'a représenté dans la phase internationale, mais qui n'est pas agréé près l'OEB; il est demandé notamment si l'exception mentionnée à l'article 133(2) CBE ("sauf pour le dépôt d'une demande de brevet européen") vaut également pour les actes que le déposant d'une demande internationale est tenu d'accomplir en vertu de l'article 22(1) ou de l'article 39(1)a) PCT.

La réponse à donner à cette question est la suivante:

3. Aux termes de l'article 27(7) PCT, tout office désigné qui a commencé à traiter la demande internationale peut appliquer toute disposition de sa législation nationale (régionale) relative à la représentation obligatoire du déposant par un mandataire habilité auprès de cet office. L'OEB fait usage de cette faculté qui lui est donnée.

**C'est ainsi que l'article 133(2) CBE est applicable aux demandes euro-PCT à compter de la date à laquelle l'OEB commence le traitement de la demande internationale (cf. point 6), et, en tout état de cause, à l'expiration du 21<sup>e</sup> ou du 31<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité, au plus tard.**

4. L'exception prévue à l'article 133(2) CBE en ce qui concerne le "dépôt d'une demande de brevet européen" vise à permettre à un demandeur de brevet européen d'obtenir sans retard une date de dépôt, c'est-à-dire avant même d'avoir constitué un mandataire agréé. La date de dépôt de la demande internationale est fixée dès la phase internationale, après le dépôt de la demande. Lorsque l'OEB agit en qualité d'office désigné ou d'office élu pour une demande internationale, cette demande est réputée être une demande de brevet européen (article 150(3) CBE). De ce fait, l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant

nenalen Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt kann daher nicht mit der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung gleichgesetzt werden.

5. Der auswärtige Anmelder kann die Aufnahme der Bearbeitung der Anmeldung durch das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt selbst einleiten, sofern dies vor dem Ablauf des 21. bzw. 31. Monats nach dem Prioritätsdatum geschieht. Für das EPA besteht zwar nach Artikel 23 und 40 PCT bis zum Ablauf des 20. bzw. 30. Monats nach dem Prioritätsdatum ein Bearbeitungs- und Prüfungsverbot, der Anmelder wird dadurch aber nicht gehindert, jederzeit vor dem Ablauf des 21. bzw. 31. Monats nach dem Prioritätsdatum die regionale Phase vor dem EPA selbst einzuleiten.

Über diesen Rahmen hinaus besteht kein Bedürfnis, vom Vertretungszwang des Artikels 133 (2) EPÜ in der regionalen Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt abzusehen. Der auswärtige Anmelder hat nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts oder, falls er von Kapitel II PCT rechtzeitig Gebrauch gemacht hat, nach Erhalt des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts bis zum Ablauf des 21. bzw. 31. Monats nach dem Prioritätsdatum genügend Zeit, die Handlungen für die Einleitung der regionalen Phase vor dem EPA vorzunehmen

6 Die Bearbeitung der Anmeldung wird an dem Tag aufgenommen, der dem Tag folgt, an dem die in Artikel 22 (1) bzw. Artikel 39 (1) a) PCT in Verbindung mit Artikel 157 (2) b) und Regel 104b (1) EPÜ vorgeschriebenen Handlungen vorgenommen worden sind. Vor Ablauf des 20. bzw. 30. Monats nach dem Prioritätsdatum wird jedoch die Bearbeitung nur auf ausdrücklichen Antrag des Anmelders aufgenommen (Art. 23, 40 PCT). Zu den vorgeschriebenen Handlungen<sup>3</sup> zählen

a) die Einreichung der Übersetzung der Anmeldung nach Artikel 158 (2) EPÜ, wenn die internationale Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlicht worden ist,

b) die Zahlung der nationalen Gebühr nach Artikel 158 (2) EPÜ, die sich zusammensetzt aus der nationalen Grundgebühr, den Benennungsgebühren und ggf. den Anspruchsgebühren, und

does not therefore equate to the filing of a European patent application.

5. The non-resident applicant may himself initiate processing of the application by the EPO as designated or elected Office, provided he does so before expiry of the 21st or 31st month after the priority date. The fact that Articles 23 and 40 PCT prohibit the EPO from processing and examining the application before expiry of the 20th or 30th month as from the priority date does not prevent the applicant from initiating the regional phase before the EPO himself at any time prior to expiry of the 21st or 31st month as from the priority date.

Apart from this there is no exception to the requirement of Article 133(2) EPC to appoint a professional representative in the regional phase before the EPO as designated or elected Office. Upon receipt of the international search report or (if he has invoked Chapter II PCT in due time) of the international preliminary examination report, the non-resident applicant has enough time before the end of the 21st or 31st month as from the priority date to take the steps initiating the regional phase before the EPO.

6 Processing of the application starts on the day following that on which the procedural steps required under Article 22(1) or 39(1) (a) PCT in conjunction with Article 157(2) (b) and Rule 104b(1) EPC were taken. Before expiry of the 20th or 30th month as from the priority date, however, processing starts only at the applicant's express request (Articles 23, 40 PCT). The procedural steps required<sup>3</sup> include:

(a) filing of the translation of the application under Article 158(2) EPC, if the international application was not published in an EPO official language,

(b) payment of the national fee under Article 158(2) EPC, comprising the national basic fee, the designation fees and any claims fees, and

en qualité d'office désigné ou d'office élu ne peut être assimilée au dépôt d'une demande de brevet européen.

5. Le déposant non-résident peut, avant l'expiration du 21<sup>e</sup> ou du 31<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité, accomplir lui-même les actes requis pour que l'OEB, agissant en qualité d'office désigné ou d'office élu, puisse commencer le traitement de sa demande. Il est vrai qu'aux termes des articles 23 et 40 PCT, l'OEB ne peut traiter ni examiner la demande jusqu'à l'expiration du 20<sup>e</sup> ou du 30<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité, mais cela n'empêche pas le déposant d'engager lui-même la procédure d'entrée dans la phase régionale devant l'OEB à tout moment avant l'expiration du 21<sup>e</sup> ou du 31<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité

Ce cas mis à part, il n'y a pas lieu de s'écarter du principe de la représentation obligatoire énoncé à l'article 133(2) CBE dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou d'office élu. Après réception du rapport de recherche internationale ou, lorsqu'il a fait usage dans les délais des possibilités offertes par les dispositions du chapitre II PCT, après réception du rapport d'examen préliminaire international, le déposant non-résident dispose, jusqu'à l'expiration du 21<sup>e</sup> ou du 31<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité, d'un laps de temps suffisant pour accomplir les actes requis pour engager la procédure d'entrée dans la phase régionale devant l'OEB.

6. Le traitement de la demande commence le lendemain du jour où ont été accomplis les actes prescrits à l'article 22(1) ou, le cas échéant, à l'article 39(1) (a) PCT ensemble l'article 157(2) (b) et la règle 104ter(1) CBE. Toutefois, avant l'expiration du 20<sup>e</sup> ou du 30<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité, le traitement n'est effectué que sur requête expresse du déposant (articles 23 et 40 PCT) Les actes prescrits<sup>3</sup> sont notamment les suivants:

a) la remise d'une traduction de la demande conformément à l'article 158(2) CBE, si la demande internationale n'a pas été publiée dans l'une des langues officielles de l'OEB,

b) le paiement, conformément à l'article 158(2) CBE, de la taxe nationale, qui se compose de la taxe nationale de base, des taxes de désignation et, le cas échéant, des taxes de revendication, et

<sup>3</sup> Vgl. hierzu Hinweise für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltem Amt im ABI EPA 1991, 328 und 339

<sup>3</sup> Cf. Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as designated or elected Office, OJ EPO 1991, 328 and 339

<sup>3</sup> Cf. sur ce point les avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou d'office élu publiés au JO OEB 1991, 328 et 339

c) die Zahlung der Recherchegebühr nach Artikel 157 (2) b) EPÜ, sofern nicht ein Fall vorliegt, in dem ein ergänzender europäischer Recherchenbericht nach Artikel 157 (3) a) EPÜ nicht erstellt wird.

7. Gleichzeitig mit den genannten Handlungen (aber nicht später) kann der auswärtige Anmelder den Prüfungsantrag nach Artikel 94 (1), (2) EPÜ stellen sowie ggf. geänderte Anmeldeunterlagen nach Regel 86 (2) EPÜ einreichen. Außerdem kann er, falls dies noch nicht geschehen ist, eine Ausstellungsbescheinigung, die Erfindernennung sowie im Falle der Inanspruchnahme der Priorität einer früheren Anmeldung das Aktenzeichen, die Abschrift und die Übersetzung der früheren Anmeldung beifügen (Regel 104b (1) f), (2), (3) EPÜ).

**8 Vom Zeitpunkt der Aufnahme der Bearbeitung der Anmeldung an oder, falls der Anmelder die hierfür erforderlichen Handlungen nicht rechtzeitig vornimmt, nach Ablauf des 21. bzw. 31. Monats nach dem Prioritätsdatum kann der auswärtige Anmelder gemäß Artikel 133 (2) EPÜ nur noch durch einen beim EPA zugelassenen Vertreter handeln.**

Der Anmelder kann z. B. keinen wirksamen Antrag nach Regel 69 (2) EPÜ oder keinen wirksamen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ stellen. Nimmt der Anmelder trotzdem Handlungen vor, so sind sie - mit Ausnahme von Zahlungen, die jedermann bewirken kann (s. Rechtsauskunft Nr. 6/91 rev., ABI. EPA 1991, 573) - unwirksam.

**9. Der Vertreter des auswärtigen Anmelders in der internationalen Phase, der kein beim EPA zugelassener Vertreter ist, kann in keinem Fall, also auch nicht vor Ablauf des 21. oder 31. Monats nach dem Prioritätsdatum, für den Anmelder gegenüber dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt handeln.** Er hat nach Artikel 49 PCT nicht das Recht, vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt aufzutreten. Nimmt er trotzdem Handlungen (mit Ausnahme von Zahlungen) vor, so sind sie unwirksam (Art. 134 (1) EPÜ).

10. Wird durch unwirksame Handlungen des auswärtigen Anmelders oder seines Vertreters in der internationalen Phase, der kein beim EPA zugelassener Vertreter ist, eine Frist versäumt, so kann dies zu Rechtsverlusten oder Rechtsnachteilen führen.

Wird z. B. die Übersetzung der Anmeldung nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt die Anmeldung gemäß Artikel 24 (1) iii) oder 39 (2) PCT als zurückgenommen. Wird der Aufforderung, einen beim Europäischen Patentamt zu-

(c) payment of the search fee under Article 157(2)(b) EPC, unless under Article 157(3)(a) EPC no supplementary European search report is being drawn up.

7. At the same time as he takes these procedural steps (but no later) the non-resident applicant may file a request for examination under Article 94(1),(2) EPC and any amended application documents under Rule 86(2) EPC. If he has not already done so, he may also file a certificate of exhibition, the designation of inventor and, if claiming the priority of an earlier application, furnish the number, copy and translation of the earlier application (Rule 104b(1)(f), (2), (3) EPC).

**8. As from the date on which processing of the application starts or (if he fails to take in time the necessary procedural steps) after expiry of the 21st or 31st month as from the priority date, under Article 133(2) EPC the non-resident applicant may only act through a professional representative entitled to practise before the EPO.** He cannot for example file a valid request under Rule 69(2) EPC or for re-establishment of rights under Article 122 EPC. Any procedural steps he nonetheless takes - apart from payments, which can be made by any person (cf. Legal Advice No 6/91 rev., OJ EPO 1991, 573) - have no effect.

**9 Under no circumstances, even before expiry of the 21st or 31st month as from the priority date, may the non-resident applicant's representative in the international phase, if not a professional representative entitled to practise before the EPO, act on the applicant's behalf before the EPO as designated or elected Office.** Under Article 49 PCT he is not entitled to practise before the EPO as designated or elected Office. Any procedural steps he nonetheless takes (apart from payments) have no effect (Article 134(1) EPC).

10. If a time limit is not met because a non-resident applicant, or his representative in the international phase but who is not a professional representative entitled to practise before the EPO, takes ineffective procedural steps, loss of rights or other disadvantage may ensue.

If for example the translation of the application is not filed in time, the application is deemed withdrawn under Article 24(1)(iii) or 39(2) PCT. If a request to appoint a professional representative entitled to practise

c) le paiement de la taxe de recherche conformément à l'article 157(2)(b) CBE, à moins d'être en présence d'un cas où il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne au titre de l'article 157(3)(a) CBE.

7. En même temps qu'il accomplit lesdits actes (mais pas plus tard), le déposant non-résident peut formuler la requête en examen visée à l'article 94(1) et (2) CBE et, le cas échéant, déposer en vertu de la règle 86(2) CBE des pièces modifiées de sa demande. Il peut également, s'il ne l'a pas encore fait, produire une attestation d'exposition, la désignation de l'inventeur et, lorsqu'il revendique la priorité d'une demande antérieure, le numéro de dépôt, la copie et la traduction de la demande antérieure (règle 104ter(1)(f), (2) et (3) CBE).

**8 A partir du moment où sa demande a commencé à être traitée ou, s'il n'a pas accompli dans les délais les actes requis à cette fin, à l'expiration du 21<sup>e</sup> ou du 31<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité, le déposant non-résident ne peut plus agir que par l'entremise d'un mandataire agréé près l'OEB, conformément à l'article 133(2) CBE.** C'est ainsi, par exemple, qu'il ne peut valablement formuler la requête visée à la règle 69(2) CBE ou la requête en *restitutio in integrum* visée à l'article 122 CBE. S'il accomplit malgré tout de tels actes, ceux-ci sont sans effet - à l'exception des paiements, qui peuvent être effectués par toute personne (cf. Renseignement juridique n°6/91 rév., JO OEB 1991, 573).

**9 Si le mandataire qui avait représenté le déposant non-résident dans la phase internationale n'est pas agréé près l'OEB, il ne peut en aucun cas, même avant l'expiration du 21<sup>e</sup> ou du 31<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité, représenter ce déposant auprès de l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou d'office élu.** Il ressort de l'article 49 PCT qu'il n'a pas le droit d'exercer auprès de l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou d'office élu. S'il accomplit néanmoins certains actes, ceux-ci sont sans effet (article 134(1) CBE) (à l'exception des paiements).

10. Le non-respect d'un délai par suite de l'absence d'effet des actes accomplis par le déposant non-résident (ou par le mandataire non agréé près l'OEB qui l'a représenté dans la phase internationale) peut entraîner des pertes de droits ou des préjudices du point de vue juridique.

Si, par exemple, la traduction de la demande n'est pas produite dans les délais, la demande est réputée retirée conformément à l'article 24(1)(iii) ou 39(2) PCT. Si le déposant ne constitue pas en temps voulu un mandataire

gelassenen Vertreter zu bestellen, nicht rechtzeitig entsprochen, so wird die Anmeldung zurückgewiesen (Art. 91 (3) oder 97 (1) EPÜ) oder die Anmeldung gilt als zurückgenommen (Art 96 (3) EPÜ). Werden die in Ziffer 6 b) oder c) genannten Gebühren nicht rechtzeitig entrichtet oder wird der Prüfungsantrag nicht rechtzeitig gestellt, so werden die Zuschlagsgebühren nach den Regeln 85a und 85b EPÜ fällig. Zustellungen an den Anmelder werden in diesen Fällen dadurch bewirkt, daß das zuzustellende Schriftstück als gewöhnlicher Brief unter der dem Europäischen Patentamt bekannten letzten Anschrift des Anmelders zur Post gegeben wird. Die Zustellungen werden bereits mit der Aufgabe zur Post als bewirkt angesehen, selbst wenn der Brief als unbestellbar zurückkommt (Regel 78 (2) EPÜ). Ein Rechtsverlust oder ein Rechtsnachteil kann daher eintreten, ohne daß der Anmelder eine Entscheidung oder eine Mitteilung des Europäischen Patentamts erhalten hat.

**Auswärtigen Anmeldern wird aus diesen Gründen dringend empfohlen, rechtzeitig einen beim EPA zugelassenen Vertreter mit ihrer Vertretung im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt zu beauftragen.**

before the EPO is not complied with in time, the application is refused (Article 91(3) or 97(1) EPC) or deemed withdrawn (Article 96(3) EPC). If the fees referred to in point 6(b) or (c) above are not paid in time, or the request for examination is not filed in due time, surcharges under Rules 85a and 85b EPC are payable. In such cases, the EPO informs the applicant by means of a communication sent to him by ordinary mail at his last known address. Notification is deemed effected once despatch takes place (Rule 78(2) EPC), even if the letter is returned undelivered. A loss of rights or other disadvantage may thus occur without an applicant receiving a decision or communication from the EPO.

**Non-resident applicants are therefore strongly advised to appoint in good time a professional representative entitled to practise before the EPO to represent them in proceedings before the EPO as designated or elected Office.**

agréé près l'Office européen des brevets, comme il y a été invité, la demande est rejetée (article 91(3) ou 97(1) CBE) ou réputée retirée (article 96(3) CBE). S'il ne respecte pas les délais fixés pour le paiement des taxes désignées ci-dessus au point 6 b) ou c) ou pour la formulation de la requête en examen, il doit acquitter les surtaxes visées aux règles 85bis et 85ter CBE. Dans ces cas, les significations au déposant sont faites par remise à la poste de la pièce à signifier, sous forme de lettre ordinaire portant la dernière adresse du destinataire connu de l'Office européen des brevets. La signification est réputée faite dès lors que la remise à la poste a eu lieu, même si la lettre est renvoyée à l'expéditeur sans avoir pu être délivrée à son destinataire (règle 78(2) CBE). Le déposant peut donc subir une perte de droits ou un préjudice sans même avoir reçu la décision ou la notification de l'Office européen des brevets.

**Aussi est-il instamment recommandé aux déposants non-résidents de constituer en temps voulu un mandataire agréé près l'OEB pour les représenter dans la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou d'office élu.**

## MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

### Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patent- amts vom 22. Oktober 1991 über die beschleunigte Bear- beitung europäischer Patent- anmeldungen ["Sieben Maß- nahmen"]\*

Aufgrund des ständig steigenden Arbeitsanfalls haben sich beim EPA Recherchen- und Prüfungsrückstände eingestellt. Während der Rückstand bei der Recherche bis Ende 1992 vollständig abgebaut sein wird, wird der Abbau des Rückstands in der Sachprüfung noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Um Anmeldern entgegenzukommen, denen an einer raschen Recherche oder Prüfung gelegen ist, hat das Amt 1988 ein aus sieben Maßnahmen bestehendes Programm zur rascheren Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen eingeführt (siehe Mitteilungen des Präsidenten des EPA vom 6. Dezember 1988, ABI. EPA 1989, 40 und 17. November 1989, ABI. EPA 1989, 523).

Die bisherige Beteiligung an diesem Programm macht deutlich, daß seine Vorteile den Anmeldern immer noch zu wenig bekannt sind. Die Anmelder werden daher an die sieben - inzwischen weiter verbesserten - Maßnahmen (siehe Maßnahmen 5 und 6) erinnert und ermutigt, davon Gebrauch zu machen.

#### Maßnahme 1

##### *Antrag auf beschleunigte Recherche/Prüfung*

Anmelder, die ein berechtigtes Interesse an einer beschleunigten Recherche und/oder Prüfung haben, können dies mit einer formlosen schriftlichen Erklärung unter Angabe der Gründe kundtun. Das Amt wird sich bemühen, solchen Anträgen zu entsprechen.

#### Maßnahme 2

##### *Europäische Erstanmeldungen*

Europäische Patentanmeldungen, für die keine Priorität beansprucht wird (Erstanmeldungen), werden vorrangig bearbeitet. Das Amt hat alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen, um zu gewährleisten, daß die **Recherchenberichte zu Erstanmeldungen den Anmeldern spätestens 9 Monate nach dem Anmeldetag vorliegen.**

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Notice of the President of the European Patent Office dated 22 October 1991 concerning accelerated prosecution of European patent applications ["Seven Measures"]\*

Due to an ever increasing workload search and examination backlogs have built up in the EPO. While the backlog in search will be cleared entirely by the end of 1992, it will take somewhat longer to clear that in substantive examination.

In an effort to assist applicants requiring rapid search or examination the Office has, since 1988, operated a programme of seven measures designed to ensure quicker processing of European patent applications (see Notices of the President of the EPO of 6 December 1988, OJ EPO 1989, 40 and 17 November 1989, OJ EPO 1989, 523).

A review of participation in that programme indicates that applicants are not yet fully aware of its advantages. Applicants are therefore reminded of the seven measures which have been further improved (see Measures 5 and 6) and are encouraged to make use of them.

#### Measure 1

##### *Request for accelerated search/examination*

Applicants with a legitimate interest in accelerated search and/or examination may simply request this by a reasoned statement in writing. The Office will then endeavour to comply.

#### Measure 2

##### *European first filing*

European patent applications claiming no priority (first filings) are given top priority. The Office has taken all steps necessary to ensure that **search reports for first filings are available to applicants no later than 9 months from the filing date.**

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 22 octobre 1991, relatif au traitement ac- célééré des demandes de bre- vet européen ["sept me- sures"]\*

L'augmentation constante de la charge de travail a entraîné des arriérés au niveau de la recherche et de l'examen à l'OEB. Alors que l'arriéré de recherche sera entièrement résorbé à la fin de l'année 1992, celui d'examen ne pourra être résorbé que dans quelque temps.

Soucieux d'assister les demandeurs qui souhaitent une recherche ou un examen rapide, l'Office a mis en oeuvre, depuis 1988, un programme en sept mesures conçu pour assurer un traitement plus rapide des demandes de brevet européen (voir communiqué du Président de l'OEB du 6 décembre 1988, JO OEB 1989 40 et du 17 novembre 1989, JO OEB 1989, 523).

La participation à ce programme ayant fait apparaître que les demandeurs ne connaissaient pas encore suffisamment ses avantages, le présent communiqué leur rappelle ces sept mesures, auxquelles de nouvelles améliorations ont été apportées (voir 5<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> mesures), et les encourage à y recourir.

#### 1<sup>re</sup> mesure

##### *Requête en recherche/examen accéléré*

Les demandeurs qui ont un intérêt légitime à une exécution accélérée de la recherche et/ou de l'examen peuvent en faire la demande au moyen d'une déclaration écrite motivée. L'Office s'efforcera alors de leur donner satisfaction.

#### 2<sup>e</sup> mesure

##### *Premier dépôt européen*

Les demandes de brevet européen ne revendiquant pas une priorité (premiers dépôts) font l'objet d'un traitement prioritaire. L'Office a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir que **les demandeurs disposent des rapports de recherche concernant les premiers dépôts au plus tard neuf mois à compter de la date de dépôt.**

\* Wiederverlautbarung der zuerst in ABI EPA 1991,601 veröffentlichten Mitteilung

\* Republication of the notice first published in OJ EPO 1991 601

\* Nouvelle publication du communiqué dont le texte est paru pour la première fois au JO OEB 1991 601

Es wird daran erinnert, daß eine europäische Erstanmeldung für eine im Prioritätsjahr eingereichte europäische Nachanmeldung prioritätsbegründend ist; sie eröffnet also nach Artikel 87 bis 89 EPÜ ebenso und im selben Umfang ein Prioritätsrecht (sog. "innere Priorität") wie eine Erstanmeldung bei einem nationalen Amt (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-V, 1 3)

Eine europäische Erstanmeldung ist ferner für Nachanmeldungen prioritätsbegründend, die im Prioritätsjahr in einem Verbandsland der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums eingereicht werden (s. Art. 4 A (2) PVÜ und Art 66 EPÜ).

### Maßnahme 3

#### *Sachliche Reaktion auf den Recherchenbericht*

Der Anmelder kann die Bearbeitung der europäischen Anmeldung in der Sachprüfung ferner beschleunigen, wenn er einen **schriftlichen Antrag auf beschleunigte Prüfung stellt und zugleich auch in der Sache** auf den Recherchenbericht reagiert, ohne den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung abzuwarten. Reaktion in der Sache bedeutet entweder eine begründete Stellungnahme oder eine sachdienliche Änderung der Ansprüche; im letzteren Fall sollte der Anmelder angeben, warum seiner Auffassung nach durch die Änderungen die Ansprüche gegenüber den im Recherchenbericht aufgeführten Dokumenten patentierbar werden.

### Maßnahme 4

#### *Frühzeitige Stellung des Prüfungsantrags*

Das Verfahren wird beschleunigt, wenn der Anmelder frühzeitig Prüfungsantrag stellt (Art. 94 EPÜ) und gleichzeitig vorbehaltlos auf die Aufforderung des EPA nach Artikel 96 EPÜ verzichtet (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 1 1 2). Dieser Verzicht, der zu einer rascheren Weiterleitung der Anmeldung an die Prüfungsabteilung führt, kann bereits bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung (s. Formblatt für den Erteilungsantrag, S 5, Pkt. B 8) oder später in einer gesonderten Mitteilung an das EPA erklärt werden.

Durch frühzeitige Stellung des Prüfungsantrags entstehen dem Anmelder keine Nachteile. Die Prüfungsgebühr wird in voller Höhe oder zu 75 % zurückerstattet, wenn die Anmeldung, z. B. aufgrund des Recherchenberichts, zurückgenommen wird oder auch zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, bevor sie in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergegangen ist oder die Sachprüfung begonnen hat (Art. 10b Gebührenordnung).

Applicants are reminded that a European first filing is a proper basis for claiming priority in respect of a subsequent European patent application filed within the priority year i.e. it gives rise to a priority right ("internal priority") in accordance with Articles 87 to 89 EPC in the same way and to the same extent as a first filing with a national Office (see Guidelines for Examination in the EPO C-V, 1 3)

A European first filing is also a proper basis for claiming priority in respect of subsequent patent applications filed within the priority year in any country which is a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (see Article 4.A(2) of the Paris Convention and Article 66 EPC).

### Measure 3

#### *Substantive response to the search report*

The applicant can speed up processing at the examination stage by making a **written request for accelerated examination accompanied by a substantive response** to the search report without awaiting the first communication from the Examining Division. A substantive response means either reasoned observations or appropriate amendments to the claims, in which case the applicant should indicate why the amendments are considered to render the claims patentable over the documents cited in the search report.

### Measure 4

#### *Early request for examination*

An early request for examination (Article 94 EPC), accompanied by an unconditional waiver of the invitation by the EPO under Article 96 EPC (see Guidelines for Examination in the EPO C-VI, 1 1.2), further accelerates the procedure. This waiver, which causes the application to be forwarded more rapidly to the Examining Division, may be made on filing the European patent application (see Request for Grant form, page 5, point B8) or later in a separate communication to the EPO.

An early request for examination is of no disadvantage to the applicant. The examination fee will be refunded in full or at a rate of 75% if, in the light of the search report for instance, the application is withdrawn, or is deemed withdrawn or refused before the Examining Division has assumed responsibility or before substantive examination has begun (Article 10b Rules relating to Fees)

Il est rappelé que la priorité d'un premier dépôt européen peut être revendiquée pour une demande de brevet européen ultérieure, déposée au cours de l'année de priorité; il donne en effet, naissance à un droit de priorité (dite "priorité interne") conformément aux articles 87 à 89 CBE, de la même façon et dans la même mesure qu'un premier dépôt effectué auprès d'un office national (cf Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-V, 1.3).

Un premier dépôt européen donne également naissance à un droit de priorité pour des demandes de brevet ultérieures, déposées au cours de l'année de priorité dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (cf. article 4A(2) de la Convention de Paris et article 66 CBE)

### 3<sup>e</sup> mesure

#### *Réponse sur le fond au rapport de recherche*

Le demandeur peut en outre accélérer le traitement de la demande au stade de l'examen quant au fond en présentant **avec la requête écrite en examen accéléré une réponse sur le fond** au rapport de recherche, sans attendre la première notification de la division d'examen. Par réponse sur le fond, on entend soit des observations motivées, soit des modifications pertinentes apportées aux revendications, auquel cas le demandeur devrait indiquer pourquoi il considère que ces modifications rendent les revendications brevetables par rapport aux documents cités dans le rapport de recherche.

### 4<sup>e</sup> mesure

#### *Requête en examen présentée très tôt*

La procédure est accélérée si le demandeur présente très tôt la requête en examen (article 94 CBE) et s'il renonce en même temps sans aucune réserve à recevoir l'invitation émise par l'OEB en vertu de l'article 96 CBE (cf Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 1.1.2). Cette renonciation, qui entraîne un transfert accéléré de la demande à la division d'examen, peut être formulée dès le dépôt de la demande de brevet européen (cf. formulaire de requête en délivrance, page 5, point B8) ou ultérieurement, dans une communication séparée adressée à l'OEB

Une requête en examen présentée très tôt n'entraîne pas d'inconvénients pour le demandeur. La taxe d'examen sera remboursée intégralement ou à 75 % si la demande est retirée, par exemple au vu du rapport de recherche, réputée retirée ou rejetée avant que la division d'examen ne soit devenue compétente ou avant que l'examen quant au fond n'ait commencé (article 10ter du règlement relatif aux taxes)



**Maßnahme 5***Rasche Übermittlung des ersten Prüfungsbescheids*

Ist ein gültiger Antrag auf beschleunigte Prüfung (Maßnahmen 1 und 3) gestellt worden, **so wird sich das Amt nach Kräften bemühen, dem Anmelder den ersten Prüfungsbescheid innerhalb von 4 Monaten nach Eingang der Anmeldung bei der Prüfungsabteilung oder des Antrags auf beschleunigte Prüfung zu übermitteln, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist**

Die Anmeldung wird der Prüfungsabteilung unverzüglich zugeleitet, sobald sie zuständig geworden ist. Dies ist der Fall, wenn ein gültiger Prüfungsantrag (Art. 94 EPÜ) gestellt worden ist, d. h. sowohl ein schriftlicher Antrag vorliegt (der durch das vorgedruckte Kreuz in Feld 5 bereits im Formblatt für den Erteilungsantrag enthalten ist) als auch die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist. Hat der Anmelder frühzeitig einen unbedingten Prüfungsantrag gestellt (s. Maßnahme 4), so ist dies bereits dann der Fall, wenn der Recherchenbericht dem Anmelder zugeht (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 1.1.2).

**Maßnahme 6***Unverzügliche ernsthafte Erwiderung des Anmelders*

Voraussetzung für eine raschere Sachprüfung ist es, daß der Anmelder den Bescheid der Prüfungsabteilung unverzüglich ernsthaft erwidert (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 2). Die Erwiderung soll präzise und umfassend auf alle von der Prüfungsabteilung angesprochenen Punkte eingehen; nur so kann diese den Fall schneller zum Abschluß bringen. **Die Prüfungsabteilung wird sich nach Kräften bemühen, auf eine solche Erwiderung innerhalb von 3 Monaten nach ihrem Eingang zu antworten.** Zudem sollte eine Verlängerung der Erwidierungsfrist nach Regel 84 EPÜ nur dann beantragt werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist.

**Maßnahme 7***Beschleunigte Bearbeitung in der Erteilungsphase*

Ist die Anmeldung erteilungsreif und hat der Anmelder die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ erhalten, so kann er das Verfahren bis zur tatsächlichen Erteilung des europäischen Patents beträchtlich verkürzen, wenn er der Fassung, in der das Patent erteilt werden soll, unverzüglich zustimmt und keine weiteren Änderungen der Anmeldung beantragt (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 4.9 und Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 vom 20. September 1988, ABI. EPA 1989, 43).

**Measure 5***Rapid issue of the first examination report*

When a valid request for accelerated examination (Measures 1 and 3) has been filed, **the Office will make every effort to issue the first examination report within 4 months of receipt of the application by the Examining Division or of receipt of the request for accelerated examination, whichever is the later.**

The application is forwarded without delay to the Examining Division once it has become responsible. This is the case when a valid request for examination (Article 94 EPC) is present, i.e. when both the written request (already signified in the Request for Grant form by a preprinted cross in its section 5) has been filed and the examination fee paid. If the applicant has filed an early and unconditional request for examination (see measure 4) this is already the case when the search report is transmitted to him (see Guidelines for Examination in the EPO C-VI, 1.1.2).

**Measure 6***Prompt bona fide response by the applicant*

A precondition for accelerated examination is a prompt bona fide response by the applicant to the Examining Division communication (see Guidelines for Examination in the EPO C-VI, 2). Such response should deal precisely with all of the points raised by the Division which only then can bring the case to a quicker conclusion. **The Division will make every effort to reply to such response within 3 months of its receipt.** Furthermore a request under Rule 84 EPC for an extension of time in which to make the response should not be made unless absolutely necessary.

**Measure 7***Accelerated processing at the grant stage*

If the application is in order for grant and the applicant has received the communication under Rule 51(4) EPC, the procedure up to actual grant of the European patent can be shortened considerably if the applicant approves without delay the text in which it is intended to grant the patent and does not request further amendments to the application (see Guidelines for Examination in the EPO C-VI, 4.9 and Notice from the Vice-President, DG 2, dated 20 September 1988, OJ EPO 1989, 43).

**5<sup>e</sup> mesure***Envoi rapide de la première notification de l'examinateur*

Lorsqu'une requête valable en examen accéléré (1<sup>re</sup> et 3<sup>e</sup> mesures) a été présentée, **l'Office fera tout son possible pour envoyer la première notification de l'examinateur dans les quatre mois suivant la date de réception de la demande de brevet par la division d'examen ou suivant la date de réception de la requête en examen accéléré, la plus tardive des deux dates étant déterminante.**

La demande est transmise sans délai à la division d'examen une fois que celle-ci est devenue compétente. C'est le cas lorsqu'une requête en examen valable (article 94 CBE) a été présentée, c'est-à-dire lorsque ladite requête a été déposée par écrit (cette requête est déjà incluse dans le formulaire de requête en délivrance sous la forme d'une croix préimprimée au point 5) et que la taxe d'examen a été acquittée. Si le demandeur a présenté une requête en examen très tôt et sans aucune réserve (cf. 4<sup>e</sup> mesure), la division d'examen devient compétente dès que le rapport de recherche a été notifié au demandeur (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 1.1.2).

**6<sup>e</sup> mesure***Réponse rapide et consciencieuse du demandeur*

Pour qu'un examen quant au fond soit accéléré, il est nécessaire que le demandeur réponde vite et consciencieusement à la notification de la division d'examen (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 2), c'est-à-dire qu'il traite de façon précise et détaillée tous les points soulevés; c'est indispensable pour que la division d'examen règle plus rapidement son cas. **La division fera tout son possible pour donner suite à cette réponse dans les trois mois suivant sa réception.** Par ailleurs, une requête en prorogation du délai de réponse prévu à la règle 84 CBE ne doit être présentée qu'en cas de nécessité absolue.

**7<sup>e</sup> mesure***Traitement accéléré au stade de la délivrance*

Lorsque la demande est sur le point de donner lieu à la délivrance du brevet, et que le demandeur a reçu la notification établie conformément à la règle 51 (4) CBE, la procédure allant jusqu'à la délivrance du brevet européen peut être considérablement raccourcie si le demandeur approuve sans délai le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, et s'il ne demande pas que de nouvelles modifications soient apportées à la demande (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB C-VI, 4.9 et Communiqué du Vice-Président chargé de la DG 2 en date du 20 septembre 1988, JO OEB 1989, 43).

## Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 27. Dezember 1991 über die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

Mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 27. Dezember 1991 sind gemäß Artikel 10 (2) EPÜ Änderungen der Richtlinien für die Prüfung im EPA in Kraft gesetzt worden. Sie werden durch Herausgabe einer Lieferung des vollständigen Texts der Richtlinien mit dem Druckvermerk "Januar 1992" verlaublich werden.\* Die Ordner der Loseblattsammlung "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt"\*\*\* können weiterverwendet werden

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen der Richtlinien ist nachstehend abgedruckt

### Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

#### Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen

Die Richtlinien für die Prüfung im EPA sind nach Konsultation des Ständigen beratenden Ausschusses beim EPA (SACEPO) erneut geändert worden. Hauptanlaß hierfür waren

- i) Änderungen der Ausführungsordnung zum EPÜ und der Gebührenordnung sowie
- ii) wichtige Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA.

Bei dieser Gelegenheit wurden die Richtlinien auch in anderem Zusammenhang überprüft und eine Reihe von redaktionellen und sprachlichen Unstimmigkeiten beseitigt.

Die wichtigsten Änderungen sind nachstehend unter Hinweis auf die entsprechenden Teile der Richtlinien kurz zusammengefaßt

**A-III, 7.3-** Ein Hinweis auf das vereinfachte Verfahren zur Änderung der Bezeichnung der Erfindung wurde eingearbeitet. Für die Veröffentlichung der Anmeldung kann die Bezeichnung von Amts wegen geändert werden; etwaige Einwendungen werden im späteren Prüfungsverfahren behandelt.

\* Ab der Fassung "Januar 1992" werden die Richtlinien jeweils durch Herausgabe von Lieferungen des vollständigen Texts der Richtlinien zum Preis von derzeit 100 DEM pro Sprachfassung verlaublich (siehe auch Ziffer 2.3 Nr 7 des Verzeichnisses der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA in der ab 1. Januar 1992 geltenden Fassung, Beilage zum ABI EPA 12/1991 S 11). Nähere Einzelheiten über den Verkauf und den Vertrieb der Richtlinien sind einer gesonderten Mitteilung auf Seite 69 dieses Amtsblatts zu entnehmen

\*\*Zuletzt ABI EPA 1989, 390.

## Notice from the European Patent Office dated 27 December 1991 concerning amendment of the Guidelines for Examination in the European Patent Office

By decision of the President of the EPO dated 27 December 1991 the Guidelines for Examination in the EPO have been amended pursuant to Article 10(2) EPC. The amendments are being published in the form of a complete "January 1992" edition of the Guidelines\*. The ring-binders for the loose-leaf edition\*\* can be retained for use with this new edition

A summary of the main amendments is given below.

### Amendments to the Guidelines for Examination in the European Patent Office

#### Summary of the main points

The Guidelines for Examination in the EPO have been further amended after consultation with the Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO). The main reasons for amendment are:

- (i) Changes in the EPC Implementing Regulations and in the Rules relating to Fees
- (ii) Important decisions of the EPO Boards of Appeal.

The opportunity has been taken to review the Guidelines in other respects too and to correct a number of editorial and linguistic inconsistencies.

A summary of the most important amendments is given below indicating the parts of the Guidelines in which the amendments occur.

**A-III, 7.3-** A reference to the simplified procedure for amending the title of the invention has been incorporated. The title can be amended by the EPO prior to publication of the application; any objections are dealt with during the subsequent examination procedure

Starting with the January 1992 edition the Guidelines will in future be issued in full consolidated updates at a current price of DEM 100 per language (cf also Section 2.3. item 7 of the Schedule of fees, costs and prices of the EPO in the version effective as from 1 January 1992. Supplement to OJ EPO 12/1991, p 11). Details of how and where to obtain copies of the Guidelines are given in a separate notice on page 69 of this Official Journal

\*\*Most recently updated in OJ EPO 1989, 390

## Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 27 décembre 1991 concernant la modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

Par décision du Président de l'OEB en date du 27 décembre 1991, les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, modifiées conformément à l'article 10(2) CBE, sont entrées en vigueur. Ces modifications figureront dans la nouvelle édition du texte intégral des Directives, qui portera la mention "janvier 1992".\* Les classeurs à feuillets mobiles recevant les "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets"\*\*\* restent utilisables.

Un résumé des principales modifications apportées aux Directives est publié ci-dessous.

### Modifications des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

#### Résumé des principales modifications

Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB ont fait l'objet de nouvelles modifications après consultation du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO). Ces modifications visent principalement à tenir compte:

- i) des changements apportés au règlement d'exécution de la CBE et au règlement relatif aux taxes;
- ii) de décisions importantes rendues par les chambres de recours de l'OEB

L'occasion a été mise à profit pour réviser les Directives à d'autres égards et éliminer une série de discordances d'ordre rédactionnel et linguistique.

Les principales modifications, précédées de la référence au passage des Directives concerné, sont résumées ci-après.

**A-III, 7.3-** Il est fait mention de la procédure simplifiée relative à la modification du titre de l'invention. Quant à la publication de la demande, le titre peut être modifié d'office; les objections éventuelles seront examinées ultérieurement, lors de la procédure d'examen.

\* A partir de l'édition "janvier 1992", les Directives seront chaque fois l'objet d'une édition intégrale, le prix actuel étant de 100 DEM par version linguistique (cf également rubrique 2.3. point 7 du barème des taxes frais et tarifs de vente de l'OEB applicable à compter du 1 janvier 1992 supplément au JO OEB 12/1991, p 11). De plus amples informations concernant la vente et la diffusion des Directives sont données dans un communiqué distinct figurant à la page 69 du présent numéro du Journal officiel

\*\*Modifiées en dernier lieu dans le JO OEB 1989, 390

**A-III, 9-** Angepaßt an die Neufassung der Regel 31(1) EPÜ, in der nunmehr ausdrücklich eine Nachfrist bei Nichtzahlung der Anspruchsgebühren vorgesehen ist.

**A-VI, 1.2-** Hier wurde ein Hinweis auf die Amtspraxis bei der Veröffentlichung europäischer Patentanmeldungen, die noch nicht endgültig als zurückgenommen gelten, aufgenommen

**A-VII-** Kapitel VII, das sich mit Euro-PCT-Anmeldungen befaßt, ist aufgrund der Neufassung der Regel 104b EPÜ überarbeitet worden. Insbesondere wurden die neuen 21- bzw. 31-Monats-Fristen berücksichtigt. Ferner wurde klargestellt, daß das EPA vom Anmelder nicht die in Artikel 22 (1) PCT vorgesehene Übermittlung eines Exemplars der internationalen Anmeldung verlangt.

**A-VIII, 1.2 bis 1.3, 2.1, 3.2-** Geändert aufgrund der Liberalisierung der Vorschriften über die Verfahrenssprache in Regel 1 EPÜ. 1991

**A-IX-** Kapitel IX ist aufgrund der Neufassung der Regel 101 EPÜ sowie des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 19 Juli 1991 über die Einreichung von Vollmachten (ABI. EPA 1991, 489) geändert worden. Ferner ist ein Hinweis auf das neue Formblatt 1038 für Begleitschreiben (ABI EPA 1991, 64) eingearbeitet worden

**A-XI, 1 bis 9-** Dieser Teil ist an die Neufassung von Artikel 8 GebO und Nr. 6.4 VLK angepaßt worden. Danach kommt es in Abweichung von der bisherigen Rechtsprechung bei Einzahlung auf ein Konto des Amtes nur mehr auf den Tag der **tatsächlichen** Gutschrift an. Ferner wurde eine neue Möglichkeit eingeführt, die Folgen einer verspäteten Gutschrift durch Entrichtung einer Zuschlagsgebühr zu heilen

**A-XI, 10.1.3-** Hier wurde der neue Artikel 10c GebO über die Rückerstattung von Bagatellbeträgen eingearbeitet

**A-XI, 10.2.6-** Die Neufassung berücksichtigt die Zusammenfassung der Erteilungsgebühr mit der Druckkostengebühr in Artikel 2 Nr. 8 GebO

**B-VI, 2-** Hier wird präzisiert, unter welchen Umständen eine mündliche Offenbarung im Recherchenbericht zu nennen ist

**C-II, 6.3-** Zur Hinterlegung von Mikroorganismen wurde darauf hingewiesen, daß nach der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer T 118/87 Anmelder und Hinterleger identisch sein müssen.

**C-III, 7.2, 7.3, 7.3a und 7.4a-** Diese Teile wurden neugefaßt. Die jetzige Fassung entspricht auf der Grundlage

**A-III, 9-** Brought into line with the new version of Rule 31(1) EPC, which now expressly provides for a period of grace for the payment of claims fees.

**A-VI, 1.2-** Here a reference has been added to Office practice regarding the publication of European patent applications that are not yet finally deemed withdrawn.

**A-VII-** Chapter VII, which deals with Euro-PCT applications, has been revised on the basis of the new version of Rule 104b EPC. The new periods of 21 or 31 months in particular have been taken into account. It has also been made clear that the EPO does not require the applicant to furnish a copy of the international application as provided for in Article 22(1) PCT.

**A-VIII, 1.2 to 1.3, 2.1, 3.2-** Amended owing to the liberalisation of the provisions concerning the language of proceedings in Rule 1 EPC.

**A-IX-** Chapter IX has been amended on the basis of the new version of Rule 101 EPC and the decision of the President of the EPO dated 19 July 1991 on the filing of authorisations (OJ EPO 1991, 489). A reference to new Form 1038 for covering letters (OJ EPO 1991, 64) has also been incorporated

**A-XI, 1 to 9-** This part has been brought into line with the new version of Article 8 RFees and point 6.4 of the Arrangements for deposit accounts, in accordance with which, contrary to previous case law, what counts for payment to an account held by the Office is the date of **actual** entry in the account. Provision has now been made to remedy the consequences of late entries subject to payment of a surcharge.

**A-XI, 10.1.3-** Here reference to new Article 10c RFees on the refund of insignificant amounts has been added.

**A-XI, 10.2.6-** The new version takes into account the consolidation of the fee for grant and the fee for printing in Article 2, item 8, RFees.

**B-VI, 2-** Here the circumstances under which an oral disclosure is to be mentioned in the search report are specified.

**C-II, 6.3-** With regard to the deposit of microorganisms it is pointed out that in accordance with Technical Board of Appeal decision T 118/87 applicant and depositor must be one and the same

**C-III, 7.2, 7.3, 7.3a and 7.4a-** These parts have been revised. The new version, based on amended Rule 30, re-

**A-III, 9-** Ce passage tient compte de la nouvelle version de la règle 31(1) CBE, qui prévoit désormais expressément un délai supplémentaire en cas de non-paiement des taxes de revendication

**A-VI, 1.2-** Il a été inséré un passage expliquant la pratique suivie par l'Office en ce qui concerne la publication de demandes de brevet européen qui ne sont pas encore définitivement réputées retirées.

**A-VII-** Le chapitre VII, qui traite des demandes Euro-PCT, a été modifié afin de tenir compte de la nouvelle version de la règle 104ter CBE. Les nouveaux délais de 21 et de 31 mois ont notamment été pris en considération. En outre, il est précisé que l'OEB n'exige pas du déposant la copie de la demande internationale prévue à l'article 22(1) PCT.

**A-VIII, 1.2 et 1.3, 2.1, 3.2-** Points modifiés pour tenir compte de l'assouplissement des dispositions relatives à la langue de la procédure, qui figurent à la règle 1 CBE

**A-IX-** La modification du chapitre IX est basée sur la nouvelle version de la règle 101 CBE ainsi que sur la décision du Président de l'OEB en date du 19 juillet 1991, relative au dépôt de pouvoirs (JO OEB 1991, 489). En outre, une indication relative au nouveau formulaire 1038 servant de lettre d'accompagnement (JO OEB 1991, 64) a été insérée.

**A-XI, 1 à 9-** Cette partie tient compte de la nouvelle version de l'article 8 RRT et du point 6.4 RCC. Contrairement à la jurisprudence actuelle, il y est prévu qu'en cas de versement à un compte de l'Office, seule est déterminante la date **effective** de l'inscription au crédit du compte précité. Par ailleurs, une nouvelle possibilité a été introduite permettant de remédier aux conséquences d'une inscription tardive au crédit du compte de l'Office moyennant le paiement d'une surtaxe.

**A-XI, 10.1.3-** Le nouvel article 10quarter RRT relatif au remboursement de montants insignifiants a été inséré

**A-XI, 10.2.6-** La nouvelle version tient compte du fait que la taxe d'impression a été incluse dans la taxe de délivrance à l'article 2 n°8 RRT.

**B-VI, 2-** Ce passage précise dans quelles conditions une divulgation orale doit être citée dans le rapport de recherche

**C-II, 6.3-** A propos du dépôt de micro-organismes, il est signalé qu'en vertu de la décision T 118/87 de la chambre de recours technique, le demandeur et le déposant doivent être une seule et même personne.

**C-III, 7.2, 7.3, 7.3a et 7.4a-** Ces points ont été remaniés. Le texte actuel correspond, sur la base de la règle

der geänderten Regel 30 einer Vereinbarung, die das EPA, das japanische Patentamt und das Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten 1988 zur Harmonisierung ihrer Praxis in der Frage der Einheitlichkeit der Erfindung getroffen haben

**C-IV, 7.5 und 7.6-** Der Text wurde mit Hinweisen auf die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 2/88 und G 6/88 zur Zulässigkeit von Ansprüchen auf eine zweite nichtmedizinische Verwendung ergänzt.

**C-VI, 4.11-** Die Neufassung präzisiert, wie bei Ablehnung von Änderungen nach Regel 86 (2) EPÜ zu verfahren ist, insbesondere wenn diese nach der Erklärung des Einverständnisses gemäß Regel 51 (4) EPÜ beantragt werden.

**D-V, 6.2-** Die Änderung betrifft die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 2/88 zur Zulässigkeit des Wechsels von einem Sachanspruch auf einen Verwendungsanspruch.

**E-IX, 6.4.1-** Dieser Teil wurde neugefaßt, um klarzustellen, welche Unterlagen der Sachprüfung in der regionalen Phase zugrunde zu legen sind.

**E-XI, 7-** Hier wird der Entscheidung T 139/87 zur Abhilfe nach Zurückweisung durch die Prüfungsabteilung Rechnung getragen

reflects an agreement reached between the EPO, the Japanese Patent Office and the United States Patent and Trademark Office in 1988 to harmonise their practices regarding unity of invention

**C-IV, 7.5 and 7.6 -** References have been added to Enlarged Board of Appeal decisions G 2/88 and G 6/88 on the admissibility of claims to a second non-medical use.

**C-VI, 4.11-** The new version sets out what action is to be taken in the event of refusal of amendments under Rule 86(2) EPC, in particular where these are requested after approval has been indicated under Rule 51(4) EPC.

**D-V, 6.2-** The amendment relates to Enlarged Board of Appeal decision G 2/88 on the admissibility of changing from a "product" claim to a "use" claim.

**E-IX, 6.4.1-** This part has been revised to make clear on which documents the substantive examination in the regional phase is to be based.

**E-XI, 7-** Here account has been taken of decision T 139/87 on interlocutory revision following refusal by the Examining Division

30 modifiée, à un accord que l'OEB, l'Office japonais des brevets et l'Office des brevets et des marques des États-Unis ont conclu en 1988 en vue d'harmoniser les pratiques suivies en matière d'unité d'invention

**C-IV, 7.5 et 7.6-** Le texte a été complété par des références aux décisions G 2/88 et G 6/88 rendues par la Grande Chambre de recours à propos de l'admissibilité de revendications portant sur une deuxième application non thérapeutique.

**C-VI, 4.11-** La nouvelle version précise la marche à suivre lorsque des modifications conformes à la règle 86(2) CBE ont été refusées, notamment dans le cas où ces modifications sont demandées après que l'accord prévu à la règle 51(4) CBE a été donné

**D-V, 6.2-** La modification a trait à la décision G 2/88 de la Grande Chambre de recours concernant l'admissibilité du changement d'une revendication portant sur un objet en une revendication d'utilisation.

**E-IX, 6.4.1-** Ce point a été remanié, afin de préciser sur la base de quels documents l'examen quant au fond doit être poursuivi dans la phase régionale.

**E-XI, 7-** Ce passage tient compte de la décision T 139/87 concernant la révision préjudicielle après rejet par la division d'examen

## Neuaufgabe der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

Ab sofort steht die aktualisierte Fassung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Ausgabe Januar 1992, zur Verfügung.

Das Werk erscheint, wie bisher, als Loseblattsammlung in den drei Amtssprachen Deutsch, Englisch und Französisch (pro Sprache 1 Band)

Preis pro Band/Sprache

DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS
100	35	340	90	120	390	2 100	77 000	720

Versandkosten pro Band/Sprache in Europa

DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS
4	1,40	13,70	3,50	4,60	15,60	85,00	3 100	28,90

außerhalb Europas:  
DEM 20

Die Bestellungen sind unter Verwendung des beiliegenden Bestellformulars an das Europäische Patentamt zu richten

**Es wird darauf hingewiesen, daß entgegen der bisherigen Praxis die Ausgabe Januar 1992 auch den Abonnenten der früheren Ausgaben nicht mehr automatisch zugestellt wird. Ergänzungslieferungen sind nicht mehr erhältlich.**

## New edition of the Guidelines for Examination in the European Patent Office

The updated version of the Guidelines for Examination in the European Patent Office, January 1992 edition, is now available

As before, the Guidelines are being published as a loose-leaf collection in the three official languages: English, French and German (1 volume per language)

Price per volume/language

DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS
100	35	340	90	120	390	2 100	77 000	720

Postage per volume/language within Europe

DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS
4	1,40	13,70	3,50	4,60	15,60	85,00	3 100	28,90

outside Europe:  
DEM 20

Orders should be sent to the European Patent Office using the attached order form

**It should be noted that the January 1992 issue will not be delivered to previous subscribers automatically as in the past. Supplements are no longer available.**

## Nouvelle édition des Directives relatives à l'examen pratique à l'Office européen des brevets

Le texte actualisé des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, édition de janvier 1992, est dès à présent disponible.

Comme par le passé, les Directives sont éditées sous forme de recueil de feuillets mobiles dans les trois langues officielles, à savoir l'allemand, l'anglais et le français (un volume par langue)

Prix par volume/langue

ESP	GRD	DKK	PTE
6 600	10 000	390	8 800

Frais d'envoi par volume/langue en Europe

ESP	GRD	DKK	PTE
265	400	15,60	355

hors d'Europe:  
DEM 20

Pour toute commande, veuillez vous adresser à l'Office européen des brevets en utilisant le formulaire ci-joint.

**Veillez noter que l'édition de janvier 1992 ne sera plus envoyée automatiquement aux abonnés des années précédentes. Les suppléments ne sont plus disponibles.**

## Mitteilung vom 12. Dezember 1991 über die Anwendung der Rechtsauskunft Nr. 5/80

Nach der noch nicht veröffentlichten Entscheidung J 4/91 vom 22. Oktober 1991 ist die Rechtsauskunft Nr. 5/80 (ABI EPA 1980, 149) auf die Berechnung der Nachfrist des Artikels 86 (2) EPÜ für die wirksame Zahlung einer Jahresgebühr mit Zuschlagsgebühr nicht anzuwenden.

Nach dem Erlaß dieser Entscheidung und nach Änderung der Regeln 85a, 85b und 104b EPÜ ist die Rechtsauskunft Nr. 5/80 derzeit nur auf die Nachfrist der Regel 85a (2) EPÜ (wirksame Zahlung von Benennungsgebühren, für die der Anmelder auf einen Hinweis nach Regel 85a (1) EPÜ verzichtet hat) anzuwenden.

## Notice dated 12 December 1991 concerning the application of Legal Advice No. 5/80

Pursuant to the as yet unpublished Decision of the Legal Board of Appeal, J 4/91 of 22 October 1991, Legal Advice No. 5/80 (OJ EPO 1980, 149) is not applicable in respect of the six-month period of grace for valid payment of a renewal fee together with an additional fee provided for in Article 86(2) EPC.

After this decision and the amendments to Rules 85a, 85b and 104b EPC, Legal Advice No. 5/80 is now applicable only to the period of grace of Rule 85a(2) EPC (valid payment of the designation fees in respect of which the applicant has dispensed with notification under Rule 85a(1) EPC).

## Communiqué du 12 décembre 1991 concernant l'application du renseignement juridique n°5/80

D'après la décision non encore publiée J4/91 du 22 octobre 1991, le renseignement juridique n°5/80 (JO OEB 1980, 149) ne s'applique pas au calcul du délai supplémentaire prévu à l'article 86 (2) CBE pour le paiement valable d'une taxe annuelle avec surtaxe.

Suite à cette décision et suite à la modification des règles 85bis, 85ter et 104ter CBE, le renseignement juridique n°5/80 ne s'applique actuellement qu'au délai supplémentaire prévu à la règle 85bis (2) CBE (paiement valable des taxes de désignation à l'égard desquelles le demandeur a renoncé à la notification prévue à la règle 85bis (1) CBE).

## Übersicht über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA und die nationalen Patentbehörden 1992 geschlossen sind

Gemäß Regel 85 Absatz 1 und 3 EPÜ erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem eine Annahmestelle des EPA und/oder die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz oder die anderen zuständigen Behörden eines Vertragsstaats nicht zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind, auf den nächstfolgenden Tag, an dem diese Behörden zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind (vgl. auch Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 17. Oktober 1991, ABI EPA 1991, 604).

Die nachfolgende Übersicht enthält die Tage, an denen das EPA und die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz oder die anderen zuständigen Behörden nicht zur Entgegennahme von Schriftstücken, die europäische Patentanmeldungen betreffen, geöffnet sind.

Es ist zu erwarten, daß die zuständigen nationalen Behörden im Laufe des Jahres 1992 noch weitere Tage festsetzen werden, an denen die Patentbehörden der Vertragsstaaten geschlossen sind. Es wird deshalb empfohlen, auf entsprechende Hinweise in den einschlägigen nationalen Veröffentlichungen zu achten.

## List of holidays observed by EPO filing offices and the national patent authorities in 1992

Under Rule 85, paragraphs 1 and 3, EPC, time limits which expire on a day on which one of the filing offices of the EPO and/or the central industrial property office or other competent authorities of a Contracting State are not open for receipt of documents shall extend until the first day thereafter on which those authorities are open for receipt of documents (see also the notice from the President of the EPO dated 17 October 1991, OJ EPO 1991, 604).

The following table indicates the days on which the EPO and the central industrial property offices or the other competent authorities are not open for receipt of documents relating to European patent applications.

It is expected that the competent national authorities will fix, during 1992, further days on which the patent authorities of the Contracting States are closed. Attention should therefore be paid to corresponding notices in the relevant national publications.

## Liste des jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB et des services nationaux de la propriété industrielle en 1992

Conformément à la règle 85, paragraphes 1 et 3 CBE, les délais qui expirent un jour où l'un des bureaux de réception de l'OEB et/ou le service central de la propriété industrielle ou les autres services compétents d'un Etat contractant ne sont pas ouverts pour recevoir le dépôt des pièces sont prorogés jusqu'au premier jour suivant où ces services sont ouverts pour recevoir ce dépôt (cf également la communication du Président de l'OEB en date du 17 octobre 1991, JO OEB 1991, 604).

La liste suivante énumère les jours où l'OEB et le service central de la propriété industrielle ou les autres services compétents ne sont pas ouverts pour recevoir le dépôt de pièces afférentes à des demandes de brevet européen.

Il est probable que les services nationaux compétents fixeront en 1992 d'autres jours encore où les services nationaux de la propriété industrielle des Etats contractants ne seront pas ouverts. Il est en conséquence recommandé de tenir compte des indications données en ce sens dans les publications nationales spécialisées

<sup>1</sup> Für die Dienststelle Berlin des Deutschen Patentamts gelten nur die mit \* gekennzeichneten Feiertage

<sup>2</sup> Fete de l'armistice

<sup>3</sup> Fête de la Dynastie

<sup>4</sup> Berchtoldstag

<sup>5</sup> Annahmestelle in München geschlossen

<sup>6</sup> Spring Bank Holiday

<sup>7</sup> Summer Bank Holiday

<sup>8</sup> Das britische Patentamt ist mit Ausnahme des 18.4.1992 an Samstagen für die Entgegennahme europäischer Patentanmeldungen, für die keine Priorität beansprucht wird, bis 13.00 Uhr geöffnet

<sup>9</sup> Fastnachtsmontag

<sup>10</sup> Schobermesse/Kirmesmontag

<sup>11</sup> Tag der Befreiung

<sup>12</sup> Fete de la Victoire

<sup>13</sup> Peter und Paul (nur in Rom)

<sup>14</sup> Samstag

<sup>15</sup> Sonntag

<sup>16</sup> Sommersonnenwendtag

<sup>17</sup> Annahmestelle in Den Haag geschlossen

<sup>18</sup> San Jose

<sup>19</sup> Grundonnerstag

<sup>20</sup> Nur in Madrid

<sup>21</sup> Das spanische Patentamt ist an Samstagen bis 14.00 Uhr geöffnet

<sup>22</sup> Gilt nur für die Zweigstelle Straßburg

<sup>23</sup> Annahmestellen in Berlin und München geschlossen

<sup>24</sup> Prayer Day

<sup>25</sup> Brückentage

<sup>26</sup> Ausrufung der Republik

<sup>27</sup> Wiederherstellung der Unabhängigkeit

<sup>28</sup> Karneval

<sup>1</sup> In the case of the Berlin Annex of the German Patent Office only the asterisked days apply

<sup>2</sup> Fête de l'armistice

<sup>3</sup> Fête de la Dynastie

<sup>4</sup> Berchtoldstag

<sup>5</sup> Filing office in Munich closed

<sup>6</sup> Spring Bank Holiday

<sup>7</sup> Summer Bank Holiday

<sup>8</sup> The United Kingdom Patent Office is open until 13 00 hrs on Saturdays for receipt of European patent applications for which no priority is claimed, except on 18.4.1992

<sup>9</sup> Shrove Monday

<sup>10</sup> Schobermesse/Kirmesmontag

<sup>11</sup> Liberation Day

<sup>12</sup> Fête de la Victoire

<sup>13</sup> Feast of Saint Peter and Paul (only in Rome)

<sup>14</sup> Saturday

<sup>15</sup> Sunday

<sup>16</sup> Summer Solstice

<sup>17</sup> Filing office in The Hague closed

<sup>18</sup> San José

<sup>19</sup> Maundy Thursday

<sup>20</sup> Only in Madrid

<sup>21</sup> The Spanish Patent Office is open until 1400 hrs on Saturdays

<sup>22</sup> Applies to the branch office in Strasbourg only

<sup>23</sup> Filing Offices in Berlin and Munich closed

<sup>24</sup> Prayer Day

<sup>25</sup> Bridging days

<sup>26</sup> Proclamation of the Republic

<sup>27</sup> Restoration of independence

<sup>28</sup> Carnival

<sup>1</sup> Pour l'annexe de Berlin de l'Office allemand des brevets, seuls sont fériés les jours marqués d'un astérisque

<sup>2</sup> Fête de l'armistice

<sup>3</sup> Fête de la dynastie

<sup>4</sup> Berchtoldstag

<sup>5</sup> Bureau de réception de Munich fermé

<sup>6</sup> Spring Bank Holiday

<sup>7</sup> Summer Bank Holiday

<sup>8</sup> A l'exception du 18.4.1992, l'Office britannique des brevets sera ouvert tous les samedis jusqu'à 13 heures pour recevoir des dépôts de demandes de brevet européen ne revendiquant pas de droit de priorité

<sup>9</sup> Lundi de carnaval

<sup>10</sup> Lundi de kermesse

<sup>11</sup> Anniversaire de la libération

<sup>12</sup> Fête de la Victoire

<sup>13</sup> St Pierre et St Paul (seulement à Rome)

<sup>14</sup> Samedi

<sup>15</sup> Dimanche

<sup>16</sup> Fête du Solstice d'été

<sup>17</sup> Bureau de réception de La Haye fermé

<sup>18</sup> San José

<sup>19</sup> Jeudi saint

<sup>20</sup> Seulement à Madrid

<sup>21</sup> L'Office espagnol des brevets sera ouvert les samedis jusqu'à 14 heures

<sup>22</sup> S'applique seulement au centre régional à Strasbourg

<sup>23</sup> Bureaux de réception de Berlin et de Munich fermés

<sup>24</sup> Prayer Day

<sup>25</sup> Jours de "pont"

<sup>26</sup> Implantation de la République

<sup>27</sup> Restauration de l'indépendance

<sup>28</sup> Carnaval

Tage - Days - Jours	EP	AT	BE	CH/LI	DE <sup>1)</sup>	DK	ES	FR	GB	GR	IT	LU	MC	NL	PT	SE
Neujahr - New Year - Nouvel An 1 1	x	x	x	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Heiligedreikönigstag - Epiphany - Epiphanie 6 1	x <sup>5</sup>	x			x		x			x	x					x
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 17 4.	x			x	x*	x	x	x <sup>22</sup>	x	24 4				x	x	x
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques 20 4.	x	x	x	x	x*	x		x	x	27 4	x	x	x	x		x
Maifeiertag - May Day - Fête du travail 1 5.	x	x	x		x*		x	x	4 5	x	x	x	x	x <sup>25</sup>	x	x
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascen- sion 28 5	x	x	x	x	x*	x		x				x	x	x		x
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte 8 6	x	x	x	x	x*	x		x		15 6		x	x	x		x
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu 18 6	x <sup>5</sup>	x			x								x		x	
Mariä Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption 15 8 <sup>14</sup>	x	x	x		x		x	x		x	x	x	x		x	
Allerheiligen - All Saints Day - Toussaint 1 11 <sup>15</sup>	x	x	x		x		x	x			x	x	x		x	
Allerseelen - All Souls Day - Jour des Morts 2 11			x									x				
Buß- und Betttag - Day of Prayer and Repen- tance - Jour de péni- tence et de prière 18 11	x <sup>23</sup>				x*											
Mariä Empfängnis - Feast of the Conception - Immaculée Con- ception 8 12		x					x				x		x		x	
Heiliger Abend - Christ- mas Eve - Veille de Noël 24 12	x					x										x
1 Weihnachtstag - Christmas Day - Noël 25 12	x	x	x	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 Weihnachtstag - Box- ing Day - Lendemain de Noël 26 12 <sup>14</sup>	x	x	x	x	x*	x		x <sup>22</sup>	x	x	x	x		x		x
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre 31 12	x					x										x
Nationalfeiertag - National Commemora- tion Day - Fête nationale		26 10.	21 7.	1 8 <sup>14</sup>	3 10 <sup>14</sup>	5 6.	12 10. 7 12 <sup>15</sup>	14 7.		25 3 28 10	25 4 <sup>14</sup>	23 6.	19 11.	30 4.	10 6	
Samstage - Saturdays - Samedis	x	x	x	x	x*	x	<sup>21</sup>	x	x <sup>8</sup>	x	x	x	x	x	x	x
Sonntage - Sundays - Dimanches	x	x	x	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sonstige Tage - Other Days - Autres jours	30 4 <sup>17</sup>		11 11 <sup>2</sup> 15 11 <sup>3 15</sup>	2 1 <sup>4</sup> 3 1 <sup>25</sup>		16 4 <sup>19</sup> 15 5 <sup>24</sup>	19 3 <sup>18</sup> 16 4 <sup>19</sup> 2 5 <sup>20</sup> 15 5 <sup>20</sup> 9 11 <sup>20</sup>	8 5 <sup>12</sup> 11 11 <sup>2</sup>	25 5 <sup>6</sup> 31 8 <sup>7</sup>	9 3 <sup>9</sup>	29 6 <sup>13</sup>	2 3 <sup>9</sup> 31 8 <sup>10</sup>		4 5 <sup>25</sup> 5 5 <sup>11</sup> 29 5 <sup>25</sup>	3 3 <sup>28</sup> 5 10 <sup>26</sup> 1 12 <sup>27</sup>	19 6 <sup>16</sup>

### Mitteilung über die Zusammensetzung des Präsidiums der Beschwerdekammern im Geschäftsjahr 1992

Das in Regel 10 Absatz 2 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen erwähnte Präsidium der Beschwerdekammern setzt sich im Geschäftsjahr 1992 wie folgt zusammen:

Präsident des Europäischen Patentamts, Vorsitzender	
P. Braendli	(CH)
Vizepräsident GD 3	
P. Gori	(IT)
Vorsitzender der Juristischen Beschwerdekammer	
O. Bossung	(DE)
Vorsitzende der Technischen Beschwerdekammern	
C. Andries	(BE)
F. Antony	(AT)
F. Gumbel	(DE)
K. Jahn	(DE)
P. Lançon	(FR)
G. D. Paterson	(UK)
C. Payraudeau*	(FR)
E. Persson	(SE)
G. Szabo	(UK)
E. Turrini	(IT)
P. van den Berg	(NL)
C. Wilson	(UK)
Gewählte Mitglieder	
P. Alting van Geusau	(NL)
U. Kinkeldey	(DE)
R. Spangenberg	(DE)

### Notice concerning the composition for 1992 of the Presidium of the Boards of Appeal

The composition of the Presidium of the Boards of Appeal referred to in Rule 10, paragraph 2, of the Implementing Regulations to the European Patent Convention for 1992 will be as follows:

President of the European Patent Office, Chairman	
P. Braendli	(CH)
Vice-President DG 3	
P. Gori	(IT)
Chairman of the Legal Board of Appeal	
O. Bossung	(DE)
Chairmen of the Technical Boards of Appeal	
C. Andries	(BE)
F. Antony	(AT)
F. Gumbel	(DE)
K. Jahn	(DE)
P. Lançon	(FR)
G. D. Paterson	(UK)
C. Payraudeau*	(FR)
E. Persson	(SE)
G. Szabo	(UK)
E. Turrini	(IT)
P. van den Berg	(NL)
C. Wilson	(UK)
Elected members	
P. Alting van Geusau	(NL)
U. Kinkeldey	(DE)
R. Spangenberg	(DE)

### Communiqué relatif à la composition du Praesidium des chambres de recours pour l'année d'activité 1992

Pour l'année d'activité 1992, le Praesidium des chambres de recours visé à la règle 10, paragraphe 2 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen se compose des membres dont le nom figure ci-après:

Président de l'Office européen des brevets,	
P. Braendli	(CH)
Vice-Président chargé de la DG 3	
P. Gori	(IT)
Président de la chambre de recours juridique	
O. Bossung	(DE)
Présidents des chambres de recours techniques	
C. Andries	(BE)
F. Antony	(AT)
F. Gumbel	(DE)
K. Jahn	(DE)
P. Lançon	(FR)
G. D. Paterson	(UK)
C. Payraudeau*	(FR)
E. Persson	(SE)
G. Szabo	(UK)
E. Turrini	(IT)
P. van den Berg	(NL)
C. Wilson	(UK)
Membres élus	
P. Alting van Geusau	(NL)
U. Kinkeldey	(DE)
R. Spangenberg	(DE)

\* ab 1. März 1992

\* as from 1 March 1992

\* à partir du 1<sup>er</sup> mars 1992



## Mitteilung über die Besetzung der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts ab März 1992

Die Aufteilung der Beschwerden auf die einzelnen Beschwerdekammern und die Bestimmung der Mitglieder und deren Vertreter, die in den einzelnen Kammern tätig werden können, erfolgen nach einem vom Präsidium der Beschwerdekammern aufgestellten Geschäftsverteilungsplan (Regel 10 (1) EPÜ und Artikel 1 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer bzw. Artikel 1 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern).

### a) Große Beschwerdekammer

Zusammensetzung der Kammer<sup>1</sup>:

Vorsitzender:  
P. Gori (IT)

Rechtskundige Mitglieder:  
E Persson (SE)  
G.D. Paterson (GB)  
C Payraudeau (FR)  
R Schulte (DE)

Technisch vorgebildete Mitglieder:  
F. Antony (AT)  
P. van den Berg (NL)

Stellvertretende rechtskundige Mitglieder:  
O. Bossung (DE)  
G. Gall (AT)  
W. Moser (CH)

Stellvertretende technisch vorgebildete Mitglieder:  
G. Szabo (GB)  
P. Lançon (FR)  
A. Jahn (DE)  
J. van Voorthuizen (NL)  
F. Gumbel (DE)  
E. Turrini (IT)  
C. Wilson (GB)  
C. Andries (BE)

### b) Juristische Beschwerdekammer

Vorsitzender:  
O. Bossung (DE)

Mitglieder<sup>2</sup>  
R. Schulte (DE)  
J.-C. Saisset (FR)  
J.-C. de Preter (BE)  
J.-P. Seitz (FR)  
G. Davies (GB)  
St. Perryman (GB)  
(ab 01.06.92)

<sup>1</sup> Ferner gehören der Großen Beschwerdekammer folgende Mitglieder als Vertreter an Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPU J. Brinkhof (NL) und K. Bruchhausen (DE)

<sup>2</sup> Ferner gehören der Juristischen Beschwerdekammer folgende ständige Mitglieder als Vertreter an P. Gon (IT), F. Benussi (IT), C. Payraudeau (FR), G. D. Paterson (GB), E. Persson (SE), W. Moser (CH), L. Mancini (IT), J. Stephens-Ofner (GB), G. Gall (AT), C. Holtz (SE), M. Lewenton (DE), M. Aüz Castro (DE), M. Schar-Schuppisser (CH), J. H. van Moer (BE).

## Notice concerning the composition of the Enlarged Board of Appeal and the Boards of Appeal of the European Patent Office as of March 1992

The distribution of the appeals among the individual Boards of Appeal and the designation of the members who may serve on each Board and their respective alternates take place in accordance with a business distribution scheme drawn up by the Presidium of the Boards of Appeal (Rule 10(1) EPC and Article 1 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal or Article 1 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, as appropriate).

### (a) Enlarged Board of Appeal

Composition of the Board<sup>1</sup>:

Chairman  
P. Gori (IT)

Legally qualified members:  
E. Persson (SE)  
G.D. Paterson (GB)  
C. Payraudeau (FR)  
R. Schulte (DE)

Technically qualified members  
F. Antony (AT)  
P. van den Berg (NL)

Alternate legally qualified members:  
O. Bossung (DE)  
G. Gall (AT)  
W. Moser (CH)

Alternate technically qualified members:  
G. Szabo (GB)  
P. Lançon (FR)  
A. Jahn (DE)  
J. van Voorthuizen (NL)  
F. Gumbel (DE)  
E. Turrini (IT)  
C. Wilson (GB)  
C. Andries (BE)

### (b) Legal Board of Appeal

Chairman:  
O. Bossung (DE)

Members<sup>2</sup>:  
R. Schulte (DE)  
J.-C. Saisset (FR)  
J.-C. de Preter (BE)  
J.-P. Seitz (FR)  
G. Davies (GB)  
St. Perryman (GB)  
(as from 1.6.92)

<sup>1</sup> In addition the following members are entitled to sit in the Enlarged Board as substitutes Members appointed under Article 160(2) EPC J. Brinkhof (NL) and K. Bruchhausen (DE)

<sup>2</sup> In addition the following permanent members are entitled to sit in the Legal Board as substitutes P. Gon (IT), F. Benussi (IT), C. Payraudeau (FR), G. D. Paterson (GB), E. Persson (SE), W. Moser (CH), L. Mancini (IT), J. Stephens-Ofner (GB), G. Gall (AT), C. Holtz (SE), M. Lewenton (DE), M. Aüz Castro (DE), M. Schar-Schuppisser (CH), J. H. van Moer (BE)

## Communiqué relatif à la composition de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours de l'Office européen des brevets à compter de mars 1992

La répartition des recours entre les différentes chambres de recours et la désignation des membres appelés à siéger dans chaque chambre ainsi que de leurs suppléants s'effectuent conformément à un plan de répartition des affaires établi par le Praesidium des chambres de recours (règle 10(1) CBE et, suivant le cas, article 1<sup>er</sup> du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours ou article 1<sup>er</sup> du règlement de procédure des chambres de recours)

### a) Grande Chambre de recours

Composition de la chambre<sup>1</sup>

Président  
P. Gori (IT)

Membres juristes:  
E Persson (SE)  
G.D. Paterson (GB)  
C. Payraudeau (FR)  
R. Schulte (DE)

Membres techniciens:  
F. Antony (AT)  
P. van den Berg (NL)

Membres juristes suppléants:  
O. Bossung (DE)  
G. Gall (AT)  
W. Moser (CH)

Membres techniciens suppléants:  
G. Szabo (GB)  
P. Lançon (FR)  
A. Jahn (DE)  
J. van Voorthuizen (NL)  
F. Gumbel (DE)  
E. Turrini (IT)  
C. Wilson (GB)  
C. Andries (BE)

### b) Chambre de recours juridique

Président:  
O. Bossung (DE)

Membres<sup>2</sup>:  
R. Schulte (DE)  
J.-C. Saisset (FR)  
J.-C. de Preter (BE)  
J.-P. Seitz (FR)  
G. Davies (GB)  
St. Perryman (GB)  
(à compter du 1.6.92)

<sup>1</sup> En outre les membres suivants sont habilités à siéger en tant que suppléants au sein de la Grande Chambre de recours Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE J. Brinkhof (NL) et K. Bruchhausen (DE)

<sup>2</sup> En outre les membres permanents suivants sont habilités à siéger en tant que suppléants au sein de la chambre de recours juridique P. Gon (IT), F. Benussi (IT), C. Payraudeau (FR), G. D. Paterson (GB), E. Persson (SE), W. Moser (CH), L. Mancini (IT), J. Stephens-Ofner (GB), G. Gall (AT), C. Holtz (SE), M. Lewenton (DE), M. Aüz Castro (DE), M. Schar-Schuppisser (CH), J. H. van Moer (BE)

**c) Technische Beschwerdekammer  
3.2.1 (Mechanik)**

Vorsitzender:  
F. Gumbel (DE)

Ständige Mitglieder:  
Technisch vorgebildete Mitglieder:  
F. Pröls (DE)  
P. Alting van Geusau (NL)  
M. Ceyte (FR)  
S. Crane (GB)

Rechtskundige Mitglieder:  
M. Schar-Schuppisser (CH)  
J.-C. de Preter<sup>3</sup> (BE)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:  
C. Fernández Oliver (ES)  
L. Hornik (FR)  
M.-A. Luberne (FR)  
D. Vila (ES)  
F. Widhalm (AT)  
V. Zeiler (DE)

**d) Technische Beschwerdekammer  
3.2.2 (Mechanik)**

Vorsitzender:  
G. Szabo (GB)

Ständige Mitglieder:  
Technisch vorgebildete Mitglieder:  
P. Dropmann (DE)  
M. Noël (FR)  
W.-D. Weiss (DE)  
J. Kollar (SE)

Rechtskundige Mitglieder:  
M. Aúz Castro<sup>3</sup> (DE)  
J.H. van Moer (BE)  
G. Davies (GB)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:  
C. Fernández Oliver (ES)  
L. Hornik (FR)  
M.-A. Luberne (FR)  
D. Vila (ES)  
F. Widhalm (AT)  
V. Zeiler (DE)

**e) Technische Beschwerdekammer  
3.2.3 (Mechanik)**

Vorsitzender:  
C. Wilson (GB)

Ständige Mitglieder:  
Technisch vorgebildete Mitglieder:  
F. Brösamle (DE)  
K. Stamm (CH)  
J. Pouget de Nadaillac (FR)  
H. Andrä (DE)

Rechtskundige Mitglieder:  
W. Moser (CH)  
L. Mancini<sup>3</sup> (IT)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:  
C. Fernández Oliver (ES)  
L. Hornik (FR)  
M.-A. Luberne (FR)  
D. Vila (ES)  
F. Widhalm (AT)  
V. Zeiler (DE)

**(c) Technical Board of Appeal 3.2.1  
(Mechanics)**

Chairman:  
F. Gumbel (DE)

Permanent Members:  
Technically qualified members:  
F. Pröls (DE)  
P. Alting van Geusau (NL)  
M. Ceyte (FR)  
S. Crane (GB)

Legally qualified members:  
M. Schar-Schuppisser (CH)  
J.-C. de Preter<sup>3</sup> (BE)

Members appointed under Article  
160(2) EPC:  
C. Fernández Oliver (ES)  
L. Hornik (FR)  
M.-A. Luberne (FR)  
D. Vila (ES)  
F. Widhalm (AT)  
V. Zeiler (DE)

**(d) Technical Board of Appeal 3.2.2  
(Mechanics)**

Chairman:  
G. Szabo (GB)

Permanent Members:  
Technically qualified members:  
P. Dropmann (DE)  
M. Noël (FR)  
W.-D. Weiss (DE)  
J. Kollar (SE)

Legally qualified members:  
M. Aúz Castro<sup>3</sup> (DE)  
J.H. van Moer (BE)  
G. Davies (GB)

Members appointed under Article  
160(2) EPC:  
C. Fernández Oliver (ES)  
L. Hornik (FR)  
M.-A. Luberne (FR)  
D. Vila (ES)  
F. Widhalm (AT)  
V. Zeiler (DE)

**(e) Technical Board of Appeal 3.2.3  
(Mechanics)**

Chairman:  
C. Wilson (GB)

Permanent Members:  
Technically qualified members:  
F. Brösamle (DE)  
K. Stamm (CH)  
J. Pouget de Nadaillac (FR)  
H. Andrä (DE)

Legally qualified members:  
W. Moser (CH)  
L. Mancini<sup>3</sup> (IT)

Members appointed under Article  
160(2) EPC:  
C. Fernández Oliver (ES)  
L. Hornik (FR)  
M.-A. Luberne (FR)  
D. Vila (ES)  
F. Widhalm (AT)  
V. Zeiler (DE)

**c) Chambre de recours technique  
3.2.1 (Mécanique)**

Président:  
F. Gumbel (DE)

Membres permanents:  
Membres techniciens:  
F. Pröls (DE)  
P. Alting van Geusau (NL)  
M. Ceyte (FR)  
S. Crane (GB)

Membres juristes:  
M. Schar-Schuppisser (CH)  
J.-C. de Preter<sup>3</sup> (BE)

Membres nommés en application de  
l'article 160(2) CBE:  
C. Fernández Oliver (ES)  
L. Hornik (FR)  
M.-A. Luberne (FR)  
D. Vila (ES)  
F. Widhalm (AT)  
V. Zeiler (DE)

**d) Chambre de recours technique  
3.2.2 (Mécanique)**

Président:  
G. Szabo (GB)

Membres permanents:  
Membres techniciens:  
P. Dropmann (DE)  
M. Noël (FR)  
W.-D. Weiss (DE)  
J. Kollar (SE)

Membres juristes:  
M. Aúz Castro<sup>3</sup> (DE)  
J.H. van Moer (BE)  
G. Davies (GB)

Membres nommés en application  
de l'article 160(2) CBE:  
C. Fernández Oliver (ES)  
L. Hornik (FR)  
M.-A. Luberne (FR)  
D. Vila (ES)  
F. Widhalm (AT)  
V. Zeiler (DE)

**e) Chambre de recours technique  
3.2.3 (Mécanique)**

Président:  
C. Wilson (GB)

Membres permanents:  
Membres techniciens:  
F. Brösamle (DE)  
K. Stamm (CH)  
J. Pouget de Nadaillac (FR)  
H. Andrä (DE)

Membres juristes:  
W. Moser (CH)  
L. Mancini<sup>3</sup> (IT)

Membres nommés en application de  
l'article 160(2) CBE:  
C. Fernández Oliver (ES)  
L. Hornik (FR)  
M.-A. Luberne (FR)  
D. Vila (ES)  
F. Widhalm (AT)  
V. Zeiler (DE)

<sup>3</sup> Mitglied mehrerer Technischer Beschwerdekammern

<sup>3</sup> Member of several Technical Boards of Appeal.

<sup>3</sup> Membre de plusieurs chambres techniques

**f) Technische Beschwerdekammer  
3.2.4 (Mechanik)**

Vorsitzender:  
C. Andries (BE)

Ständige Mitglieder:  
Technisch vorgebildete Mitglieder:  
R. Gryc (FR)  
M. Hatherly (GB)  
H. Berger (DE)  
P. Petti (IT)

Rechtskundige Mitglieder:  
O. Bossung (DE)  
M. Lewenton (DE)  
J.-C. de Preter<sup>3</sup> (BE)  
J.-P. Seitz (FR)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

C. Fernández Oliver (ES)  
L. Hornik (FR)  
M.-A. Luberne (FR)  
D. Vila (ES)  
F. Widhalm (AT)  
V. Zeiler (DE)

**g) Technische Beschwerdekammer  
3.2.5 (Mechanik)**

Vorsitzender und rechtskundiges  
Mitglied  
C. Payraudeau (FR)

Ständige Mitglieder:  
Technisch vorgebildete Mitglieder:  
H. Seidenschwarz (DE)  
M. Liscourt (FR)  
R. Ostertag (CH)  
R. Burkhart (DE)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

C. Fernández Oliver (ES)  
L. Hornik (FR)  
M.-A. Luberne (FR)  
D. Vila (ES)  
F. Widhalm (AT)  
V. Zeiler (DE)

**h) Technische Beschwerdekammer  
3.3.1 (Chemie)**

Vorsitzender:  
A. Jahn (DE)

Ständige Mitglieder:  
Technisch vorgebildete Mitglieder:  
R. Andrews (GB)  
R. Spangenberg (DE)  
P. Krasa (AT)  
J. Jonk (NL)

Rechtskundige Mitglieder:  
J. Stephens-Ofner (GB)  
J.-C. Saisset<sup>3</sup> (FR)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

H. Barton (DE)  
F. Bauriedel (DE)  
D. Holzner (DE)  
W. Kaltenecker (AT)  
A. Ktenas (GR)  
M. Netzer (CH)  
S. Pürro (CH)  
C. Velasco Nieto (ES)  
R. Walles (SE)  
K. Wolf (AT)

**(f) Technical Board of Appeal 3.2.4  
(Mechanics)**

Chairman:  
C. Andries (BE)

Permanent Members:  
Technically qualified members:  
R. Gryc (FR)  
M. Hatherly (GB)  
H. Berger (DE)  
P. Petti (IT)

Legally qualified members:  
O. Bossung (DE)  
M. Lewenton (DE)  
J.-C. de Preter<sup>3</sup> (BE)  
J.-P. Seitz (FR)

Members appointed under Article  
160(2) EPC:

C. Fernández Oliver (ES)  
L. Hornik (FR)  
M.-A. Luberne (FR)  
D. Vila (ES)  
F. Widhalm (AT)  
V. Zeiler (DE)

**(g) Technical Board of Appeal 3.2.5  
(Mechanics)**

Chairman and legally qualified  
member:  
C. Payraudeau (FR)

Permanent Members:  
Technically qualified members:  
H. Seidenschwarz (DE)  
M. Liscourt (FR)  
R. Ostertag (CH)  
R. Burkhart (DE)

Members appointed under Article  
160(2) EPC:

C. Fernández Oliver (ES)  
L. Hornik (FR)  
M.-A. Luberne (FR)  
D. Vila (ES)  
F. Widhalm (AT)  
V. Zeiler (DE)

**(h) Technical Board of Appeal 3.3.1  
(Chemistry)**

Chairman:  
A. Jahn (DE)

Permanent Members:  
Technically qualified members:  
R. Andrews (GB)  
R. Spangenberg (DE)  
P. Krasa (AT)  
J. Jonk (NL)

Legally qualified members:  
J. Stephens-Ofner (GB)  
J.-C. Saisset<sup>3</sup> (FR)

Members appointed under Article  
160(2) EPC:

H. Barton (DE)  
F. Bauriedel (DE)  
D. Holzner (DE)  
W. Kaltenecker (AT)  
A. Ktenas (GR)  
M. Netzer (CH)  
S. Pürro (CH)  
C. Velasco Nieto (ES)  
R. Walles (SE)  
K. Wolf (AT)

**f) Chambre de recours technique  
3.2.4 (Mécanique)**

Président:  
C. Andries (BE)

Membres permanents:  
Membres techniciens:  
R. Gryc (FR)  
M. Hatherly (GB)  
H. Berger (DE)  
P. Petti (IT)

Membres juristes:  
O. Bossung (DE)  
M. Lewenton (DE)  
J.-C. de Preter<sup>3</sup> (BE)  
J.-P. Seitz (FR)

Membres nommés en application de  
l'article 160(2) CBE:

C. Fernández Oliver (ES)  
L. Hornik (FR)  
M.-A. Luberne (FR)  
D. Vila (ES)  
F. Widhalm (AT)  
V. Zeiler (DE)

**g) Chambre de recours technique  
3.2.5 (Mécanique)**

Président et membre juriste:  
C. Payraudeau (FR)

Membres permanents:  
Membres techniciens:  
H. Seidenschwarz (DE)  
M. Liscourt (FR)  
R. Ostertag (CH)  
R. Burkhart (DE)

Membres nommés en application de  
l'article 160(2) CBE:

C. Fernández Oliver (ES)  
L. Hornik (FR)  
M.-A. Luberne (FR)  
D. Vila (ES)  
F. Widhalm (AT)  
V. Zeiler (DE)

**h) Chambre de recours technique  
3.3.1 (Chimie)**

Président:  
A. Jahn (DE)

Membres permanents:  
Membres techniciens:  
R. Andrews (GB)  
R. Spangenberg (DE)  
P. Krasa (AT)  
J. Jonk (NL)

Membres juristes:  
J. Stephens-Ofner (GB)  
J.-C. Saisset<sup>3</sup> (FR)

Membres nommés en application de  
l'article 160(2) CBE:

H. Barton (DE)  
F. Bauriedel (DE)  
D. Holzner (DE)  
W. Kaltenecker (AT)  
A. Ktenas (GR)  
M. Netzer (CH)  
S. Pürro (CH)  
C. Velasco Nieto (ES)  
R. Walles (SE)  
K. Wolf (AT)

<sup>3</sup> Mitglied mehrerer Technischer Beschwerdekammern

<sup>3</sup> Member of several Technical Boards of Appeal

<sup>3</sup> Membre de plusieurs chambres techniques

**i) Technische Beschwerdekammer  
3.3.2 (Chemie)**

Vorsitzender:  
P. Lançon (FR)

Ständige Mitglieder:  
Technisch vorgebildete Mitglieder:  
A. Nuss (LU)  
U. Kinkeldey (DE)  
M. Eberhard (FR)  
I. Holliday (GB)

Rechtskundige Mitglieder:  
R. Schulte (DE)  
C. Holtz<sup>3</sup> (SE)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:  
H. Barton (DE)  
F. Bauriedel (DE)  
D. Holzner (DE)  
W. Kaltenecker (AT)  
A. Ktenas (GR)  
M. Netzer (CH)  
S. Pürro (CH)  
C. Velasco Nieto (ES)  
R. Walles (SE)  
K. Wolf (AT)

**(i) Technical Board of Appeal 3.3.2  
(Chemistry)**

Chairman:  
P. Lançon (FR)

Permanent Members:  
Technically qualified members:  
A. Nuss (LU)  
U. Kinkeldey (DE)  
M. Eberhard (FR)  
I. Holliday (GB)

Legally qualified members:  
R. Schulte (DE)  
C. Holtz<sup>3</sup> (SE)

Members appointed under Article  
160(2)EPC:  
H. Barton (DE)  
F. Bauriedel (DE)  
D. Holzner (DE)  
W. Kaltenecker (AT)  
A. Ktenas (GR)  
M. Netzer (CH)  
S. Pürro (CH)  
C. Velasco Nieto (ES)  
R. Walles (SE)  
K. Wolf (AT)

**i) Chambre de recours technique  
3.3.2 (Chimie)**

Président:  
P. Lançon (FR)

Membres permanents:  
Membres techniciens:  
A. Nuss (LU)  
U. Kinkeldey (DE)  
M. Eberhard (FR)  
I. Holliday (GB)

Membres juristes:  
R. Schulte (DE)  
C. Holtz<sup>3</sup> (SE)

Membres nommés en application de  
l'article 160(2) CBE:  
H. Barton (DE)  
F. Bauriedel (DE)  
D. Holzner (DE)  
W. Kaltenecker (AT)  
A. Ktenas (GR)  
M. Netzer (CH)  
S. Pürro (CH)  
C. Velasco Nieto (ES)  
R. Walles (SE)  
K. Wolf (AT)

**j) Technische Beschwerdekammer  
3.3.3 (Chemie)**

Vorsitzender:  
F. Antony (AT)

Ständige Mitglieder:  
Technisch vorgebildete Mitglieder:  
C. Gérardin (FR)  
S. Schödel (DE)  
R. Lunzer (GB)  
H. Fessel (DE)

Rechtskundige Mitglieder:  
F. Benussi<sup>3</sup> (IT)  
M. Aúz Castro<sup>3</sup> (DE)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:  
H. Barton (DE)  
F. Bauriedel (DE)  
D. Holzner (DE)  
W. Kaltenecker (AT)  
A. Ktenas (GR)  
M. Netzer (CH)  
S. Pürro (CH)  
C. Velasco Nieto (ES)  
R. Walles (SE)  
K. Wolf (AT)

**(j) Technical Board of Appeal 3.3.3  
(Chemistry)**

Chairman:  
F. Antony (AT)

Permanent Members:  
Technically qualified members:  
C. Gérardin (FR)  
S. Schödel (DE)  
R. Lunzer (GB)  
H. Fessel (DE)

Legally qualified members:  
F. Benussi<sup>3</sup> (IT)  
M. Aúz Castro<sup>3</sup> (DE)

Members appointed under Article  
160(2) EPC:  
H. Barton (DE)  
F. Bauriedel (DE)  
D. Holzner (DE)  
W. Kaltenecker (AT)  
A. Ktenas (GR)  
M. Netzer (CH)  
S. Pürro (CH)  
C. Velasco Nieto (ES)  
R. Walles (SE)  
K. Wolf (AT)

**j) Chambre de recours technique  
3.3.3 (Chimie)**

Président:  
F. Antony (AT)

Membres permanents:  
Membres techniciens:  
C. Gérardin (FR)  
S. Schödel (DE)  
R. Lunzer (GB)  
H. Fessel (DE)

Membres juristes:  
F. Benussi<sup>3</sup> (IT)  
M. Aúz Castro<sup>3</sup> (DE)

Membres nommés en application de  
l'article 160(2) CBE:  
H. Barton (DE)  
F. Bauriedel (DE)  
D. Holzner (DE)  
W. Kaltenecker (AT)  
A. Ktenas (GR)  
M. Netzer (CH)  
S. Pürro (CH)  
C. Velasco Nieto (ES)  
R. Walles (SE)  
K. Wolf (AT)

**k) Technische Beschwerdekammer  
3.4.1 (Physik)**

Vorsitzender und rechtskundiges  
Mitglied:  
G.D. Paterson (GB)

Ständige Mitglieder:  
Technisch vorgebildete Mitglieder:  
H. Reich (DE)  
Y. van Henden (FR)  
R. Shukla (GB)  
U. Himmler (DE)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:  
H. Beyer (DE)  
U. Greis (DE)  
M. Janin (FR)  
W. Schedelbeck (DE)

**(k) Technical Board of Appeal 3.4.1  
(Physics)**

Chairman and legally qualified  
member:  
G.D. Paterson (GB)

Permanent Members:  
Technically qualified members:  
H. Reich (DE)  
Y. van Henden (FR)  
R. Shukla (GB)  
U. Himmler (DE)

Members appointed under Article  
160(2) EPC:  
H. Beyer (DE)  
U. Greis (DE)  
M. Janin (FR)  
W. Schedelbeck (DE)

**k) Chambre de recours technique  
3.4.1 (Physique)**

Président et membre juriste:  
G.D. Paterson (GB)

Membres permanents:  
Membres techniciens:  
H. Reich (DE)  
Y. van Henden (FR)  
R. Shukla (GB)  
U. Himmler (DE)

Membres nommés en application de  
l'article 160(2) CBE:  
H. Beyer (DE)  
U. Greis (DE)  
M. Janin (FR)  
W. Schedelbeck (DE)

<sup>3</sup> Mitglied mehrerer Technischer Beschwerdekammern

<sup>3</sup> Member of several Technical Boards of Appeal

<sup>3</sup> Membre de plusieurs chambres techniques

**l) Technische Beschwerdekammer 3.4.2 (Physik)**

Vorsitzender:  
E. Turrini (IT)

Ständige Mitglieder  
Technisch vorgebildete Mitglieder:  
C. Black (GB)  
W.W. Hofmann (DE)  
M. Chomentowski (FR)  
R. Zottmann (DE)

Rechtskundige Mitglieder:  
L. Mancini<sup>3</sup> (IT)  
J.-C. Saisset<sup>3</sup> (FR)  
M. Lewenton<sup>3</sup> (DE)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:  
H. Beyer (DE)  
U. Greis (DE)  
M. Janin (FR)  
W. Schedelbeck (DE)

**m) Technische Beschwerdekammer 3.5.1 (Elektrotechnik)**

Vorsitzender:  
P. van den Berg (NL)

Ständige Mitglieder:  
Technisch vorgebildete Mitglieder:  
W. Oettinger (DE)  
C. Biggio (IT)  
A. Clelland (GB)  
R. Randes (SE)

Rechtskundige Mitglieder:  
F. Benussi<sup>3</sup> (IT)  
C. Holtz<sup>3</sup> (SE)  
G. Davies<sup>3</sup> (GB)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:  
J. Borloz (CH)  
E. Colomé (FR)  
A. Kutzelnigg (AT)  
L. Törnroth (SE)

**n) Technische Beschwerdekammer 3.5.2 (Elektrotechnik)**

Vorsitzender und rechtskundiges Mitglied:  
E. Persson (SE)

Ständige Mitglieder:  
Technisch vorgebildete Mitglieder:  
J. van Voorthuizen (FR)  
W. Wheeler (GB)  
A. Hagenbucher (DE)  
M. Villemin (FR)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:  
J. Borloz (CH)  
E. Colomé (FR)  
A. Kutzelnigg (AT)  
L. Törnroth (SE)

Jedes rechtskundige Mitglied kann in einzelnen Fällen auch in Technischen Beschwerdekammern tätig werden, denen es nicht als Mitglied angehört

Falls erforderlich, kann ein technisch vorgebildetes Mitglied auch zum Mitglied einer anderen Kammer als der, der es an sich angehört, bestimmt werden

<sup>3</sup> Mitglied mehrerer Technischer Beschwerdekammern

**(l) Technical Board of Appeal 3.4.2 (Physics)**

Chairman:  
E. Turrini (IT)

Permanent Members:  
Technically qualified members:  
C. Black (GB)  
W.W. Hofmann (DE)  
M. Chomentowski (FR)  
R. Zottmann (DE)

Legally qualified members:  
L. Mancini<sup>3</sup> (IT)  
J.-C. Saisset<sup>3</sup> (FR)  
M. Lewenton<sup>3</sup> (DE)

Members appointed under Article 160(2) EPC:  
H. Beyer (DE)  
U. Greis (DE)  
M. Janin (FR)  
W. Schedelbeck (DE)

**(m) Technical Board of Appeal 3.5.1 (Electricity)**

Chairman:  
P. van den Berg (NL)

Permanent Members:  
Technically qualified members:  
W. Oettinger (DE)  
C. Biggio (IT)  
A. Clelland (GB)  
R. Randes (SE)

Legally qualified members:  
F. Benussi<sup>3</sup> (IT)  
C. Holtz<sup>3</sup> (SE)  
G. Davies<sup>3</sup> (GB)

Members appointed under Article 160(2) EPC:  
J. Borloz (CH)  
E. Colomé (FR)  
A. Kutzelnigg (AT)  
L. Törnroth (SE)

**(n) Technical Board of Appeal 3.5.2 (Electricity)**

Chairman and legally qualified member:  
E. Persson (SE)

Permanent Members:  
Technically qualified members:  
J. van Voorthuizen (FR)  
W. Wheeler (GB)  
A. Hagenbucher (DE)  
M. Villemin (FR)

Members appointed under Article 160(2) EPC:  
J. Borloz (CH)  
E. Colomé (FR)  
A. Kutzelnigg (AT)  
L. Törnroth (SE)

Each legally qualified member is entitled to sit for particular cases also in technical Boards in which he is not a member.

Where necessary, a technically qualified member may also be designated as a member of the Board other than the one to which he has been appointed.

<sup>3</sup> Member of several Technical Boards of Appeal

**l) Chambre de recours technique 3.4.2 (Physique)**

Président:  
E. Turrini (IT)

Membres permanents:  
Membres techniciens:  
C. Black (GB)  
W.W. Hofmann (DE)  
M. Chomentowski (FR)  
R. Zottmann (DE)

Membres juristes:  
L. Mancini<sup>3</sup> (IT)  
J.-C. Saisset<sup>3</sup> (FR)  
M. Lewenton<sup>3</sup> (DE)

Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE:  
H. Beyer (DE)  
U. Greis (DE)  
M. Janin (FR)  
W. Schedelbeck (DE)

**m) Chambre de recours technique 3.5.1 (Electricité)**

Président:  
P. van den Berg (NL)

Membres permanents:  
Membres techniciens:  
W. Oettinger (DE)  
C. Biggio (IT)  
A. Clelland (GB)  
R. Randes (SE)

Membres juristes:  
F. Benussi<sup>3</sup> (IT)  
C. Holtz<sup>3</sup> (SE)  
G. Davies<sup>3</sup> (GB)

Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE:  
J. Borloz (CH)  
E. Colomé (FR)  
A. Kutzelnigg (AT)  
L. Törnroth (SE)

**n) Chambre de recours technique 3.5.2 (Electricité)**

Président et membre juriste:  
E. Persson (SE)

Membres permanents:  
Membres techniciens:  
J. van Voorthuizen (FR)  
W. Wheeler (GB)  
A. Hagenbucher (DE)  
M. Villemin (FR)

Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE:  
J. Borloz (CH)  
E. Colomé (FR)  
A. Kutzelnigg (AT)  
L. Törnroth (SE)

Chaque membre de la chambre de recours juridique est également habilité à siéger, dans des cas particuliers, au sein de chambres de recours techniques dont il n'est pas membre.

Un membre technicien d'une chambre de recours technique peut, en tant que de besoin, être également désigné comme membre d'une autre chambre.

<sup>3</sup> Membre de plusieurs chambres techniques

**o) Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten<sup>4</sup>**

Vorsitzender:

P. Gori (IT),

Vizepräsident des Europäischen Patentamts und Leiter der Generaldirektion 3 (Beschwerde) in München

Mitglieder aus dem Europäischen Patentamt<sup>5</sup>:

W. Moser (CH)  
 L. Mancini (IT)  
 J. Stephens-Ofner (GB)  
 J. Saisset (FR)  
 C. Holtz (SE)  
 M. Lewenton (DE)

Mitglieder aus den Reihen der zugelassenen Vertreter:

A. Armengaud Aîné (FR)  
 C. Bertschinger (CH)  
 E. Bokelmann (DE)  
 P. Dellicour (BE)  
 L. Duran (ES)  
 C. Kalonarou (GR)  
 E. Klausner (IT)

**(o) Disciplinary Board of Appeal<sup>4</sup>**

Chairman:

P. Gori (IT),

Vice-President of the European Patent Office and head of Directorate-General 3 (Appeals) in Munich

Members from the European Patent Offices:

W. Moser (CH)  
 L. Mancini (IT)  
 J. Stephens-Ofner (GB)  
 J. Saisset (FR)  
 C. Holtz (SE)  
 M. Lewenton (DE)

Members from among the professional representatives:

A. Armengaud Aîné (FR)  
 C. Bertschinger (CH)  
 E. Bokelmann (DE)  
 P. Dellicour (BE)  
 L. Duran (ES)  
 C. Kalonarou (GR)  
 E. Klausner (IT)

**o) Chambre de recours statuant en matière disciplinaire<sup>4</sup>**

Président:

P. Gori (IT),

Vice-Président de l'Office européen des brevets chargé de la direction générale 3 (Recours)

Membres choisis parmi les agents de l'Office européen des brevets<sup>5</sup>:

W. Moser (CH)  
 L. Mancini (IT)  
 J. Stephens-Ofner (GB)  
 J. Saisset (FR)  
 C. Holtz (SE)  
 M. Lewenton (DE)

Membres choisis parmi les mandataires agréés:

A. Armengaud Aîné (FR)  
 C. Bertschinger (CH)  
 E. Bokelmann (DE)  
 P. Dellicour (BE)  
 L. Duran (ES)  
 C. Kalonarou (GR)  
 E. Klausner (IT)

<sup>4</sup> Für die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten stellt gemäß Artikel 1 der ergänzenden Verfahrensordnung dieser Kammer der Vorsitzende den Geschäftsverteilungsplan auf

<sup>5</sup> Ferner gehören der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten folgende ständige Mitglieder als Vertreter an: O. Bossung (DE), F. Benussi (IT), C. Payraudeau (FR), R. Schulte (DE), G. D. Paterson (GB), E. Persson (SE)

<sup>4</sup> The Disciplinary Board of Appeal's business distribution scheme is drawn up by its Chairman pursuant to Article 1 of the Additional Rules of Procedure of the Board

<sup>5</sup> In addition the following permanent members are entitled to sit in the Disciplinary Board as substitutes: O. Bossung (DE), F. Benussi (IT), C. Payraudeau (FR), R. Schulte (DE), G. D. Paterson (GB), E. Persson (SE)

<sup>4</sup> En ce qui concerne la chambre de recours statuant en matière disciplinaire, le plan de répartition des affaires est établi par le Président de la chambre, conformément à l'article premier du règlement de procédure additionnel de cette chambre

<sup>5</sup> En outre les membres permanents suivants sont habilités à siéger en tant que suppléants à la chambre de recours statuant en matière disciplinaire: O. Bossung (DE), F. Benussi (IT), C. Payraudeau (FR), R. Schulte (DE), G. D. Paterson (GB), E. Persson (SE)

**Einbanddecken für das Patentblatt und für das Amtsblatt**

Einbanddecken für das Europäische Patentblatt und für das Amtsblatt des Europäischen Patentamts sind beim

Carl Heymanns Verlag KG  
 Luxemburger Straße 449  
 W - 5000 Köln 41

zu beziehen. Folgende Decken sind lieferbar:

**Patentblatt**

Jg 1987, 88, 89, 90, 91 - je 12 Decken

**Amtsblatt**

Jg 1987, 88, 89, 90, 91 - je 1 Decke

Der Preis für eine Decke beträgt 19 DEM zuzüglich Versandkosten

**Binders for the Patent Bulletin and the Official Journal**

Binders for the European Patent Bulletin and the Official Journal of the European Patent Office are obtainable from

Carl Heymanns Verlag KG  
 Luxemburger Str 449  
 W - 5000 Cologne 41

The following binders are available:

**Patent Bulletin**

1987, 88, 89, 90, 91 - 12 binders each

**Official Journal**

1987, 88, 89, 90, 91 - 1 binder each

The price per binder is DEM 19 plus postage and packing.

**Reliures pour le Bulletin européen des brevets et le Journal officiel**

Il est possible de se procurer des reliures pour le Bulletin européen des brevets et le Journal officiel de l'Office européen des brevets auprès de

Carl Heymanns Verlag KG  
 Luxemburger Str. 449  
 W - 5000 Cologne 41

Les reliures suivantes sont disponibles:

**Bulletin européen des brevets**

1987, 88, 89, 90, 91 - 12 reliures par année.

**Journal officiel de l'OEB**

1987, 88, 89, 90, 91 - 1 reliure par année.

Le prix d'une reliure est de 19 DEM, frais d'envoi en sus.

**VERTRETUNG****Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung****1. Mitglieder der Prüfungsausschüsse**

Die Prüfungskommission hat die Herren P. Hubert (FR) und J.-J. Joly (FR) mit Wirkung vom 1. November 1991 und Herrn J. Roscoe (GB) mit Wirkung vom 1. Januar 1992 zu Mitgliedern eines der drei Prüfungsausschüsse ernannt, ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 1993.

**2. Anweisungen an die Bewerber für die Anfertigung ihrer Arbeiten (ABI. EPA 1991, 92)**

2.1 Rdn. 7 lautet nunmehr wie folgt

"7. In der Prüfungsaufgabe B geht es um denselben technischen Gegenstand wie in der Prüfungsaufgabe A; der Bewerber soll anhand einer gegebenen Beschreibung und gegebener Patentansprüche eine Erwiderung auf einen in Form einer Mitteilung der Prüfungsabteilung vorliegenden amtlichen Bescheid ausarbeiten. Der amtliche Bescheid kann eine Änderung der Ansprüche erforderlich machen. Eine gegebenenfalls notwendige Änderung der Beschreibung wird vom Bewerber nicht verlangt. Die Erwiderung sollte als Schreiben an das EPA abgefaßt sein und eine Argumentation, z. B. hinsichtlich der Relevanz des entgegengehaltenen Stands der Technik, enthalten. Für die Erwiderung ist keine bestimmte Form vorgeschrieben. Die Änderungen sollten in der Erwiderung deutlich als Streichungen oder Ergänzungen gekennzeichnet sein oder in einem gesonderten Schriftstück aufgeführt werden. In jedem Fall sollten die vorgeschlagenen Änderungen den Anforderungen des Übereinkommens an die Ansprüche hinreichend gerecht werden."

2.2 Unter Rdn. 16 wird folgende Nr. 10 hinzugefügt

"10.\*\* EPA Form 2300 (Einspruch gegen ein europäisches Patent)"

**REPRESENTATION****Examination Board for the European Qualifying Examination****1. Members of the Examination Committees**

The Examination Board has appointed Messrs P. Hubert (FR) and J.-J. Joly (FR) with effect from 1 November 1991, and Mr J. Roscoe (GB) with effect from 1 January 1992 as members of one of the three examination committees; their term of office will expire on 31 October 1993.

**2. Instructions to candidates for preparing their answers (OJ EPO 1991, 92)**

2.1 Point 7 shall now read as follows:

"7. The technical subject of Paper B will be the same as for Paper A and the candidate will be expected, on the basis of a description and claims provided, to draft a reply to an official letter provided in the form of a communication of the Examining Division. The official letter may necessitate amendment of the claims. Candidates are not required to make such amendments to the description as may also be necessary. The reply should be presented as a letter to the EPO and contain arguments e.g. as to the relevance of the prior art. No particular form is mandatory. Any amendments should be clearly indicated as deletions and additions in the reply or set out in a separate document. In any case, the amendments proposed should be sufficient to meet the requirements of the Convention as to the claims."

2.2 The following item 10 shall be added under point 16

"10.\*\* EPO Form 2300 (Notice of opposition against a European patent)"

**REPRESENTATION****Jury d'examen pour l'examen européen de qualification****1. Membres des commissions d'examen**

Le jury d'examen a nommé MM P. Hubert (FR) et J.-J. Joly (FR) à compter du 1er novembre 1991, M. J. Roscoe (GB) à compter du 1er janvier 1992, membres d'une des trois commissions d'examen; leur mandat expire au 31 octobre 1993.

**2. Instructions aux candidats pour la rédaction de leurs réponses (JO OEB 1991, 92)**

2.1 Le point 7 doit se lire comme suit:

"7. L'objet technique de l'épreuve B sera identique à celui de l'épreuve A et le candidat devra rédiger, d'après une description et des revendications qui lui seront fournies, une réponse à une lettre officielle, se présentant sous la forme d'une notification de la division d'examen. Dans la lettre officielle, il peut être demandé que les revendications soient modifiées. Il n'est pas exigé du candidat qu'il modifie la description, même si cela est éventuellement nécessaire. La réponse devrait avoir la forme d'une lettre à l'OEB et exposer les arguments concernant par exemple la pertinence de l'état de la technique. Cette réponse n'est pas à présenter sous une forme particulière. En ce qui concerne les modifications, il conviendrait dans la réponse soit de préciser s'il s'agit d'une suppression ou d'une addition, soit de les faire figurer dans un document distinct. Dans tous les cas, les modifications proposées doivent répondre de manière suffisante aux exigences de la Convention en ce qui concerne les revendications."

2.2 Ajouter le numéro 10 suivant sous le point 16:

"10.\*\* OEB Form 2300 (Opposition à un brevet européen)"

\*\* Nur für Prüfungsaufgabe C

\*\* For Paper C only

\*\* Pour l'épreuve C seulement

## Disziplinarangelegenheiten

### Ernennung von Mitgliedern des Disziplinarausschusses des Europäischen Patentamts

1 Der Präsident des Europäischen Patentamts hat die folgenden drei rechtskundigen Mitglieder des Europäischen Patentamts nach Artikel 9 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern (ABI. EPA 1978, 91 ff.) mit Wirkung vom 1 Februar 1992 für einen Zeitraum von drei Jahren zu Mitgliedern des Disziplinarausschusses ernannt:

Herrn H. Niveau de Villedary (erneut) sowie Frau T. Karamanli als Nachfolgerin von Herrn D. Bernecker und Herrn C. Matthies als Nachfolger von Herrn H. Houyez.

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

## Disciplinary matters

### Appointment of members of the Disciplinary Board of the European Patent Office

1. Under Article 9 of the Regulation on discipline for professional representatives (OJ EPO 1978, 91 et seq.), the President of the European Patent Office has appointed the following three legally qualified members of the European Patent Office as members of the Disciplinary Board for a term of three years with effect from 1 February 1992:

Mr H. Niveau de Villedary (re-appointed), Ms T. Karamanli (succeeding Mr D. Bernecker) and Mr C. Matthies (succeeding Mr H. Houyez).

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

## Affaires disciplinaires

### Nomination de membres du conseil de discipline de l'Office européen des brevets

1. En vertu de l'article 9 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés (JO OEB 1978, 91s.), le Président de l'Office européen des brevets a nommé membres du conseil de discipline pour une durée de trois ans, avec effet au 1<sup>er</sup> février 1992, les trois membres juristes de l'Office européen des brevets dont le nom suit

M. H. Niveau de Villedary, dont le mandat est renouvelé, ainsi que Mme T. Karamanli et M. C. Matthies qui succèdent respectivement à MM. D. Bernecker et H. Houyez.

2. Le conseil de discipline comprend ainsi cinq membres juristes de l'Office européen des brevets, à savoir MM. B. I. Cawthra (président), H. Niveau de Villedary, R. Cramer, C. Matthies et Mme T. Karamanli, ainsi que quatre membres de l'Institut des mandataires agréés, à savoir MM. R. Harlé, L. W. Kooy, D. Behrens et J. U. Neukom.



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

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

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

**AT Österreich / Austria / Autriche**

**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Schwarz, Albin (AT)  
Postfach 224  
Albertgasse 10/8  
A-1081 Wien

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Krause, Herbert C.E. (AT) - R 102(1)  
Patentanwälte  
Dipl.-Ing. Herbert C.E. Krause,  
Dr. Eberhard Piso  
Gluckgasse 1  
A-1010 Wien

**BE Belgien / Belgium / Belgique**

**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Cockx, Catharina Maria (BE)  
MHO-Division of  
S A Acec-Union-Minière N.V.  
A Greinerstraat  
B-2660 Hoboken

Swinnen, Anne-Marie (BE)  
Agfa-Gevaert N.V.  
Septestraat 27  
B-2640 Mortsel

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Anthoine, Paul (BE)  
Solvay S.A.  
Département de la propriété industrielle  
Rue du Prince Albert, 33  
B-1050 Bruxelles

**CH Schweiz / Switzerland / Suisse**

**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Fiedler, Otto Karl (DE)  
Patentanwalt Dipl.-Ing. O K Fiedler  
Freistrasse 2  
CH-8200 Schaffhausen

Kiliaridis, Constantin (CH)  
Bugnion S.A.  
10, Route de Florissant  
Case Postale 375  
CH-1211 Genève

Rauber, Beat (CH)  
c/o Lonza AG  
Patentabteilung  
Postfach  
CH-4002 Basel 2

Salvaterra-Garcia, Maria de Lourdes (PT)  
Firmenich SA  
Département des Brevets  
1, route des Jeunes  
CH-1211 Genève 8

Théron, Gérard Raymond (FR)  
I C B  
Ingénieurs Conseils en Brevets SA  
Passage Max. Meuron 6  
CH-2001 Neuchâtel

Wagner, Wolfgang Heribert (AT)  
Egli Patentanwalte  
Horneggstrasse 4  
CH-8008 Zürich

Wächter, Dieter Ernst (CH)  
F. Hoffmann-La Roche AG  
Grenzacherstrasse 124  
Postfach 3255  
CH-4002 Basel

\* 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

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Dötzer, Johannes (DE)  
Waltersgrabenweg 25  
CH-4125 Riehen

Gallert, Horst (DE)  
Eibenweg 10  
CH-4310 Rheinfelden

Gresset, Jean (FR)  
Montres Rolex S.A.  
7, rue François-Dussaud  
CH-1211 Genève

Lewin, Maurice (CH)  
Dammweg 2  
CH-9240 Uzwil

Quehl, Horst Max (DE)  
Ringstrasse 7  
Postfach  
CH-8274 Tägerwilen (Bodensee)

von Foerster, Eckard (DE)  
Speerstrasse 22  
CH-8805 Richterswil

Vuille, Roman (CH)  
c/o Debiopharm S.A.  
15-17, Rue des Terreaux  
Case Postale 82  
CH-1003 Lausanne

Weichsel, Christian Henner (DE)  
Patent- und Markenabteilung  
Sandoz Technologie AG  
Lichtstrasse 35  
CH-4002 Basel

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Feddern, Horst (DE) - R. 102(1)  
Schwarzadlerstrasse 37  
CH-8200 Schaffhausen

Hofstetter, Marta (CH) - R. 102(1)  
Patentabteilung CIBA-GEIGY AG  
CH-4002 Basel

Peter, Catherine (DE) - R. 102(1)  
Patentabteilung CIBA-GEIGY AG  
CH-4002 Basel

Primavesi, Luigi (CH) - R. 102(1)  
Patentabteilung CIBA-GEIGY AG  
CH-4002 Basel

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

Anritter, Jörn Dietolf Gerald (DE)  
Kohler Schmid + Partner  
Ruppmannstraße 27  
W-7000 Stuttgart 80

Bauer, Steffen (DE)  
Albertstraße 28  
O-9260 Hainichen

Beck, Alexander (DE)  
Wienerstraße 2  
W-8023 Pullach

Beck, Bernard (DE)  
Binswangerstraße 14/531  
O-6902 Jena

Becker, Bodo (DE)  
Waggonbau Ammendorf GmbH  
Merseburger Straße 89  
O-4073 Halle

Bergelt, Klaus (DE)  
Paul-Nita-Straße 08  
O-1800 Brandenburg

Bernhardt, Heidelinde (DE)  
Schopenhauerstraße 19  
O-7022 Leipzig

Besch, Elmar (DE)  
Abgasanlagen- und Kühlerbau GmbH  
Postfach 04  
O-7031 Leipzig

Bethmann, Werner (DE)  
SKL Motoren- und Systemtechnik AG  
Alt Salbke 6  
O-3011 Magdeburg

Blochberger, Rainer (DE)  
Otto-Nuschke-Straße 40  
O-7022 Leipzig

Blöchle, Hans (DE)  
Vandalenstraße 20  
W-7000 Stuttgart 40

Bludau, Rolf (DE)  
Allee der Kosmonauten 171  
O-1140 Berlin

Blütchen, Lutz (DE)  
Leipziger Straße 180  
O-8030 Dresden

Böhm, Brigitte (DE)  
Patentanwälte Weickmann & Partner  
Kopernikusstraße 9  
Postfach 86 08 20  
W-8000 München 86

Böhme, Eberhard (DE)  
SDAG Wismut  
Unternehmensleitung  
Jagdschänken Straße 29  
O-9030 Chemnitz

Borner, Horst (DE)  
Ulmenweg 9  
O-4900 Zeitz

Breite, Helmut (DE)  
Alaunstraße 16  
O-9803 Mylau

Brüggemann, Peter (DE)  
Arthur-Hoffmann-Straße 17  
O-7010 Leipzig

Bühning, Dieter (DE)  
Institut für Bau- und Grobkeramik GmbH  
Bauhausstraße 7 b  
O-5300 Weimar

- Cramer, Eva-Maria (DE)  
R -Breitscheid-Straße 28  
O-6902 Jena-Neulobeda
- Deifel, Willy (DE)  
Siemens AG  
GR PA 2  
Paul-Gossen-Straße 100  
Postfach 32 20  
W-8520 Erlangen
- Diercks, Herbert (DE)  
Am Brunnen 15  
O-1560 Potsdam
- Drechsler, Gottfried (DE)  
VEM-Sachsenwerk GmbH Dresden  
Hennigsdorfer Straße 25  
O-8017 Dresden
- Drosch, Ulrich (DE)  
Behringerstraße 43  
O-1590 Potsdam
- Eberhardt, Brigitte (DE)  
Hydnerwerk Zeitz GmbH  
Platz der Chemiewerke 1  
Rechtsabteilung  
O-4900 Zeitz 2
- Eberhardt, Manfred (DE)  
Walzwerk Finow GmbH  
Mühlenstraße  
O-1302 Eberswalde-Finow
- Ehrenberg, Willi (DE)  
Friedrich-Ebert-Straße 34  
O-1560 Potsdam
- Enders, Hans (DE)  
Robotron Optima GmbH  
Mainzerhofplatz 13  
O-5010 Erfurt
- Felber, Dietmar (DE)  
Sächsische Landesgewerbeförderung GmbH  
Markt 5  
O-9010 Chemnitz
- Fiebig, Wilfried (DE)  
Schnick & Fiebig Patentanwälte  
Augustenstraße 1  
O-2500 Rostock
- Fiener, Josef (DE)  
Patentanwälte Kahler & Käck  
Gerberstraße 3  
W-8948 Mindelheim
- Fischer, Hans-Jürgen (DE)  
Hoechst AG  
Zentrale Patentabteilung  
Postfach 80 03 20  
W-6230 Frankfurt am Main 80
- Fischer, Reiner (DE)  
c/o Solvay Deutschland GmbH  
Hans-Böckler-Allee 20  
Postfach 220  
W-3000 Hannover 1
- Fleischer, Harald (DE)  
Brückenstraße 14  
O-1020 Berlin
- Frackmann, Peter (DE)  
Tiergartenstraße 91  
O-8020 Dresden
- Frädrich, Wolfgang (DE)  
Langestraße 23  
O-1273 Fredersdorf bei Berlin
- Frese-Göddeke, Beate (DE)  
Babcock-BSH AG  
Parkstraße 29  
Postfach 4 + 6  
W-4150 Krefeld 11
- Fritsche, Rainer (DE)  
Patentanwaltsbüro Liedl + Partner  
Herterichstraße 18  
W-8000 München 71
- Fröhling, Werner Otto (DE)  
St.-Gallener-Straße 28  
W-7900 Ulm
- Galiläer, Hans (DE)  
Karl-Wetzel-Straße 4  
O-6502 Gera
- Gäbler, Klaus (DE)  
Erich-Wichert-Straße 74  
O-1150 Berlin
- Gerhard, Renate (DE)  
Bauinformation  
Wallstraße 27  
O-1020 Berlin
- Gosmann, Martin (DE)  
c/o Solvay Deutschland GmbH  
Hans-Böckler-Allee 20  
Postfach 220  
W-3000 Hannover 1
- Haut, Heinz (DE)  
Schweriner Straße 3 b  
O-8400 Riesa
- Häntzka, Christian (DE)  
Wilhelm-Pieck-Straße 5  
O-7812 Lauchhammer-Mitte
- Heinecke, Horst (DE)  
Kastanienweg 60  
O-9591 Zwickau
- Henkel, Klaus-Joachim (DE)  
Koppenstraße 53  
O-1017 Berlin
- Henoch, Winfried (DE)  
Chemnitzer Spinnereimaschinenbau GmbH  
Alchemnitzer Straße 27  
Postfach 4 00 21 07  
O-9040 Chemnitz
- Henze, Hans-Joachim (DE)  
Straße der Pariser Kommune 17  
O-1017 Berlin
- Herzog, Günter (DE)  
Rohrgrundstraße 16  
O-3016 Magdeburg
- Hilbert, Herbert (DE)  
Knöffelstraße 38  
O-8020 Dresden
- Hiob, Manfred (DE)  
Faserwerk Guben GmbH  
Forster Straße  
O-7560 Guben
- Hirsch, Hans-Ludwig (DE)  
c/o E. Merck  
Frankfurter Straße 250  
Postfach 41 19  
W-6100 Darmstadt 1
- Hofmann, Gabriele (DE)  
Krassiger Straße 9 a  
O-7912 Schlieben
- Horn, Wilhelm (DE)  
Allee der Kosmonauten 137  
O-1140 Berlin

- Horn, Wolfgang (DE)  
Stickstoffwerke AG  
Wittenberg-Piesteritz  
Dessauer Straße 126  
O-4602 Wittenberg-Piesteritz
- Höchtl, Walter (DE)  
Siemens AG  
GR PA 1  
Postfach 32 20  
W-8520 Erlangen
- Jahn, Klaus (DE)  
Kaulsdorfer Straße 187  
O-1170 Berlin
- Jahn, Wolf-Diethart (DE)  
Villerupter Straße 39  
O-8400 Riesa
- Jansik, Klaus (DE)  
Steinbachstraße 125  
O-1199 Berlin
- Jüngling, Siegfried (DE)  
Judithstraße 14  
O-6000 Suhl
- Kaiser, Uta (DE)  
Jessener Straße 18  
O-8045 Dresden
- Kesel, Albert (DE)  
EIO Elektrogeräte GmbH  
Köppelsdorfer Straße 132  
O-6400 Sonneberg
- Kiesler, Waltraud (DE)  
Straße der Pariser Kommune 34  
O-1017 Berlin
- Kietzmann, Manfred (DE)  
Wönnichstraße 115  
O-1134 Berlin
- Kirschke, Herbert-Jürgen (DE)  
Thelenstraße 10  
O-1199 Berlin
- Klausnitzer, Franz X. (DE)  
Plauensche Straße 26  
O-9904 Jößnitz (Vogtl.)
- Kluge, Barbara (DE)  
Zingster Straße 25/1802  
O-1093 Berlin
- Knauer, Martin (DE)  
Boehringer Mannheim GmbH  
Sandhofer Straße 116  
W-6800 Mannheim 31
- Knecht, Ulrich Karl (DE)  
Standard Elektrik Lorenz AG  
Patent- und Lizenzwesen  
Postfach 30 09 29  
W-7000 Stuttgart 30
- Kosko, Margitta (DE)  
Leuna-Werke AG  
Patentabteilung  
O-4220 Leuna
- Köcher, Wolfgang (DE)  
Naumberger Straße 3  
O-4200 Merseburg
- Köthe, Günter (DE)  
Güntherstraße 12  
O-1157 Berlin
- Krahl, Hans (DE)  
TAKRAF IFF GmbH  
Institut für Fördertechnik und  
Fertigungsprozessgestaltung  
Anton-Zickmantel-Straße 50  
O-7034 Leipzig
- Kreis, Manfred (DE)  
Boehringer Ingelheim GmbH  
A Patente  
Postfach 200  
W-6507 Ingelheim am Rhein
- Kreuz, Georg Maria (DE)  
Siemens AG  
Patentabteilung  
Franziskanerstraße 14  
Postfach 22 16 34  
W-8000 München 22
- Kreuz, Helga (DE)  
Bad Düben Profilwalzmaschinen GmbH  
Gerberstraße 1-3  
O-7282 Bad Düben
- Kühn, Hans-Christian (DE)  
Hanauer Landstraße 24 a  
W-6458 Rodenbach
- Lasch, Hartmut (DE)  
Bergwaldstraße 1  
Postfach 41 07 60  
W-7500 Karlsruhe 41
- Lauerwald, Jörg (DE)  
Elisabethstraße 6  
W-2900 Oldenburg
- Lehmann, Hans-Jürgen (DE)  
Salvador-Allende-Straße 22  
O-3034 Magdeburg
- Losert, Wolfgang (DE)  
Hoechst AG  
Zentrale Patentabteilung  
Postfach 80 03 20  
W-6230 Frankfurt am Main 80
- Meier, Gerald Heinz (DE)  
Nelkenstraße 20  
W-8411 Zeitlarn bei Regensburg
- Menzel, Heidrun (DE)  
Bitterfelder Straße 22  
O-4440 Wolfen
- Meyer, Jürgen (DE)  
Hella KG Hueck & Co  
Postfach 28 40  
W-4780 Lippstadt
- Muley, Ralf (DE)  
Cassella AG  
Patentabteilung  
Hanauer Landstraße 526  
W-6000 Frankfurt 60
- Mühlfriedel, Ingeborg (DE)  
Neustraße 3  
O-4607 Reinsdorf
- Nagel, Monika (DE)  
Hufelandstraße 43  
O-1055 Berlin
- Neumann, Erich (DE)  
Maria-Kühne-Straße 26  
O-3035 Magdeburg
- Neunert, Peter Andreas (DE)  
Patentanwälte Dipl.-Ing. K Westphal  
Dr. rer. nat. B. Mussgnug  
Dr. rer. nat. O. Buchner  
Waldstraße 33  
W-7730 VS-Villingen

- Nicolaus, Gerd (DE)  
Lichtenberger Straße 16  
O-1017 Berlin
- Niedermeyer, Klaus (DE)  
Manenstraße 25  
O-1040 Berlin
- Nindel, Horst (DE)  
Uranusstraße 40  
O-4050 Halle/Saale
- Ochmann, Eckhard (DE)  
Deutsche Reichsbahn Zentrale  
Zentralstelle Strategie  
und Systementwicklung  
Ruscherstraße 59  
O-1130 Berlin
- Oehme, Bernd (DE)  
Faleska-Meinig-Straße 16  
O-9047 Chemnitz
- Otto, Günter (DE)  
Robert-Schumann-Straße 43  
W-6707 Schifferstadt
- Parske, Matthias (DE)  
Humboldt-Universität zu Berlin  
Direktorat für Forschung  
Büro für Rechtsschutz  
Unter den Linden 6  
O-1086 Berlin
- Paul, Gerhard (DE)  
Warschauer Straße 24  
O-3300 Schönebeck/Elbe
- Patzwaldt, Heinz (DE)  
Flemmingstraße 34  
O-1170 Berlin
- Penneke, Günter (DE)  
Artur-Becker-Straße 15  
O-1950 Neuruppin
- Peters, Hartmut (DE)  
Siemens AG  
ZFE GR PA  
Paul-Gossen-Straße 100  
W-8520 Erlangen
- Püschel, Christian (DE)  
Bauinvest GmbH  
Architektur- und Ingenieurbüro  
Hospitalstraße 20  
O-8060 Dresden
- Quaß, Jürgen (DE)  
Hänselstraße 29  
O-1195 Berlin
- Rädisch, Stefan (DE)  
Am Regenbogen 27  
O-7280 Eilenburg
- Richter, Uwe (DE)  
Wolfstraße 11  
O-4020 Halle
- Röß, Walter Josef Alfred (DE)  
Kuhnen - Wacker & Partner  
Alois-Steinecker-Straße 22  
P. O. Box 1553  
W-8050 Freising 1
- Rudolph, Joachim (DE)  
Weißdornallee 4  
O-1110 Berlin
- Rückert, Friedrich (DE)  
Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH  
Patente und Lizenzen  
Postfach 36 40  
W-7500 Karlsruhe
- Sauer, Horst (DE)  
Aachener Straße 19  
O-8023 Dresden
- Schätzle, Albin (DE)  
Standard Elektrik Lorenz AG  
Patent- und Lizenzwesen  
Postfach 30 09 29  
W-7000 Stuttgart 30
- Schippan, Ralph (DE)  
Cohausz & Florack  
Patentanwälte  
Postfach 14 01 61  
Schumannstraße 97  
W-4000 Düsseldorf 1
- Schindhelm, Norbert (DE)  
Tettaustraße 51  
O-6401 Heinersdorf
- Schlögel, Franz (DE)  
RFT Rundfunk-Fernseh-  
Telekommunikation AG  
Löderburger Straße 94  
O-3250 Straßfurt
- Schmidt, Karl-Horst (DE)  
Cölpiner Straße 54  
O-2000 Neubrandenburg
- Schmidt, Steffen J. (DE)  
Schmellerstraße 13  
W-8000 München 2
- Schnase, Wolfgang (DE)  
Andreasstraße 35  
O-1017 Berlin
- Schnick, Achim (DE)  
Schnick & Fiebig Patentanwälte  
Augustenstraße 1  
O-2500 Rostock
- Schultze, Michael (DE)  
Westerlandstraße 2  
O-1100 Berlin
- Schulze, Udo (DE)  
Patentanwälte Wenzel & Kalkoff  
Postfach 73 04 66  
Grubes Allee 26  
W-2000 Hamburg 73
- Schwarzkopf, Karl-Heinz (DE)  
Hermann-Duncker-Straße 45  
O-4600 Wittenberg
- Schweitzer, Klaus (DE)  
Hoechst AG  
Werk Kalle-Albert  
Postfach 35 40  
W-6200 Wiesbaden
- Seefeld, Gerd (DE)  
Institut für Luft- und  
Kältetechnik GmbH  
Bertolt-Brecht-Allee 20  
O-8019 Dresden
- Steffen, Manfred (DE)  
Mudder-Schulten-Straße 7  
O-2000 Neubrandenburg
- Stein, Christiane (DE)  
Hoffmann, Eitle & Partner  
Arabellastraße 4/VIII  
W-8000 München 81

Stender, Jörgen (DE)  
 Maschinen- und Anlagebau Grimma GmbH  
 Bahnhofstraße 3-5  
 O-7240 Grimma

Syckor, Heide Lore (DE)  
 Sandweg 14  
 Postfach 110/12  
 O-8300 Pirna-Copitz

Taute, Rainer (DE)  
 Prellerstraße 59  
 O-7022 Leipzig

Teschke, Jürgen (DE)  
 Badstraße 14  
 O-7232 Bad Lausick

Traue, Karl (DE)  
 Rudolf-Breitscheid-Straße 24  
 O-4250 Lutherstadt-Eisleben

Ullrich, Gerhard (DE)  
 Siebenbürgener Straße 18  
 O-8017 Dresden

Uminski, Reimund (DE)  
 Hohepfortestraße 58  
 O-3024 Magdeburg

Uzat, Waltraut (DE)  
 Kallbacher Straße 03  
 O-1168 Berlin-Köpenick

Voigt, Wolf-Rüdiger (DE)  
 Uranusstraße 24  
 O-4050 Halle/Saale

Wagner, Gerd (DE)  
 Ebereschenstraße 6  
 O-6902 Jena-Neulobeda

Walther, Siegfried (DE)  
 Gußmannstraße 15  
 O-8020 Dresden

Wawrzyniak, Stephan (DE)  
 Tannenstraße 3  
 O-9003 Chemnitz

Wehrschmidt, Lutz (DE)  
 Forschungszentrum für Mechanisierung  
 und Energieanwendung Meißen  
 Kynastweg 57 a  
 O-8250 Meißen

Weichert, Rolf (DE)  
 Fuchssteig 13  
 O-1250 Erkner

Weigel, Rolf (DE)  
 Deutsche MED-LAB GmbH Leipzig  
 Franz-Flemming-Straße 45  
 O-7035 Leipzig

Weihmann, Gabriele (DE)  
 Ludwig-Herzfeld-Straße 8  
 O-4070 Halle

Wille, Eberhard (DE)  
 Waldstraße 6  
 O-1330 Schwedt/Oder

Willenberg, Ulrich (DE)  
 Hella KG Hueck & Co.  
 Rixbecker Straße 75  
 W-4780 Lippstadt

Winkler, Isolde (DE)  
 Scheibenbergstraße 37  
 O-1140 Berlin

Wolff, Peter (DE)  
 Ballenstedter Gummiwerke GmbH  
 Badeborner Straße 19  
 O-4303 Ballenstedt

Wolff, Ursula (DE)  
 Max-Reger-Straße 6  
 O-4020 Halle

Zedlitz, Peter (DE)  
 Siemens AG  
 Patentabteilung  
 Postfach 22 16 34  
 W-8000 München 22

Ziegler, Wolfgang (DE)  
 Schillbachstraße 15  
 O-6900 Jena

Zietlow, Karl-Peter (DE)  
 Schloßweg 8  
 W-7703 Rielasingen-Worblingen 2

Zimmermann, Kornelia (DE)  
 BASF Aktiengesellschaft  
 Patentabteilung  
 W-6700 Ludwigshafen

### Änderungen / Amendments / Modifications

Bartoschek, Bertold (DE)  
 Hindenburgplatz 26  
 W-4400 Münster

Beutil, Horst (DE)  
 Postfach 221634  
 W-8000 München 22

Burg, Bernhard (DE)  
 Pfensee Chemie GmbH  
 Rehlinger Straße 1  
 Postfach 1153  
 W-8901 Langweid am Lech

Endlich, Fritz (DE)  
 Blumenstraße 14  
 Postfach 13.26  
 W-8034 Germering

Däsch, Götz (DE)  
 Patentanwaltsbüro Pfeiffer & Partner  
 W.-Seelenbinder-Straße 58  
 O-6530 Hermsdorf

Graf, Helmut (DE)  
 Grefflinger Straße 7  
 Postfach 10 08 26  
 W-8400 Regensburg 1

Fincke, Karl Theodor (DE)  
 Patentanwälte  
 H. Weickmann, Dr. K. Fincke  
 F.A. Weickmann, B. Huber  
 Dr. H. Liska, Dr. J. Prechtel  
 Kopernikusstraße 9  
 Postfach 860820  
 W-8000 München 86

Huber, Bernhard (DE)  
 Patentanwälte  
 H. Weickmann, Dr. K. Fincke  
 F.A. Weickmann, B. Huber  
 Dr. H. Liska, Dr. J. Prechtel  
 Kopernikusstraße 9  
 Postfach 860820  
 W-8000 München 86

Kindler, Reinhard (DE)  
 Donauwörther Straße 15  
 W-8901 Königsbrunn

Köckeritz, Günter (DE)  
 Preussag AG  
 Patente und Lizenzen  
 Kurfürstendamm 32  
 Postfach 15 12 27  
 W-1000 Berlin 15

Lempert, Jost (DE)  
 Patentanwälte  
 Dr Ing. Hans Lichti  
 Dipl -Ing. Heiner Lichti  
 Dipl -Phys Dr.rer.nat. Jost Lempert  
 Bergwaldstraße 1  
 Postfach 41 0760  
 W-7500 Karlsruhe 41

Lewinsky, Dietrich (DE)  
 Patent- und Rechtsanwälte  
 Lewinsky & Partner  
 Gotthardstraße 81  
 W-8000 München 21

Lichti, Heiner (DE)  
 Patentanwälte  
 Dr Ing. Hans Lichti  
 Dipl.-Ing. Heiner Lichti  
 Dipl.-Phys. Dr.rer nat Jost Lempert  
 Bergwaldstraße 1  
 Postfach 41 07 60  
 W-7500 Karlsruhe 41

Lieck, Hans-Peter (DE)  
 Feddersen Laule Scherzberg Undritz  
 Widenmayerstraße 36  
 W-8000 München 22

Liska, Horst (DE)  
 Patentanwälte  
 H Weickmann, Dr K. Fincke  
 F.A. Weickmann, B. Huber  
 Dr. H. Liska, Dr. J. Prechtel  
 Kopernikusstraße 9  
 Postfach 860820  
 W-8000 München 86

Pätzelt, Peter (DE)  
 Sachsenwerkstraße 35  
 O-8045 Dresden

Prechtel, Jörg (DE)  
 Patentanwälte  
 H. Weickmann, Dr. K. Fincke  
 F A. Weickmann, B. Huber  
 Dr H Liska, Dr. J. Prechtel  
 Kopernikusstraße 9  
 Postfach 860820  
 W-8000 München 86

Prietsch, Reiner (DE)  
 Schäufeleinstraße 7  
 W-8000 München 21

Raß, Johann (DE)  
 Franziskanerstraße 14  
 W-8000 München 80

Schneider, Henry (DE)  
 Petersburger Straße 73  
 Postfach 217  
 O-1034 Berlin

Seifert, Karlheinz (DE)  
 Anwaltskanzlei Gelpcke & Partner  
 Heiligengeisthof 3  
 O-2500 Rostock 1

Uppena, Franz (DE)  
 Dynamit Nobel AG  
 Abteilung Patente und Dokumentation  
 Kaiserstraße 1  
 Postfach 12 61  
 W-5210 Troisdorf am Rhein

von Bülow, Tam (DE)  
 Patentanwalt Dr. Tam von Bülow  
 Mailänder Straße 13  
 W-8000 München 90

Wasmeier, Alfons (DE)  
 Greflinger Straße 7  
 Postfach 10 08 26  
 W-8400 Regensburg 1

Weickmann, Franz Albert (DE)  
 Patentanwälte  
 H. Weickmann, Dr K. Fincke  
 F.A. Weickmann, B. Huber  
 Dr H. Liska, Dr. J. Prechtel  
 Kopernikusstraße 9  
 Postfach 86 08 20  
 W-8000 München 86

Weickmann, Heinrich (DE)  
 Patentanwälte  
 H. Weickmann, Dr K. Fincke  
 F.A. Weickmann, B. Huber  
 Dr H Liska, Dr. J. Prechtel  
 Kopernikusstraße 9  
 Postfach 86 08 20  
 W-8000 München 86

### Löschungen / Deletions / Radiations

Adler, Martin (DE) - R. 102(1)  
 Elektro-Consult Berlin GmbH  
 Alexanderplatz 6  
 O-1026 Berlin

Becker, Thomas (DE) - R. 102(1)  
 Grüne Trift 19 B  
 O-1170 Berlin

Dahlke, Werner (DE) - R. 102(1)  
 Mozartstraße 5  
 W-5060 Bergisch Gladbach 1

Denk, Volker (DE) - R 102(1)  
 Voßstraße 5/21  
 O-4020 Halle/Saale

Fiedler, Otto Karl (DE) - cf. CH

Grallert, Ingo (DE) - R. 102(1)  
 Forsythienstraße 13  
 O-8038 Dresden

Grossmann, Rainer (DE) - R. 102(1)  
 Ratzener Straße 52  
 O-7700 Hoyerswerda/Sachsen

Hahn, Robert (DE) - R. 102(2)a  
 Textorstraße 110  
 W-6000 Frankfurt 70

Helling, Siegfried (DE) - R. 102(1)  
 Am Mühlteich  
 O-9200 Freiberg

Hemscheidt, Egbert (DE) - R. 102(1)  
 Firma Lindemann, Maschinenfabrik GmbH  
 Erkratherstraße 401  
 W-4000 Düsseldorf

Hilbert, Fritz (DE) - R. 102(1)  
 Zeisigwaldstraße 6  
 O-9071 Chemnitz

Kinzel, Klaus (DE) - R. 102(1)  
 Im Kästenbusch 4  
 W-6730 Neustadt/Weinstraße

König, Gisela (DE) - R 102(1)  
 Ortstraße 27  
 O-6821 Egelsdorf

Körner, Reiner (DE) - R. 102(1)  
 Friedrich-Wolf-Straße 25  
 O-8600 Bautzen

- Kroop, Karin (DE) - R. 102(1)  
Technische Hochschule Ilmenau  
Haus G  
Postschließfach 327  
O-6300 Ilmenau
- Langer, Erika (DE) - R. 102(1)  
Karl-Kegel-Straße 84  
O-9200 Freiberg
- Mann, Kristina (DE) - R. 102(1)  
Beethovenstraße 26  
O-6303 Hungen
- Meinert, Diethard (DE) - R. 102(1)  
Juri-Gagarin-Ring 5/0507  
O-0502 Erfurt
- Messien, Rudolf (DE) - R. 102(1)  
Kiefholzstraße 163  
O-1195 Berlin
- Mudlagk, Uwe (DE) - R. 102(1)  
Hohefortestraße 6  
O-3024 Magdeburg
- Müller, Michael (DE) - R. 102(1)  
Werner-Seelenbinder-Straße 7/0402  
O-8060 Dresden
- Nadge, Joachim (DE) - R. 102(1)  
Dürerstraße 8  
O-3014 Magdeburg
- Niedermeyer, Ludwig (DE) - R. 102(1)  
Schwibbogenplatz 2 e  
W-8900 Augsburg
- Pohl, Helmfried (DE) - R. 102(2)a  
Straße der Befreiung 37  
O-4440 Wolfen
- Reimer, Dietrich (DE) - R. 102(1)  
Hanoier Straße 26  
O-4070 Halle
- Richter, Kurt (DE) - R. 102(1)  
Stollberger Straße 19 d  
O-9048 Chemnitz
- Rubens, Karl-Heinz (DE) - R. 102(1)  
Bogenstraße 14  
W-8521 Möhrendorf
- Rudolf, Hans-Georg (DE) - R. 102(1)  
Richard-Wagner-Straße 109  
W-6550 Bad Kreuznach
- Schein, Helmut (DE) - R. 102(1)  
Poststraße 8  
O-5230 Sömmerda
- Schlegel, Rainer (DE) - R. 102(1)  
Liddy-Ebersberger-Straße 16  
O-9061 Chemnitz
- Schowaneck, Harald (DE) - R. 102(1)  
Hauptstraße 9  
O-6201 Waldfisch
- Schröder, Reinhard (DE) - R. 102(1)  
Blenheimstraße 27  
O-1140 Berlin
- Schröder, Vera (DE)  
Blenheimstraße 27  
O-1140 Berlin
- Schulze, Wolfgang (DE) - R. 102(1)  
Krausenstraße 38  
Postschließfach 1295  
O-1020 Berlin
- Simank, Johannes (DE) - R. 102(1)  
Am Elsterbogen 27  
O-7700 Hoyerswerda
- Speer, Peter (DE) - R. 102(1)  
Lichtenberger Straße 29  
O-1020 Berlin
- Totz, Eberhard (DE) - R. 102(1)  
Hermann-Duncker-Straße 158  
O-1157 Berlin
- Viehrig, Manfred (DE) - R. 102(1)  
Waldstraße 7  
O-8142 Radeberg
- Voigt, Otto (DE) - R. 102(1)  
Am Pfannenstiel 14  
W-8900 Augsburg
- Wahl, Eckart (DE) - R. 102(1)  
Zinzendorfstraße 15  
O-8122 Radebeul
- Wegner, Hans (DE) - R. 102(1)  
Emil-Fischer-Straße 1a  
O-4020 Halle
- Weniger, Brigitte (DE) - R. 102(1)  
Elsa-Fenske-Straße 8  
O-8142 Radeberg
- Wilke, Herbert (DE,GB) - R. 102(1)  
Hohenbrunner Weg 72  
W-8028 Taufkirchen
- Wilke, Wolfgang (DE) - R. 102(2)a  
Antonienstraße 18  
O-7031 Leipzig
- Zimmerman, Claus-Dietrich (DE) - R. 102(1)  
Am Wiesengraben 14  
O-1170 Berlin

## DK Dänemark / Denmark / Danemark

### Änderungen / Amendments / Modifications

- Andersen, Hans Holger (DK)  
c/o Budde, Schou & Co. A/S  
Sundkrogsgade 10  
DK-2100 Copenhagen Ø
- Christensen, Aksel (DK)  
c/o Budde, Schou & Co. A/S  
Sundkrogsgade 10  
DK-2100 Copenhagen Ø
- Lassen, Erik (DK)  
c/o Budde, Schou & Co. A/S  
Sundkrogsgade 10  
DK-2100 Copenhagen Ø
- Lassen, Nanna Eriksdatter (DK)  
c/o Budde, Schou & Co. A/S  
Sundkrogsgade 10  
DK-2100 Copenhagen Ø



Lind, Gunnar (DK)  
c/o Budde, Schou & Co. A/S  
Sundkrogsgade 10  
DK-2100 Copenhagen Ø

Lindskov, Tage Christiansen (DK)  
c/o Budde, Schou & Co. A/S  
Sundkrogsgade 10  
DK-2100 Copenhagen Ø

Overgaard, Kjeld Rasmussen (DK) - cf Rasmussen

Raknes, Tor Vaa (NO)  
c/o Budde, Schou & Co. A/S  
Sundkrogsgade 10  
DK-2100 Copenhagen Ø

Rasmussen, Kjeld Overgaard (DK)  
c/o Budde, Schou & Co A/S  
Sundkrogsgade 10  
DK-2100 Copenhagen Ø

Roerboel, Leif (DK)  
c/o Budde, Schou & Co A/S  
Sundkrogsgade 10  
DK-2100 Copenhagen Ø

Skamrits, Niels Kristian (DK)  
c/o Budde, Schou & Co A/S  
Sundkrogsgade 10  
DK-2100 Copenhagen Ø

Tetens, Erik (DK)  
c/o Budde, Schou & Co. A/S  
Sundkrogsgade 10  
DK-2100 Copenhagen Ø

Von Linstow, Henrik (DK)  
c/o Budde, Schou & Co. A/S  
Sundkrogsgade 10  
DK-2100 Copenhagen Ø

## ES Spanien / Spain / Espagne

### Änderungen / Amendments / Modifications

Carvajal y Urquijo, Isabel (ES)  
Clarke, Modet & C.  
Avenida de los Encuartes, 4  
E-28760 Tres Cantos (Madrid)

Garcia Bravo, Antonio (ES)  
Clarke, Modet & C.  
Avenida de los Encuartes, 4  
E-28760 Tres Cantos (Madrid)

Gomez-Acebo y Duque de Estrada, Isabel (ES)  
Clarke, Modet & C.  
Avenida de los Encuartes, 4  
E-28760 Tres Cantos (Madrid)

Gomez-Acebo y Pombo, José Miguel (ES)  
Clarke, Modet & C.  
Avenida de los Encuartes, 4  
E-28760 Tres Cantos (Madrid)

Pons Arino, Angel (ES)  
Clarke, Modet & C.  
Avenida de los Encuartes, 4  
E-28760 Tres Cantos (Madrid)

Pons Arino, Maria Purificacion (ES)  
Clarke, Modet & C.  
Avenida de los Encuartes, 4  
E-28760 Tres Cantos (Madrid)

Vicario Cubillo, Marcos (ES)  
Clarke, Modet & C.  
Avenida de los Encuartes, 4  
E-28760 Tres Cantos (Madrid)

### Löschungen / Deletions / Radiations

Ballester Rodés, Albert (ES) - R. 102(1)  
Muntaner 212, 5 - 508  
E-08036 Barcelona

## FR Frankreich / France

### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Dodin, Catherine (FR)  
54, rue d'Egoutte  
F-25400 Exincourt

Le Bihan, Jean-Michel (FR)  
Cabinet Harlé et Phelip  
15, rue d'Alger  
F-44100 Nantes

Lepelletier-Beaufond, François (FR)  
Cabinet Rinuy-Santarelli  
14, Avenue de la Grande Armée  
F-75017 Paris

Littolff, Denis (FR)  
Meyer & Partenaires  
Conseils en Propriété Industrielle  
Bureaux Europe  
20, place des Halles  
F-67000 Strasbourg

Schuffenecker, Thierry (FR)  
IBM France  
Département Propriété Intellectuelle  
Le Plan du Bois  
F-06610 La Gaude

Siloret, Patrick (FR)  
Bull S.A.  
P.C. HQ 8M006  
121, Avenue de Malakoff  
F-75116 Paris

Thibault, Jean-Marc (FR)  
Cabinet Beau de Loménie  
51, Avenue Jean Jaurès  
B P 7073  
F-69341 Lyon Cédex 07

Thinat, Michel (FR)  
Cabinet Weinstein  
20, Avenue de Friedland  
F-75008 Paris

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Béchéchar, Jean (FR)  
Cabinet Lepeudry  
52, avenue Daumesnil  
F-75012 Paris

Bonnell, Henri (FR)  
Cabinet Lepeudry  
52, avenue Daumesnil  
F-75012 Paris

Cerez-Busnel, Béatrice (FR)  
Société Anonyme de Télécommunications  
41, rue Cantagrel  
B.P. 389  
F-75626 Paris Cédex 13

Corlu, Bernard Edouard (FR)  
Cabinet Lepeudry  
52, avenue Daumesnil  
F-75012 Paris

Jacquard, Philippe Jean-Luc (FR)  
Cabinet Claude Rodhain  
30, rue La Boétie  
F-75008 Paris

Jarry, Marie-Thérèse (FR)  
Anvar Rhône-Alpes  
"Le Sévigné"  
146, rue Pierre Corneille  
F-69426 Lyon Cédex 03

Jaunez, Xavier (FR)  
Cabinet Boettcher  
23, rue la Boétie  
F-75008 Paris

Lejet, Christian (FR)  
Bouju Derambure (Bugnion) S.A.  
55, rue Boissonnade  
F-75014 Paris

Lepeudry-Gautherat, Thérèse (FR)  
Cabinet Lepeudry  
52, avenue Daumesnil  
F-75012 Paris

Lhuillier, René (FR)  
Cabinet Lepeudry  
52, avenue Daumesnil  
F-75012 Paris

Philippeau, Bernadette (FR)  
Société Anonyme de Télécommunications  
41, rue Cantagrel  
B.P. 389  
F-75626 Paris Cédex 13

Poupon, Michel (FR)  
Cabinet Michel Poupon  
B.P. 421  
3, rue Ferdinand Brunot  
F-88011 Epinal

Reverbori, Marcelle (FR)  
ADIR  
1, rue Carle Hébert  
F-92415 Courbevoie Cédex

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Akerman, Casimir (FR) - R 102(1)  
Cabinet Lepeudry  
52, avenue Daumesnil  
F-75012 Paris

Gauckler, Jacques (FR) - R. 102(1)  
18, rue de Tourvielle  
F-69005 Lyon

Thérond, Gérard Raymond (FR) - cf. CH

Vatinel, René (FR) - R. 102(1)  
SOSPI  
14-16, rue de la Baume  
F-75008 Paris

Vogt, Bernard (FR) - R. 102(1)  
Rhône-Poulenc Chimie  
Direction des Brevets  
Centre de Recherches des Carrières  
B.P. 62  
F-69192 Saint-Fons Cédex

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

Calamita, Roberto (GB)  
Frank B. Dehn & Co  
Imperial House  
15-19 Kingsway  
GB-London WC2B 6UZ

Connell, Anthony Christopher (GB)  
SmithKline Beecham  
Corporate Patents  
Great Burgh  
Yew Tree Bottom Road  
GB-Epsom, Surrey KT18 5XQ

Daniels, Jeffrey Nicholas (GB)  
Page White & Farrer  
54 Doughty Street  
GB-London WC1N 2LS

Davies, Sophie Jane (GB)  
Frank B. Dehn & Co.  
Imperial House  
15-19 Kingsway  
GB-London WC2B 6UZ

Dobbin, Jeremy Michael Mark (GB)  
F.J. Cleveland & Company  
40-43 Chancery Lane  
GB-London WC2A 1JQ

Everett, Susan Jane (GB)  
Elkington and Fife  
Prospect House  
8 Pembroke Road  
GB-Sevenoaks, Kent TN13 1XR

Gibbs, Christopher Stephen (GB)  
Haseltine Lake & Co  
Park House  
Park Square  
GB-Leeds LS1 2PS

Gill, David Alan (GB)  
NCR Limited  
International Patent Department  
915 High Road  
North Finchley  
GB-London N12 8QJ

Gray, John James (GB)  
Philips Electronics  
Patents and Trade Marks Department  
Philips House  
188 Tottenham Court Road  
GB-London W1P9LE

Harding, Charles Thomas (GB)  
Rohm and Haas (UK) Ltd  
Lennig House  
2 Mason's Avenue  
GB-Croydon CR9 3NB

Jones, Bruce Graeme Roland (GB)  
Renishaw plc  
New Mills  
GB-Wotton-under Edge, Glos GL12 8JR

Johnstone, Helen Margaret (GB)  
Urquhart-Dykes & Lord  
Tower House  
Merrion Way  
GB-Leeds LS2 8PA

Mallalieu, Catherine Louise (GB)  
D Young & Co.  
10 Staple Inn  
GB-London WC1V 7RD

Marsden, John Christopher (GB)  
Frank B Dehn & Co.  
Imperial House  
15-19 Kingsway  
GB-London WC2B6UZ

McGowan, Nigel George (GB)  
The General Electric Company plc  
GEC Patent Department  
Hirst Research Centre  
East Lane  
GB-Wembley, Middlesex HA9 7PP

Perkins, Nicholas David (GB)  
BP International Limited  
Patents and Agreements Division  
Sunbury Research Centre  
Chertsey Road  
GB-Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7LN

Perkins, Sarah (GB)  
Page, White & Farrer  
54 Doughty Street  
GB-London WC1N 2LS

Powell, Timothy John (GB)  
D Young & Co  
10 Staple Inn  
GB-London WC1V 7RD

Preece, Michael (GB)  
BP International Limited  
Patents and Agreements Division  
Sunbury Research Centre  
Chertsey Road  
GB-Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7LN

Robinson, Nigel Alexander Julian (GB)  
D Young & Co.  
21 London Road  
GB-Southampton, SO1 2AD

Sales, Robert Reginald (GB)  
Swindell & Pearson  
48 Friar Gate  
GB-Derby DE1 1GY

Ward, Steven Paul (GB)  
ICI Paints  
Legal Affairs Department  
Wexham Road  
GB-Slough, Berkshire SL2 5DS

White, Susan Mary (GB)  
SmithKline Beecham  
Corporate Patents  
Great Burgh  
Yew Tree Bottom Road  
GB-Epsom, Surrey KT18 5XQ

### Änderungen / Amendments / Modifications

Allen, Derek (GB)  
Siemens Group Services Limited  
Intellectual Property Department  
Roke Manor  
Old Salisbury Lane  
GB-Romsey, Hampshire SO51 0ZN

Bristow, Stephen Robert (GB)  
Patent Division  
Unilever plc  
Quarry Road East  
GB-Bebington, Wirral L63 3JW

Brown, David Leslie  
Page Hargrave  
Temple Gate House  
Temple Gate  
GB-Bristol BS1 6PL

Brown, Michael Stanley (GB)  
Alpha & Omega  
Chine Croft  
East Hill  
GB-Ottery St. Mary, Devon EX11 1PJ

Bull, Michael Alan (GB)  
Page Hargrave  
Temple Gate House  
Temple Gate  
GB-Bristol BS1 6PL

Cole, Bernard Victor (GB)  
22 Gurney Court Road  
GB-St Albans, Herts. AL1 4RL

Cundy, Anthony Brian (GB)  
Anthony Cundy & Co  
384 Station Road  
Dorridge  
GB-Solihull, West Midlands B93 8ES

Fish, Norman Ernest (GB)  
Siemens Group Services Limited  
Intellectual Property Department  
Roke Manor  
Old Salisbury Lane  
GB-Romsey, Hampshire SO51 0ZN

Goddin, Jeremy Robert (GB)  
The General Electric Company plc  
Central Patent Department  
Chelmsford Office  
Marconi Research Centre  
West Hanningfield Road  
GB-Chelmsford, Essex CM2 8HN

Jones-Robinson, Stanley (GB)  
Sunny Bank  
The Slad  
Pope's Hill  
GB-Newnham-on-Severn, Glos. GL14 1JS

Kenyon, Sarah Elizabeth (GB)  
J. Miller & Co  
Lincoln House  
296-302 High Holborn  
GB-London WC1V 7JH

Maury, Sheila Jane (GB) - cf. Wallace, Sheila Jane

MacFarlane, John Anthony Christopher (GB)  
Page Hargrave  
Temple Gate House  
Temple Gate  
GB-Bristol BS1 6PL

Moir, Michael Christopher (GB)  
Mathys & Squire  
10 Fleet Street  
GB-London EC4Y 1AY

Newstead, Michael John (GB)  
Page Hargrave  
Temple Gate House  
Temple Gate  
GB-Bristol BS1 6PL

Norris, Richard John (GB)  
Intellectual Property Department  
Arjo Wiggins Appleton plc  
Butler's Court  
GB-Beaconsfield, Bucks HP9 1RT

Osborne, David Ernest (GB)  
Thorn EMI Patents Ltd.  
Central Research Laboratories  
Dawley Road  
GB-Hayes, Middlesex UB3 1HH

Poole, Michael John (GB)  
BICC plc  
Patents and Licensing Department  
Quantum House  
Maylands Avenue  
GB-Hemel Hempstead, Herts. HP2 4SJ

Renton, George (GB)  
BICC plc  
Patents and Licensing Department  
Quantum House  
Maylands Avenue  
GB-Hemel Hempstead, Herts. HP2 4SJ

Ross-Gower, Edward Lewis (GB)  
BICC plc  
Patents and Licensing Department  
Quantum House  
Maylands Avenue  
GB-Hemel Hempstead, Herts. HP2 4SJ

Sturt, Clifford Mark (GB)  
J Miller & Co  
Lincoln House  
296-302 High Holborn  
GB-London WC1V 7JH

Wallace, Sheila Jane (GB)  
Shell International Petroleum Company Ltd  
4 York Road  
P.O. Box 662  
GB-London SE1 7NE

Watts, Peter Graham (GB)  
Anthony Cundy & Co.  
384 Station Road  
Dorridge  
GB-Solihull, West Midlands B93SES

Whalley, Kevin (GB)  
Urquhart-Dikes & Lord  
The Victoria Suite, 3rd Floor  
Northern Assurance Buildings  
Albert Square  
GB-Manchester M2 4DN

Wood, John Irwin (GB)  
The General Electric Company plc  
GEC Patent Department  
Hirst Research Centre  
GB-Wembley, Middlesex HA9 7PP

#### **Löschungen / Deletions / Radiations**

Ferguson, James MacKay (GB) - R. 102(2)a  
J.M. Ferguson & Co.  
Beresford House  
5/6 Claremont Terrace  
GB-Glasgow G3 7XR

Souter, George Robert Fraser (GB) - R. 102(1)  
Woodpecker Cottage  
GB-Blakeney, Glos. GL15 4AJ

## **GR Griechenland / Greece / Grèce**

### **Änderungen / Amendments / Modifications**

Kalonarou, Chariklia (GR)  
Neofytou Vamva 1  
GR-106 74 Athens

## **IT Italien / Italy / Italie**

### **Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Gerbino, Angelo (IT)  
Jacobacci-Casetta & Perani S.p.A  
Via Alfieri 17  
I-10121 Torino

Plebani, Rinaldo (IT)  
Studio Torta Società Semplice  
Via Viotti 9  
I-10121 Torino

### **Änderungen / Amendments / Modifications**

Cotti, Luigi (IT)  
Via dei Guarneri 14  
I-20141 Milano

**NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Boerma, Caroline (NL)  
Akzo N.V.  
Akzo Patent Department  
P.O. Box 9300  
NL-6800 SB Arnhem

Dekker, Enno Ernst Jan (NL)  
Unilever N.V.  
Patent Division  
P.O. Box 137  
NL-3130 AC Vlaardingen

Dohmen, Johannes Maria Gerardus (NL)  
Nederlandsch Octroobureau  
Scheveningseweg 82  
P.O. Box 29720  
NL-2502 LS The Hague

Eveleens Maarse, Pieter (NL)  
Arnold & Siedsma  
Octrooigemachtigden  
Sweelinckplein 1  
NL-2517 GK The Hague

Jilderda, Anne Ayolt (NL)  
Internationaal Octroobureau B.V.  
Prof. Holstlaan 6  
P.O. Box 220  
NL-5600 AE Eindhoven

Jorritsma, Ruurd (NL)  
Nederlandsch Octroobureau  
Scheveningseweg 82  
P.O. Box 29720  
NL-2502 LS The Hague

Steenbeek, Leonardus Johannes (NL)  
Internationaal Octroobureau B.V.  
Prof. Holstlaan 6  
P.O. Box 220  
NL-5600AE Eindhoven

Stolk, Steven Adolph (NL)  
Internationaal Octroobureau B.V.  
Prof. Holstlaan 6  
P.O. Box 220  
NL-5600 AE Eindhoven

van der Voort, Ferdinandus Albertus Nicolaas (NL)  
Octroobureau Vriesendorp & Gaade  
Postbus 266  
NL-2501 AW The Hague

van Meeteren, Arend Anthonie (NL)  
Océ-Nederland B.V.  
Patent & Information Department  
P.O. Box 101  
NL-5900 MA Venlo

Visser-Luirink, Gesina (NL)  
Gist-brocades N.V.  
Patents and Trademarks Department  
Wateringseweg 1  
P O Box 1  
NL-2600 MA Delft

**Löschungen / Deletions / Radiations**

den Boer, Jan Johannes (NL) - R. 102(1)  
Octroobureau Polak & Charlois  
Laan Copes van Cattenburch 80  
NL-2500 's-Gravenhage

Hazelzet, Hendrik Johann Leonidas (NL) - R. 102(1)  
Blokvenlaan 41  
NL-5581 GM Waalre

van Heemskerck Veeckens, John F.T. (NL) - R. 102(1)  
Dirck van Hornelaan 2  
NL-5581 CZ Waalre

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

Akerman, Marten Lennart (SE)  
c/o Lars Holmqvist Patentbyrå AB  
P O Box 4289  
S-203 14 Malmö 4

Hyltner, Jan-Olof (SE)  
H. Albihns Patentbyrå AB  
P.O. Box 3137  
S-103 62 Stockholm

Karlsson, Leif Karl Gunnar (SE)  
SRM Svenska Rotor Maskiner AB  
P.O. Box 15085  
S-104 65 Stockholm

Lindgren, Anders (SE)  
Dr. Ludwig Brann Patentbyrå AB  
P.O. Box 17192  
S-104 62 Stockholm

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Björklund, Lennart Georg (SE)  
Patent- och Innovationservice  
L. G. Björklund AB  
Apelsinvägen 90  
S-741 31 Knivsta

Hermansson, Birgitta (SE)  
AB Dahls Patentbyrå  
P.O. Box 606  
S-182 16 Danderyd

Lindblom, Erik J (SE)  
Flotthamn  
S-15023 Enhörna

Nydell, Peder (SE)  
Nydells Patentbyrå  
Häggen 2573  
S-380 30 Rockneby

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Györki, Andras (SE) - R 102(1)  
Dr. Ludwig Brann Patentbyrå AB  
P.O. Box 17192  
S-104 62 Stockholm

## CEIPI/EPI Grundausbildung im europäischen Patentrecht

1. Die bisherigen Ergebnisse der europäischen Eignungsprüfungen zeigen, daß viele Kandidaten zwar über gute Detailkenntnisse verfügen, daß ihnen aber ein solides und umfassendes Grundwissen über die Bestimmungen und die praktische Anwendung des EPÜ fehlt. EPI und CEIPI haben sich seit Jahren bemüht, gemeinsam ein System einer Grundausbildung im europäischen Patentrecht zu entwickeln, das den Anforderungen genügt und auch realisierbar ist.\*

2. Die von CEIPI und EPI gemeinsam ausgearbeitete und organisierte Grundausbildung im europäischen Patentrecht dauert etwa 2 Jahre und fängt jeweils im Herbst an.

3. Gegenwärtig werden Kurse für mehr als 200 Teilnehmer in folgenden 23 Städten abgehalten:

AT: Wien  
BE: Antwerpen, Brüssel  
CH: Basel, Lausanne, Zürich  
DE: Düsseldorf, Köln/Leverkusen, Ludwigshafen, München, Stuttgart  
DK: Kopenhagen  
FR: Lyon, Paris  
GB: London, Manchester  
IE: Dublin  
IT: Mailand  
NL: Den Haag, Eindhoven, Geleen  
SE: Stockholm, Västerås

4. Diese Grundausbildung, die u. a. Interessenten das Bestehen der europäischen Eignungsprüfung erleichtern soll, ist berufs begleitend und dauert zwei Jahre; sie sollte kurz nach dem Eintritt des künftigen Patentspezialisten in eine Kanzlei oder Patentabteilung beginnen. Der Themenkatalog ermöglicht es jetzt, in die meisten Kurse auch nach dem 1. Jahr aufgenommen zu werden.

5. Die Ausbildung erfolgt im Prinzip im Selbstunterricht mit aktiver Unterstützung ortsansässiger "Tutoren". Diese Tutoren, erfahrene Fachleute auf dem Gebiet des europäischen Patentrechts, diskutieren an jährlich etwa 20 Abenden je 3 Stunden mit den Teilnehmern die von diesen vorher bearbeiteten Themen und Fälle, beantworten Fragen und geben Anleitungen zum weiteren Studium.

\* Das Ergebnis dieser Bemühungen ist in gemeinsamen Mitteilungen von EPI und CEIPI über eine solche Grundausbildung im ABI EPA 1987, 44 ff., 1988, 47 ff., 1989, 57 ff. und 1990, 54 ff. sowie in EPI-Information 4/1986, 25 ff., 1/1988, 7 ff. und 1/1989, 33 ff. veröffentlicht worden.

## CEIPI/EPI Basic training in European patent law

1. Past European Qualifying Examinations have shown that many candidates, whilst knowledgeable on questions of detail, lack a firm grasp of the basics of the EPC and its practical application. For some years now the EPI and CEIPI have been working together to devise basic training schemes in European patent law which not only meet candidates' needs but are also feasible\*.

2. Joint CEIPI/EPI basic training courses in European patent law take about two years, starting in the autumn of each year.

3. Courses able to accommodate a total of more than 200 students are currently available in the following 23 cities

AT: Vienna  
BE: Antwerp, Brussels  
CH: Basel, Lausanne, Zurich  
DE: Düsseldorf, Cologne/Leverkusen, Ludwigshafen, Munich, Stuttgart  
DK: Copenhagen  
FR: Lyon, Paris  
GB: London, Manchester  
IE: Dublin  
IT: Milan  
NL: The Hague, Eindhoven, Geleen  
SE: Stockholm, Västerås

4. The scheme, which is intended *inter alia* to help candidates to pass the European Qualifying Examination, lasts two years and is designed to start shortly after the future patent specialist has begun training with a professional representative or patent department. Following a reorganisation of the syllabus, students may now also be admitted to most courses after the first year

5. The basic training courses will take the form of private study supervised by local tutors, all experienced specialists in European patent law, who approximately twenty evenings a year for three hours at a time will discuss topics and cases previously prepared by participants, answer questions and set further topics for study.

\* The outcome has been made public in joint EPI/CEIPI notices in OJ EPO 1987, 44 et seq., 1988, 47 et seq., 1989, 57 et seq. and 1990, 54 et seq. and in EPI Information 4/1986, 25 et seq., 1/1988, 7 et seq. and 1/1989, 33 et seq.

## CEIPI/EPI Formation de base en droit européen des brevets

1. Les résultats de l'examen européen de qualification montrent jusqu'ici que de nombreux candidats ont certes de bonnes connaissances sur des points de détail, mais qu'il leur manque une connaissance solide et étendue des dispositions de la CBE et de leur application pratique. L'EPI et le CEIPI s'efforcent depuis de nombreuses années d'élaborer conjointement un programme de formation de base en droit européen des brevets qui réponde aux conditions requises et soit réalisable.\*

2. La formation de base en droit européen des brevets préparée et organisée conjointement par l'EPI et le CEIPI dure deux ans environ et commence en automne.

3. Actuellement, plus de 200 participants suivent les cours organisés dans les 23 villes suivantes:

AT: Vienne  
BE: Anvers, Bruxelles  
CH: Bâle, Lausanne, Zurich  
DE: Dusseldorf, Cologne/ Leverkusen, Ludwigshafen, Munich, Stuttgart  
DK: Copenhague  
FR: Lyon, Paris  
GB: Londres, Manchester  
IE: Dublin  
IT: Milan  
NL: La Haye, Eindhoven, Geleen  
SE: Stockholm, Västerås

4. Cette formation de base, destinée notamment à permettre de passer plus facilement l'examen européen de qualification, est prévue pour accompagner l'exercice de la profession et dure deux années; il importe qu'elle commence pour le futur praticien en brevets le plus rapidement possible après son entrée dans un cabinet de mandataire agréé ou dans un service de brevets. La liste des thèmes traités permet désormais de s'inscrire à la plupart des cours même après la première année.

5. La formation fait en principe appel à l'initiative de l'intéressé, placée sous la supervision active d'un "tutor" local. Les "tuteurs", praticiens expérimentés du droit européen des brevets, ont avec les participants, approximativement vingt fois par an, une séance d'environ trois heures qui a lieu en fin de journée et au cours de laquelle les thèmes et cas préalablement étudiés par les participants sont discutés, en même temps qu'il est répondu aux questions posées et que sont donnés les conseils nécessaires pour la suite de la formation.

\* Il a été rendu compte des résultats obtenus dans des communications conjointes de l'EPI et du CEIPI relatives à cette formation de base publiées dans les JO OEB 1987 44 s., 1988, 47 s., 1989 57s et 1990 54 s ainsi que dans le bulletin de l'EPI "Information", nos 4/1986, 25 s. 1/1988, 7 s., et 1/1989, 33 s.

6. Um die Teilnehmer frühzeitig an die zügige Beantwortung von Rechtsfragen (Aufgabe D der Eignungsprüfung) zu gewöhnen und ihnen eine Erfolgskontrolle zu ermöglichen, sollen ihnen alle 6 Monate etwa 12 - 17 Fragen aus den behandelten Gebieten zur Beantwortung unter examensähnlichen Bedingungen vorgelegt werden

7 Grundlage der Ausbildung ist ein umfangreicher Themenkatalog, der sämtliche Prüfungsgebiete der europäischen Eignungsprüfung umfaßt und Hinweise auf die zu verwendende Literatur gibt. Darüber hinaus werden den Teilnehmern umfangreiches, meist nicht veröffentlichtes Ausbildungsmaterial des EPA und des CEIPI sowie Unterlagen anderer Organisationen mit Analysen und Zusammenfassungen von Beschwerdeentscheidungen des EPA zur Verfügung gestellt.

8 Auf jährlich stattfindenden 2tägigen Tutorentreffen der Universität Straßburg tauschen die Tutoren ihre Erfahrungen aus und erarbeiten gemeinsam Methoden für eine möglichst wirkungsvolle Gestaltung der Ausbildung.

9. Nach Abschluß der Grundausbildung soll sich der Kandidat durch eigenes Studium der Vervollkommnung seiner Kenntnisse und der Vorbereitung auf die Eignungsprüfung widmen. Für diesen Zweck werden auch besondere Kurse angeboten, wie die EPI-Vorbereitungskurse (ABI. EPA 1990, 168) und die je eine Woche dauernden CEIPI-Kurse in Straßburg (Anzeige im ABI. EPA 7/1990) sowie verschiedene nationale Kurse

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Grundausbildung nicht die weitere Vorbereitung auf die Eignungsprüfung ersetzt, sondern ein umfangreiches Grundwissen über das europäische Patentrecht und seine internationale Verflechtung vermittelt.

10 Die Kurse sollen auch in den kommenden Jahren jeweils im September/Oktober an verschiedenen Orten der Vertragsstaaten beginnen, wenn mindestens drei Interessenten daran teilnehmen und geeignete Tutoren sich zur Verfügung stellen. Der Unkostenbeitrag beträgt pro Jahr 6 000 FRF, also für die zweijährige Ausbildung 12 000 FRF.

11. Um die nächsten Kurse rechtzeitig organisieren zu können, werden die Interessenten gebeten, sich möglichst bald an das CEIPI zu wenden, spätestens jedoch bis 1 Juni 1992.

6. To accustom students at an early stage to giving quick answers to points of law (Paper D of the Qualifying Examination) and enable them to monitor their performance, it is planned to present them every six months with about 12 - 17 such points from the subjects covered by the syllabus, to be answered under examination conditions.

7 The list of topics to be covered will encompass the whole European Qualifying Examination syllabus and indicate the reference material to be used. Comprehensive, mostly unpublished EPO and CEIPI training material and documentation from other sources analysing and summarising EPO Board of Appeal decisions will also be made available.

8 Tutors meet for two days every year at Strasbourg University to discuss in the light of experience how best to structure the courses.

9. On completion of the basic course, candidates are expected to round off their training and prepare for the Qualifying Examination through private study. Special courses are also available, such as the EPI tutorials (OJ EPO 1990, 168) and the one-week CEIPI seminars in Strasbourg (see notice in OJ EPO 7/1990) and a variety of national courses.

Readers are reminded that the basic training course does not dispense with the need for further intensive study for the Qualifying Examination; it provides candidates with no more than a broad grounding in European patent law and its international ramifications.

10 It is planned to hold courses each year beginning in September or October at various centres in the Contracting States if there is a minimum of three participants in each case and suitable tutors are available. The cost will be FRF 6 000 per person per year (FRF 12 000 for the two-year course).

11 To enable the next round of courses to be organised in good time, those interested are asked to contact CEIPI as soon as possible and in any event not later than 1 June 1992 at the following address (from which further details can also be obtained):

6. Pour habituer de bonne heure les participants à répondre rapidement aux questions juridiques (épreuve D de l'examen de qualification) et leur permettre d'évaluer leurs chances, 12 à 17 questions portant sur des points traités leur sont posées tous les six mois dans des conditions d'examen

7 Une liste détaillée de thèmes portant sur l'ensemble des domaines concernés par l'examen européen de qualification et assortie de renvois à la littérature spécialisée à consulter donne l'orientation de base de cette formation. Un jeu important de documents didactiques annexes communiqués par l'OEB et le CEIPI, pour la plupart non publiés, ainsi que des documents provenant d'autres organismes et comportant des analyses et des résumés de décisions des chambres de recours de l'OEB sont en outre mis à la disposition des participants.

8. Lors de rencontres annuelles d'une durée de deux jours à l'Université de Strasbourg, les "tuteurs" échangent leurs expériences et mettent au point en commun des méthodes destinées à mettre en place la formation la plus efficace possible

9. Une fois la formation de base achevée, les candidats sont censés s'employer seuls à parfaire leurs connaissances et à préparer l'examen de qualification. Sont également proposés à cet effet des cours spécialisés tels que les programmes et les séances de préparation de l'EPI (JO OEB 1990, 168), les séminaires d'une durée d'une semaine organisés à Strasbourg par le CEIPI (annonce publiée dans le JO OEB 7/1990) ainsi que divers cours organisés au niveau national

Il est expressément rappelé que la formation de base, qui ne saurait remplacer cette préparation complémentaire à l'examen de qualification, vise par contre à l'acquisition de connaissances fondamentales et étendues du droit européen des brevets et de ses liens d'interdépendance avec les autres systèmes sur le plan international

10. Les cours continueront à avoir lieu lors des prochaines années dès septembre/octobre en différentes villes des Etats contractants, à condition qu'au moins trois personnes soient disposées à y participer et que des "tuteurs" qualifiés puissent assurer la formation. Le montant de la contribution annuelle s'élève à 6 000 FRF, soit 12 000 FRF pour la formation qui s'étend sur une période de deux années

11. Pour permettre d'organiser les prochains cours en temps opportun, les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec le CEIPI le plus rapidement possible, au plus tard d'ici le 1er juin 1992.

Schreiben Sie bitte - auch für weitere  
Informationen - an:  
Mme Blott, CEIPI  
Université Robert Schuman  
Place d'Athènes  
F-67000 Strasbourg  
Tel.: (88) 61 43 75 oder (88) 61 56 04  
Fax: (88) 60 37 10

Mme Blott, CEIPI  
Université Robert Schumann,  
Place d'Athènes,  
F-67000 Strasbourg  
Tel.: (88) 61 43 75 or (88) 61 56 04  
Fax: (88) 60 37 10

A cet effet, et pour de plus amples in-  
formations, prière d'écrire à  
Mme Blott, CEIPI  
Université Robert Schuman  
Place d'Athènes  
F-67000 Strasbourg  
Tél.: (88) 61 43 75 ou (88) 61 56 04  
Fax: (88) 60 37 10



## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

### Deutschland

#### Übersetzung der europäischen Patentschrift

Durch das **Zweite Gesetz über das Gemeinschaftspatent** vom 20. Dezember 1991\* ist Artikel II § 3 des Gesetzes über Internationale Patentübereinkommen von 1976\*\* geändert worden. Deutschland hat damit von Artikel 65 EPÜ Gebrauch gemacht und schreibt nun für europäische Patente mit Wirkung für Deutschland, die nicht in deutscher Fassung vorliegen, die **Einreichung einer deutschen Übersetzung vor**.

Die Regelung tritt am **1. Juni 1992** in Kraft und gilt für europäische Patente, auf deren Erteilung im Europäischen Patentblatt **nach dem 31. Mai 1992** hingewiesen wird.

Die Übersetzung ist innerhalb von **drei Monaten** nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr (DEM 250) beim Deutschen Patentamt einzureichen.

Wird die Übersetzung nicht frist- und formgerecht eingereicht oder die Gebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gelten die Wirkungen des europäischen Patents für Deutschland als von Anfang an nicht eingetreten.

Weitere Einzelheiten werden in späteren Ausgaben des Amtsblatts bekannt gemacht.

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

### Germany

#### Translation of the European patent specification

The **Second Law on the Community Patent** of 20 December 1991\* amended Article II § 3 of the Law on International Patent Treaties of 1976\*\*. Germany has thus availed itself of Article 65 EPC and now prescribes that a **German translation be supplied** for European patents valid in Germany but not drawn up in German.

These arrangements come into force on **1 June 1992** and apply to European patents for which mention of grant is published in the European Patent Bulletin **after 31 May 1992**.

The translation must be filed with the **German Patent Office** along with payment of the prescribed fee (DEM 250) within three months of publication of the mention of grant of the European patent in the European Patent Bulletin.

If the translation is not filed in due time and form or the fee is not paid on time, the European patent shall be deemed to be void ab initio in Germany.

Further details will be published in later issues of the Official Journal

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

### Allemagne

#### Traduction du fascicule du brevet européen

La **deuxième loi sur le brevet communautaire** du 20 décembre 1991\* modifie l'article II § 3 de la loi de 1976\*\* sur les traités internationaux en matière de brevets. L'Allemagne a ainsi fait usage de l'article 65 CBE et prescrit désormais, pour les brevets européens ayant effet en Allemagne et dont le texte n'est pas rédigé en allemand, la **production d'une traduction allemande**.

Cette réglementation entrera en vigueur le **1<sup>er</sup> juin 1992** et s'appliquera aux brevets européens dont la délivrance aura fait l'objet d'une **mention publiée** au Bulletin européen des brevets **après le 31 mai 1992**.

Il y a lieu, dans un délai de **trois mois à compter de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen**, à la fois de produire la traduction et d'acquitter la taxe requise (250 DEM) auprès de l'Office allemand des brevets.

Si la traduction n'est pas produite en bonne et due forme et dans le délai fixé ou si la taxe est acquittée tardivement, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet pour l'Allemagne.

D'autres détails seront communiqués ultérieurement dans le Journal officiel.

\* Artikel 6 Nr 4 des Gesetzes zu der Vereinbarung vom 21. Dezember 1989 über Gemeinschaftspatente und zu dem Protokoll vom 21. Dezember 1989 über eine etwaige Änderung der Bedingungen für das Inkrafttreten der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente sowie zur Änderung patentrechtlicher Vorschriften (Zweites Gesetz über das Gemeinschaftspatent). BGBl 1991 II S. 1354

\*\*BGBl 1976 II S. 649, zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. August 1986, BGBl 1986 I S. 1446.

\* Article 6 No. 4 of the Law on the Agreement of 21 December 1989 relating to Community patents on the Protocol of 21 December 1989 on a possible modification of the conditions of entry into force of the Agreement relating to Community patents and on the amendment of patent law provisions (Second Law on the Community Patent). BGBl 1991 II p. 1354.

\*\*BGBl 1976 II p. 649, last amended by the Law of 15 August 1986, BGBl 1986 I p. 1446.

\* Article 6, point 4 de la loi concernant l'accord du 21 décembre 1989 en matière de brevets communautaires et le protocole du 21 décembre 1989 relatif à une éventuelle modification des conditions d'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires et portant modification des dispositions en matière de brevets (deuxième loi sur le brevet communautaire) BGBl 1991 II p. 1354

\*\*BGBl 1976 II p. 649, modifiée en dernier lieu par la loi du 15 août 1986, BGBl 1986 I p. 1446

**Dänemark****Neue Gebührenbeträge**

Mit Verordnung vom 7. Oktober 1991 über Patentgebühren<sup>1</sup> sind die Jahresgebühren des Dänischen Patentamts geändert worden.

Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Dänemark werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Januar 1992** folgende Gebührensätze gelten:

Jahresgebühren:

	DKK
3. Jahr	500
4. Jahr	1000
5. Jahr	1100
6. Jahr	1200
7. Jahr	1350
8. Jahr	1500
9. Jahr	1650
10. Jahr	1850
11. Jahr	2050
12. Jahr	2250
13. Jahr	2500
14. Jahr	2750
15. Jahr	3000
16. Jahr	3250
17. Jahr	3500
18. Jahr	3750
19. Jahr	4000
20. Jahr	4250

**Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"**

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (7. Auflage) werden gebeten, die in der Tabelle VI, Spalte 1 genannten Gebührensätze entsprechend zu berichtigen.

**Denmark****New fee rates**

By Order concerning Patent Fees of 7 October 1991<sup>1</sup> the renewal fees of the Danish Patent Office have been amended.

Proprietors of European patents with effect in Denmark are advised that from **1 January 1992** the following rates apply:

Renewal fees:

	DKK
3rd year	500
4th year	1000
5th year	1100
6th year	1200
7th year	1350
8th year	1500
9th year	1650
10th year	1850
11th year	2050
12th year	2250
13th year	2500
14th year	2750
15th year	3000
16th year	3250
17th year	3500
18th year	3750
19th year	4000
20th year	4250

**Updating of the information brochure "National Law relating to the EPC"**

Users of the EPO information brochure "National Law relating to the EPC" (7th edition) are asked to make the appropriate corrections to the amounts of fees shown in Table VI, column 1.

**Danemark****Nouveaux montants des taxes**

Conformément à l'ordonnance du 7 octobre 1991 concernant les taxes en matière de brevets<sup>1</sup>, les taxes annuelles perçues par l'Office danois des brevets ont été modifiées.

Les titulaires de brevets européens ayant effet au Danemark sont informés qu'à compter du **1<sup>er</sup> janvier 1992**, les montants suivants sont applicables:

Taxes annuelles:

	DKK
3 <sup>e</sup> année	500
4 <sup>e</sup> année	1000
5 <sup>e</sup> année	1100
6 <sup>e</sup> année	1200
7 <sup>e</sup> année	1350
8 <sup>e</sup> année	1500
9 <sup>e</sup> année	1650
10 <sup>e</sup> année	1850
11 <sup>e</sup> année	2050
12 <sup>e</sup> année	2250
13 <sup>e</sup> année	2500
14 <sup>e</sup> année	2750
15 <sup>e</sup> année	3000
16 <sup>e</sup> année	3250
17 <sup>e</sup> année	3500
18 <sup>e</sup> année	3750
19 <sup>e</sup> année	4000
20 <sup>e</sup> année	4250

**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" (7<sup>e</sup> édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant au tableau VI, colonne 1

<sup>1</sup> Dansk Patenttidende 47/91

<sup>1</sup> Dansk Patenttidende 47/91

<sup>1</sup> Dansk Patenttidende 47/91

**Schweden****Neue Gebührenbeträge**

Mit **Wirkung vom 15. November 1991** gelten folgende neue Gebührenbeträge<sup>1</sup>:

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

900 SEK zuzüglich 155 SEK für jede über 8 hinausgehende Seite der Übersetzung.

2. Anmeldegebühr bei Umwandlung europäischer Patentanmeldungen nach Artikel 137 EPÜ:

1 600 SEK zuzüglich 100 SEK für jeden über 10 hinausgehenden Patentanspruch.

3. Jahresgebühren:

	SEK
3. Jahr	350
4. Jahr	500
5. Jahr	600
6. Jahr	750
7. Jahr	900
8. Jahr	1 050
9. Jahr	1 200
10. Jahr	1 350
11. Jahr	1 550
12. Jahr	1 750
13. Jahr	1 950
14. Jahr	2 200
15. Jahr	2 400
16. Jahr	2 700
17. Jahr	3 000
18. Jahr	3 300
19. Jahr	3 600
20. Jahr	3 900

**Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"**

Benutzer der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ" (7. Auflage) werden gebeten, die Angaben in den Tabellen IV, Spalte 3, VI, Spalte 1 und VII, Spalte 2 entsprechend zu berichtigen.

**Sweden****New fee rates**

With **effect from 15 November 1991** the following new fee rates apply<sup>1</sup>:

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

SEK 900 plus SEK 155 for each page of the translation in excess of the eighth.

2. Filing fee in case of conversion of the European patent application under Article 137 EPC:

SEK 1 600 plus SEK 100 for the 11th and each subsequent claim.

3. Renewal fees

	SEK
3rd year	350
4th year	500
5th year	600
6th year	750
7th year	900
8th year	1 050
9th year	1 200
10th year	1 350
11th year	1 550
12th year	1 750
13th year	1 950
14th year	2 200
15th year	2 400
16th year	2 700
17th year	3 000
18th year	3 300
19th year	3 600
20th year	3 900

**Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"**

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (7th edition) are asked to make the appropriate corrections to the data shown in tables IV, column 3, VI, column 1 and VII, column 2.

**Suède****Nouveaux montants des taxes**

**A compter du 15 novembre 1991** les nouveaux montants des taxes suivants sont applicables<sup>1</sup> :

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

900 SEK plus 155 SEK pour chaque page de la traduction au-delà de la huitième.

2. Taxe de dépôt en cas de transformation de la demande de brevet européen en vertu de l'article 137 CBE:

1 600 SEK plus 100 SEK pour chaque revendication au-delà de la dixième.

3. Taxes annuelles

	SEK
3 <sup>e</sup> année	350
4 <sup>e</sup> année	500
5 <sup>e</sup> année	600
6 <sup>e</sup> année	750
7 <sup>e</sup> année	900
8 <sup>e</sup> année	1 050
9 <sup>e</sup> année	1 200
10 <sup>e</sup> année	1 350
11 <sup>e</sup> année	1 550
12 <sup>e</sup> année	1 750
13 <sup>e</sup> année	1 950
14 <sup>e</sup> année	2 200
15 <sup>e</sup> année	2 400
16 <sup>e</sup> année	2 700
17 <sup>e</sup> année	3 000
18 <sup>e</sup> année	3 300
19 <sup>e</sup> année	3 600
20 <sup>e</sup> année	3 900

**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" (7<sup>e</sup> édition) sont invités à modifier en conséquence les données figurant aux tableaux IV, colonne 3, VI, colonne 1 et VII, colonne 2.

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

### Budapester Vertrag (BV) Internationale Hinterlegungs- stellen für Mikroorganismen

*I. In Vitro International, Inc. (IVI)*

#### 1. Beendigung des Status einer internationalen Hinterlegungsstelle

Es wird auf die Mitteilung in ABI. EPA 1991, 416 Bezug genommen, wonach IVI den Status einer internationalen Hinterlegungsstelle beenden möchte. IVI nimmt seit dem **4. Juni 1991** keine Hinterlegungen von Mikroorganismen nach dem Budapester Vertrag mehr an

Am 25. Juni 1991 hat die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika dem Generaldirektor der WIPO mitgeteilt, daß sie ihre gemäß Artikel 7 BV abgegebene Erklärung mit der Versicherung bezüglich In Vitro International, Inc (IVI) als internationaler Hinterlegungsstelle nach dem Budapester Vertrag vollständig zurücknimmt.<sup>1</sup>

Alle bis zum **3. Juni 1991** bei IVI nach dem Budapester Vertrag hinterlegten Mikroorganismen sind am **20. Juni 1991** zu einer Ersatzstelle, der American Type Culture Collection (ATCC)<sup>2</sup> in Rockville, Maryland, weitergeleitet worden. Alle in Zusammenhang mit diesen Hinterlegungen an IVI gerichteten Schreiben und Mitteilungen einschließlich sämtlicher Akten und sonstiger diesbezüglicher Informationen sind ebenfalls an die ATCC weitergeleitet worden. IVI wurde gebeten, alle betroffenen Hinterleger von der Einstellung ihrer Tätigkeit sowie von den Weiterleitungen in Kenntnis zu setzen.

Gemäß Artikel 8 (2) b) und Regel 4.2 c) BV endete der Status von In Vitro International, Inc. (IVI) als internationale Hinterlegungsstelle nach dem Budapester Vertrag drei Monate nach der obengenannten Mitteilung, d. h. am **25. September 1991**

#### 2. Folgen der Weiterleitung von IVI-Hinterlegungen an ATCC

ATCC ist in der Lage, gemäß Regel 11 BV Proben abzugeben, wenn in dem Antrag auf Abgabe einer Probe die ursprünglich von IVI zugeteilte Eingangsnummer angegeben ist (s. Regel 7.5 BV).

<sup>1</sup> Siehe *Industrial Property* 1991, 279 bzw. *La Propriété Industrielle* 1991, 239

<sup>2</sup> Siehe ABI EPA 1981, 29, 187; 1989, 430; 1991, 415

## INTERNATIONAL TREATIES

### Budapest Treaty (BT) International Microorganism Depositary Authorities

*I. In Vitro International, Inc. (IVI)*

#### 1. Termination of Status as International Depositary Authority

In an earlier issue (OJ EPO 1991, 416) it was announced that In Vitro International, Inc. (IVI) wished to terminate its status as an international depositary authority. Since **4 June 1991** IVI has not accepted any deposits of microorganisms under the Budapest Treaty.

In a communication dated 25 June 1991 the government of the United States of America informed the Director General of WIPO of the complete withdrawal of its declaration of assurances under Article 7 BT with respect to IVI's status as an international depositary authority under the BT.<sup>1</sup>

All microorganisms deposited with IVI under the BT up to **3 June 1991** were transferred on **20 June 1991** to a substitute authority, the American Type Culture Collection (ATCC)<sup>2</sup> in Rockville, Maryland. All mail and other communications addressed to IVI regarding those deposits, including all files and other relevant information, have also been transferred to ATCC. IVI has been requested to notify all its depositors of the discontinuance of its activities and the transfers made.

Pursuant to Article 8(2)(b) and Rule 4.2(c) BT, IVI's status as an international depositary authority under the BT terminated three months after the date of the aforementioned communication, that is, on **25 September 1991**.

#### 2. Consequences of the transfer of IVI deposits to ATCC

ATCC can provide samples in accordance with Rule 11 BT on receipt of a request indicating the accession number given initially by IVI (see Rule 7.5 BT).

<sup>1</sup> See *Industrial Property* 1991, 279

<sup>2</sup> See OJ EPO 1981, 29, 187, 1989, 430, 1991, 415.

## TRAITES INTERNATIONAUX

### Traité de Budapest (TB) Autorités de dépôt internationales de micro-organismes

*I. In Vitro International, Inc. (IVI)*

#### 1. Cessation du statut d'autorité de dépôt internationale

Il est fait référence à la publication parue au JO OEB 1991, 416. Il y était indiqué que l'autorité IVI souhaitait mettre fin à son statut d'autorité de dépôt internationale. Depuis le **4 juin 1991**, l'IVI n'accepte plus de dépôts de micro-organisme conformément au Traité de Budapest

Par une communication en date du 25 juin 1991, le gouvernement des États-Unis d'Amérique a informé le Directeur Général de l'OMPI du retrait complet de sa déclaration faite en application de l'article 7 TB contenant des assurances au sujet de In Vitro International, Inc. (IVI) en tant qu'autorité de dépôt internationale selon ledit traité.<sup>1</sup>

Tous les micro-organismes déposés auprès d'IVI selon le Traité de Budapest jusqu'au **3 juin 1991** ont été transférés, le **20 juin 1991**, à une autorité de remplacement, l'American Type Culture Collection (ATCC)<sup>2</sup>, à Rockville, dans le Maryland. Tout courrier ou toute communication adressés à IVI au sujet de ces dépôts, y compris tous les dossiers et autres éléments d'information pertinents, ont aussi été transférés à ATCC. Il a été demandé à IVI de notifier à tous les déposants intéressés la cessation de ses fonctions ainsi que les transferts effectués.

Conformément à l'article 8.2.b) et à la règle 4.2.c) TB, le statut de In Vitro International, Inc. (IVI) en tant qu'autorité de dépôt internationale selon le Traité de Budapest a pris fin trois mois après la date de la communication susmentionnée, soit le **25 septembre 1991**

#### 2. Conséquences du transfert des dépôts IVI à ATCC

ATCC est en mesure de délivrer un échantillon conformément à la règle 11 TB sur la base d'une requête en remise d'échantillon fondée sur le numéro d'ordre attribué initialement par IVI (voir règle 7.5 TB).

<sup>1</sup> Cf. *La Propriété Industrielle* 1991, 239.

<sup>2</sup> Cf. JO OEB 1981, 29, 187, 1989, 430, 1991, 415

Anmelder, deren europäische Patentanmeldungen auf bei IVI hinterlegte Mikroorganismen Bezug nehmen, werden gebeten, beim EPA eine Kopie der von ATCC nach Regel 7.5 BV ausgestellten Bescheinigung über die Weiterleitung einzureichen

Applicants whose European patent applications refer to micro-organisms deposited with IVI are invited to file with the EPO a copy of the receipt of transfer issued by ATCC under Rule 7.5 BT.

Les demandeurs dont les demandes de brevet européen font référence au dépôt de micro-organismes conformément au Traité de Budapest auprès de IVI sont priés d'adresser à l'OEB une copie du récépissé de transfert émis par ATCC en vertu de la règle 7.5 TB.

## II. Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS)

## II. Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS)

## II. Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS)

### A. Erweiterung der Liste der Arten von Mikroorganismen, die angenommen werden

### A. Extension of the list of kinds of microorganisms accepted

### A. Extension de la liste des micro-organismes acceptés

Wie die Europäische Patentorganisation am 1. Oktober 1991 nach Regel 3.3 des Budapester Vertrags (BV)<sup>1</sup> mitgeteilt hat, ist die Liste der vom CBS angenommenen Mikroorganismen mit **Wirkung vom 30. November 1991** um folgende Arten von Mikroorganismen erweitert worden:

Following notification by the European Patent Organisation on 1 October 1991 under Rule 3.3 BT<sup>1</sup>, the list of micro-organisms accepted by CBS has been extended **with effect as from 30 November 1991**, to include also the following:

Conformément à une notification effectuée par l'Organisation européenne des brevets, le 1<sup>er</sup> octobre 1991, en vertu de la règle 3.3 TB<sup>1</sup>, la liste des micro-organismes acceptés par le CBS a été étendue, avec effet au **30 novembre 1991**, aux:

- Plasmide in Reinform oder in einem Wirt, der zu den vom CBS angenommenen Arten gehört
- Phagen

- Plasmids in pure form or in a host of the kind accepted by CBS
- Phages

- Plasmides seuls ou inclus dans un organisme hôte des types acceptés par le CBS,
- Phages

die mit üblichen Laborverfahren konservierbar sind, ohne daß sich ihre Eigenschaften bei sachgerechter Aufbewahrung mittels Einfrieren in flüssigem Stickstoff oder mittels Gefrier Trocknung wesentlich verändern

that can be maintained with routine laboratory techniques without significant modification during appropriate storage at low temperature, in liquid nitrogen or during storage in the lyophilized state.

susceptibles d'être conservés selon des techniques de laboratoire ordinaires sans altération notable de leurs propriétés dans des conditions appropriées soit à basse température dans de l'azote liquide, soit sous forme lyophilisée.

Stämme, die besondere Kulturbedingungen erfordern, können auf Antrag unter besonderen Bedingungen und gegen Entrichtung zusätzlicher Gebühren angenommen werden

Strains requiring special cultural conditions can be accepted on request subject to special terms and additional fees

Les souches nécessitant des conditions de culture spéciales peuvent être acceptées en dépôt sur demande dans des conditions particulières et moyennant paiement de taxes supplémentaires.

Was Regel 12 BV anbelangt, so wird das CBS für alle angenommenen Arten von Mikroorganismen dieselben Gebühren erheben.

With reference to Rule 12 BT, CBS will charge the same fees for all accepted kinds of microorganisms.

Conformément à la règle 12 TB, le CBS percevra les mêmes taxes pour tous les types de micro-organismes acceptés.

Das Gebührenverzeichnis ist unter Nummer B 2 abgedruckt. Die Gebühr für die Abgabe einer Probe ist mit Wirkung vom **30. Dezember 1991** geändert worden.

The schedule of fees is reproduced under point B.2. The fee for the furnishing of a sample has been changed with effect as from **30 December 1991**.

Le barème des taxes est reproduit au point B 2 ci-après. La taxe perçue par la remise d'un échantillon a été modifiée avec effet au **30 décembre 1991**.

In der vorstehend genannten Mitteilung wird ferner auf die Erfordernisse der Hinterlegungsstelle nach Regel 6.3 BV in bezug auf alle angenommenen Arten von Mikroorganismen hingewiesen (siehe Nummer B.3).

According to the same notification, attention is drawn to the Authority's requirements under Rule 6.3 BT in respect of all accepted kinds of micro-organisms (see point B.3).

Enfin, toujours selon la même notification, l'attention est attirée sur les exigences de l'autorité en vertu de la règle 6.3 TB en ce qui concerne tous les types de micro-organismes acceptés (voir ci-après, point B.3).

### B. Zusammenfassung der Angaben über das CBS

### B. Summary of information relating to CBS

### B. Synthèse des informations relatives au CBS

Alle wichtigen Angaben über die Arten von Mikroorganismen, die vom CBS zur Hinterlegung angenommen werden, das derzeit geltende Gebühren-

All relevant information concerning kinds of microorganisms accepted for deposit by CBS, fees applicable together with other technical informa-

Toutes les informations utiles concernant les types de micro-organismes acceptés par le CBS, les taxes applicables ainsi que d'autres renseigne-

\* Vgl. *Industrial Property* 1991, 423 bzw. *La Propriété Industrielle* 1991, 447

<sup>1</sup> See *Industrial Property* 1991, 423

\* Cf *la Propriété Industrielle* 1991, 447

verzeichnis und weitere technische Informationen werden nachstehend veröffentlicht. Diese Veröffentlichung ersetzt die im ABl. EPA 1981, 400, 1984, 245 und 1985, 258 veröffentlichten Mitteilungen.

### 1. Liste der Mikroorganismen, die zur Hinterlegung angenommen werden

- Pilze
- Hefen
- Bakterien
- Plasmide in Reinform oder in einem Wirt, der zu den vom CBS angenommenen Arten gehört
- Phagen

die mit üblichen Laborverfahren konservierbar sind, ohne daß sich ihre Eigenschaften bei sachgerechter Aufbewahrung mittels Einfrieren in flüssigem Stickstoff oder mittels Gefriertrocknung wesentlich verändern. Stämme, die besondere Kulturbedingungen erfordern, können unter besonderen Bedingungen und gegen Entrichtung zusätzlicher Gebühren (auf Antrag) angenommen werden.

Die folgenden Bakterien der pathogenen Gruppe I (PG I: nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit geringen Risiken für den einzelnen und die Allgemeinheit) werden nur dann angenommen, wenn sie vom Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM), vom Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI) oder vom Königlichen Institut für Tropenforschung aufbewahrt werden können:

Bordetella (alle Arten),  
Brucella (alle Arten),  
Erysipelothrix (alle Arten),  
Leptospira (alle Arten),  
Listeria (alle Arten),  
Mycobacterium paratuberculosis,  
Pasteurella (alle Arten),  
Treponema (alle Arten).

Die folgenden Bakterien der pathogenen Gruppe II (PG II: nach der Definition der WHO mit ernstesten Risiken für den einzelnen und begrenzten Risiken für die Allgemeinheit) werden nur dann angenommen, wenn sie vom RIVM oder CDI aufbewahrt werden können:

Bartonella (alle Arten),  
Francisella (alle Arten),  
Mycobacterium bovis,  
Mycobacterium tuberculosis,  
Pseudomonas mallei,  
Pseudomonas pseudomallei.

Folgende Bakterien werden nicht angenommen:

Bacillus anthracis und Yersinia pestis.  
Bei Kulturen, die als besonders gefährlich gelten, ist vor der Übersendung Verbindung mit dem CBS aufzunehmen.

tion is set out below. This publication replaces the communications published in OJ EPO 1981, 400, 1984, 245 and 1985, 258.

### 1. List of Microorganisms Accepted for Deposit

- Fungi
- Yeasts
- Bacteria
- Plasmids in pure form or in a host of the kinds accepted by CBS
- phages

that can be maintained with routine laboratory techniques without significant modification during appropriate storage at low temperature, in liquid nitrogen or during storage in the lyophilized state. Strains requiring special cultural conditions can be accepted under special conditions and are subject to additional fees (on request).

The following bacteria of pathogenic group I (PG I: World Health Organization (WHO) definition: low individual and community risk) are accepted only when they can be maintained by Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM), Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI) or the Royal Institute for Tropical Research

Bordetella (all species),  
Bucella (all species),  
Erysipelothrix (all species),  
Leptospira (all species),  
Listeria (all species),  
Mycobacterium paratuberculosis,  
Pasteurella (all species),  
Treponema (all species).

The following bacteria of pathogenic group II (PG II WHO definition: severe individual and limited community risk) are accepted only when they can be maintained by RIVM or CDI:

Bartonella (all species),  
Francisella (all species),  
Mycobacterium bovis,  
Mycobacterium tuberculosis,  
Pseudomonas mallei,  
Pseudomona pseudomallei.

The following bacteria are not accepted:

Bacillus anthracis and Yersinia pestis.  
In cases of cultures considered to be of special hazard, the CBS should be contacted before sending them.

ments techniques sont publiés ci-après. Cette publication remplace les communications parues au JO OEB 1981, 400; 1984, 245 et 1985, 258.

### 1. Liste des types de micro-organismes acceptés

- Champignons
- Levures
- Bactéries
- Plasmides seuls ou inclus dans un organisme hôte des types acceptés par le CBS
- Phages

susceptibles d'être conservés selon des techniques de laboratoire ordinaires sans altération notable de leurs propriétés dans des conditions appropriées lors de la conservation à basse température, dans de l'azote liquide ou sous forme lyophilisée. Les souches nécessitant des conditions de culture spéciales peuvent être acceptées en dépôt dans des conditions particulières et moyennant paiement de taxes supplémentaires (dont le montant est indiqué sur demande)

Les bactéries ci-après du groupe pathogène I (PG I: défini par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme étant un groupe à risques faibles pour les individus et la collectivité) ne sont acceptées que lorsqu'elles peuvent être conservées par le Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM), le Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI) ou l'Institut royal de recherche tropicale:

Bordetella (toutes les espèces),  
Brucella (toutes les espèces),  
Erysipelothrix (toutes les espèces),  
Leptospira (toutes les espèces),  
Listeria (toutes les espèces),  
Mycobacterium paratuberculosis,  
Pasteurella (toutes les espèces),  
Treponema (toutes les espèces)

Les bactéries ci-après du groupe pathogène II (PG II: défini par l'OMS comme étant un groupe à risques graves pour les individus et à risques limités pour la collectivité) ne sont acceptés que lorsqu'elles peuvent être conservées par le RIVM ou le CDI:

Bartonella (toutes les espèces),  
Francisella (toutes les espèces),  
Mycobacterium bovis,  
Mycobacterium tuberculosis,  
Pseudomonas mallei,  
Pseudomonas pseudomallei.

Les bactéries ci-après ne sont pas acceptées:

Bacillus anthracis et Yersinia pestis.  
Dans le cas de cultures jugées présenter des dangers particuliers, il y a lieu de se mettre en rapport avec le CBS avant de les expédier

**2. Gebührenverzeichnis**

<i>Gebühren für alle angenommenen Arten von Mikroorganismen</i>	NLG
1 a) Aufbewahrung	2 000
b) Aufbewahrung, wenn der Hinterleger im Fall der Abgabe einer Probe auf eine Benachrichtigung (Regel 11.4 g) BV) verzichtet	1 500
2. Ausstellung einer Lebensfähigkeitsbescheinigung	150
3. Abgabe einer Probe	175
4. Mitteilung von Angaben nach Regel 7.6 BV	40
5. Ausstellung einer Bestätigung nach Regel 8.2 BV	40

**3. Erfordernisse des CBS nach Regel 6.3 BV***Form und Menge*

Das CBS nimmt Mikroorganismen bevorzugt als gefriergetrocknete Präparate zur Hinterlegung entgegen. Wenn die Bereitstellung gefriergetrockneter Präparate nicht zweckmäßig oder nicht möglich ist, werden auch aktive Kulturen in oder auf geeigneten Nährmedien angenommen. Im folgenden ist die jeweilige Mindestanzahl an Replikaten genannt, die der Hinterleger bei der Hinterlegung aushändigen muß:

Pilze	12 gefriergetrocknete Kulturen oder 2 Agar-Kulturen
Hefen	12 gefriergetrocknete Kulturen plus 1 Agar-Kultur oder 2 Agar-Kulturen
Bakterien	12 gefriergetrocknete Kulturen plus 1 Agar-Kultur oder 3 Agar-Kulturen
Plasmide (in Wirten)	12 gefriergetrocknete Kulturen plus 1 Agar-Kultur oder 3 Agar-Kulturen
Plasmide (gereinigte DNA)	mindestens 50 µg
Phagen	10 ml mit einem Titer von mindestens 10 <sup>9</sup> PBE/ml

Ist der Hinterleger nicht in der Lage, gefriergetrocknete Präparate bereitzustellen, so stellt das CBS bei der Hinterlegung gegen Entrichtung einer Gebühr von 175 NLG für 12 Ampullen aus dem vom Hinterleger zur Verfügung gestellten Material gefriergetrocknete Kulturen her. Die Herstellung eines Phagenlysats mit einem hinreichend hohen Titer ist gegen Entrichtung einer Gebühr von 1 000 NLG möglich. Der Hinterleger hat die vom CBS hergestellten Chargen anhand einer Probe auf ihre Authentizität zu prüfen und das CBS vom Ergebnis zu unterrichten. Plasmidbestände werden vom CBS nicht hergestellt.

**2. Schedule of Fees**

<i>Fees applicable to all accepted kinds of microorganism</i>	NLG
1. (a) Storage	2 000
(b) Storage if the right to be notified in furnishing of samples (Rule 11.4(g) BT) is waived	1 500
2. Issuance of viability statement	150
3. Furnishing of a sample	175
4. Communication of information under Rule 7.6 BT	40
5. Delivery of attestation under Rule 8.2 BT	40

**3. Requirements of CBS under Rule 6.3 BT***Form and quantity*

The CBS prefers to receive microorganisms submitted for deposit as lyophilized preparations. Where it is undesirable or impossible to supply lyophilized preparations, active cultures growing in or on a suitable nutrient medium are acceptable. The minimum number of replicates that must be supplied by the depositor when making his deposit is as follows:

Fungi	12 lyophilized cultures; or 2 agar cultures
Yeasts	12 lyophilized plus 1 agar culture; or 2 agar cultures
Bacteria	12 lyophilized plus 1 agar culture; or 3 agar cultures
Plasmids (in hosts)	12 lyophilized plus 1 agar culture; or 3 agar cultures
Plasmids (purified DNA)	minimum quantity of 50 µg
Phages	10ml with a titre of at least 10 <sup>9</sup> pfu/ml.

In cases where the depositor is unable to supply lyophilized preparations, the CBS prepares lyophilized cultures at the time of deposit from the material supplied by the depositor at a fee of NLG 175 for 12 vials. The preparation of a phage lysate with a sufficient high titre can be done at a fee of NLG 1 000. The depositor is required to check the authenticity of a sample of the batches prepared by the CBS, and to inform the CBS of the result. Plasmid stocks are not prepared by the CBS.

**2. Barème des taxes**

<i>Taxes afférentes à tous les types de micro-organismes acceptés</i>	NLG
1. a) Conservation	2 000
b) Conservation lorsque le déposant renonce au droit de recevoir, en vertu de la règle 11.4.g) TB, des notifications concernant la remise d'échantillons	1 500
2. Délivrance d'une déclaration sur la viabilité	150
3. Remise d'un échantillon	175
4. Communication de renseignements conformément à la règle 7.6 TB	40
5. Délivrance d'une attestation conformément à la règle 8.2 TB	40

**3. Exigences du CBS en vertu de la règle 6.3 TB***Forme et quantité*

Le CBS préfère que les micro-organismes qui lui sont remis en dépôt soient présentés sous forme de préparations lyophilisées. Lorsqu'il n'est pas souhaitable ou possible de les présenter sous cette forme, le CBS accepte aussi les cultures actives présentées dans un milieu nutritif adéquat. Les nombres minimaux de répliques que le déposant doit remettre au moment du dépôt sont les suivants:

Champignons:	12 cultures lyophilisées ou 2 cultures sur gélose;
Levures:	12 cultures lyophilisées et 1 culture sur gélose, ou 2 cultures sur gélose;
Bactéries:	12 cultures lyophilisées et 1 culture sur gélose, ou 3 cultures sur gélose;
Plasmides (dans des organismes hôtes):	12 cultures lyophilisées et 1 culture sur gélose, ou 3 cultures sur gélose;
Plasmides (ADN purifié):	50 µg au minimum;
Phages:	10 ml titrant au moins 10 <sup>9</sup> ufp/ml.

Lorsque le déposant n'est pas en mesure de fournir des préparations lyophilisées, le CBS prépare, au moment du dépôt, des cultures lyophilisées du matériel remis par le déposant contre paiement d'une taxe de 175 NLG pour 12 fioles. Un lysat de phages ayant un titre suffisamment élevé peut être préparé moyennant paiement d'une taxe de 1 000 NLG. Il est demandé au déposant de vérifier l'authenticité d'un échantillon des lots préparés par le CBS et d'informer ce dernier du résultat. Le CBS ne prépare pas de stocks de plasmides.

*Zeitaufwand für Lebensfähigkeitsprüfungen*

Der durchschnittliche Zeitaufwand für die Prüfung der Lebensfähigkeit der einzelnen Arten von Mikroorganismen, die vom CBS angenommen werden, ist nachstehend angegeben. Hinterleger sollten jedoch berücksichtigen, daß Lebensfähigkeitsprüfungen gelegentlich länger dauern können; dies gilt insbesondere dann, wenn ins Medium ungewöhnliche Antibiotika oder sonstige Zusätze aufgenommen werden müssen.

Pilze, Bakterien, Plasmide in Wirten oder gereinigte DNA<sup>2</sup>, Phagen: 2 Wochen

Hefen: 1 Woche

*Überprüfungen durch den Hinterleger und Erneuerung der Bestände*

Das CBS bittet den Hinterleger routinemäßig, die Authentizität der Präparate nach ihrer Hinterlegung zu überprüfen.

Neue Chargen von Kulturen werden immer dann hergestellt, wenn die verminderten Bestände erneuert werden müssen.

Unabhängig von dem Verfahren, das für die Herstellung der Chargen von für die Weitergabe bestimmten Proben verwendet wird, bewahrt das CBS immer einen Teil des vom Hinterleger ausgehändigten Originalmaterials auf.

*Vertrag*

Das CBS schließt mit dem Hinterleger keinen schriftlichen Vertrag ab, in dem die Verpflichtungen der beiden Parteien festgelegt sind; mit seiner Unterschrift auf den Hinterlegungsformularen des CBS verzichtet der Hinterleger jedoch auf jegliches Recht zur Zurücknahme seiner Hinterlegung innerhalb der vorgeschriebenen Aufbewahrungsdauer und erklärt sich mit der Weitergabe des Mikroorganismus gemäß den patentrechtlichen Vorschriften einverstanden.

*Einfuhr- und/oder Quarantänebestimmungen*

Bestimmte Mikroorganismen unterliegen Einfuhr- und/oder Quarantänebestimmungen. Das CBS berät die Hinterleger hierüber und trifft die erforderlichen Vorkehrungen für den Transport und gegebenenfalls für die Erlangung der notwendigen Genehmigungen (Gebühren auf Anfrage) Wegen diesbezüglicher genauer Anweisungen ist mit dem CBS Verbindung aufzunehmen; weitere Auskünfte zu phytopathogenen Mikroorganismen erteilt: Plantenziektenkundige Dienst (PD), Geertjesweg 15, Postbus 9102, 6700 NC Wageningen, Niederlande

<sup>2</sup> Bei Plasmiden besteht die "Lebensfähigkeitsprüfung" darin, daß ein geeigneter Wirt mit dem Plasmid transformiert wird. Gelingt die Transformation, so gilt die "Lebensfähigkeitsprüfung" als positiv verlaufen

*Time required for viability testing*

The average length of time required for testing viability of the various kinds of microorganisms accepted by the CBS is given below, but depositors should realise that occasionally viability testing may take longer. This is especially likely if unusual antibiotics or other additives are necessary in the medium.

Fungi, Bacteria, Plasmids in hosts or purified DNA<sup>2</sup>, Phages: 2 weeks

Yeasts: 1 week

*Depositor checks and renewal of stocks*

The CBS routinely asks the depositor to check the authenticity of the deposited preparations after transfers

New batches of cultures are prepared whenever it is necessary to renew diminishing stocks.

Whichever method is used for preparing batches of samples for distribution, the CBS always keeps a portion of the original material supplied by the depositor.

*Contract*

The CBS does not enter into any written contract with the depositor defining the liabilities of either party but, by signing the CBS deposit forms, the depositor surrenders any right to withdraw his deposit during the required storage period and accepts that the microorganism will be distributed according to the relevant patent requirements.

*Import and/or quarantine regulations*

Certain microorganisms are subject to import and/or quarantine regulations. The CBS will advise depositors about these and will make the necessary arrangements for transportation and, if necessary, licenses (fees on request). The CBS should be contacted for precise instructions in this regard, and, in cases of plant pathogens, further information may be obtained from: Plantenziektenkundige Dienst (PD), Geertjesweg 15, Postbus 9102, 6700 NC Wageningen, The Netherlands.

<sup>2</sup> A "viability test" for plasmids consists of transforming a suitable host with the plasmid. If the host is transformed, the "viability test" is regarded as positive

*Délais requis pour le contrôle de viabilité*

Les délais moyens requis pour contrôler la viabilité des divers types de micro-organismes acceptés en dépôt par le CBS sont les suivants (les déposants doivent néanmoins savoir que ce contrôle de viabilité peut occasionnellement prendre plus longtemps, notamment lorsqu'il est nécessaire d'ajouter au milieu des antibiotiques peu courants ou d'autres additifs):

Champignons, bactéries, plasmides inclus dans des organismes hôtes ou de l'ADN purifié<sup>2</sup>, phages: 2 semaines;

Levures: 1 semaine.

*Contrôles à effectuer par le déposant et renouvellement des stocks*

Le CBS demande périodiquement au déposant de vérifier l'authenticité des préparations après leur remise en dépôt.

De nouveaux lots de cultures sont préparés chaque fois qu'il est nécessaire de renouveler les stocks qui diminuent.

Quelle que soit la méthode employée pour préparer des lots d'échantillons en vue de la distribution, le CBS conserve toujours une partie du matériel initial remis par le déposant

*Contrat*

Le CBS ne conclut avec le déposant aucun contrat écrit définissant les obligations de l'une et l'autre parties. Néanmoins, en signant les formulaires de dépôt du CBS, le déposant renonce à tout droit de retirer son dépôt au cours de la période de conservation requise et accepte que le micro-organisme soit diffusé conformément aux prescriptions pertinentes en matière de brevets.

*Règlements d'importation ou de quarantaine*

Certains types de micro-organismes sont visés par des règlements d'importation ou de quarantaine. Le CBS en informe les déposants et prend les mesures nécessaires pour le transport et, le cas échéant, les autorisations d'importer (sur demande, il indique aussi les taxes correspondantes). Il convient de se mettre en rapport avec le CBS pour recevoir des instructions précises à cet égard. Pour de plus amples renseignements concernant les agents phytopathogènes, on peut aussi s'adresser à l'organisme suivant: Plantenziektenkundige Dienst (PD), Geertjesweg 15, Postbus 9102, 6700 NC Wageningen, Pays-Bas

<sup>2</sup> Pour les plasmides, le "contrôle de viabilité" consiste à transformer un organisme hôte adéquat au moyen d'un plasmide. Si l'hôte est transformé, le "contrôle de viabilité" est considéré comme positif



**Vorherige Kontaktaufnahme**

Eine vorherige Kontaktaufnahme mit dem CBS ist angezeigt, wenn eine der folgenden phytopathogenen Bakterien hinterlegt werden soll:

*Agrobacterium rhizogenes*, *Corynebacterium flaccumfaciens*, *C. insidiosum*, *C. michiganense*, *C. sepedonicum*, *Erwinia amylovora*, *E. stewartii*, *E. tracheiphila*, *Pseudomonas caryophylli*, *P. solanacearum*, *P. syringae*, pv *glycinae*, pv *persicae*, pv *pisi*, *P. woodsii*, *Xanthomonas ampelina*, *X. campestris*, pv *citri*, pv *corylina*, pv *oryzae*, pv *oryzicola*, pv *phaseolii*, pv *pruni*, pv *vesicatoria*, *X. fragariae*, *X. populi*.

**Gebühr für die Aufbewahrung**

Die Gebühr für die Aufbewahrung ist zu entrichten

**4. Amtssprache**

Niederländisch. Das CBS nimmt jedoch auch Korrespondenz in deutscher, englischer oder französischer Sprache an

**5. Anschrift**

Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS)  
Oosterstraat 1  
Postbus 273  
NL-3740 AG Baarn  
Tel.: 31-2154 81211  
Fax 31-2154 16142

**Contact in advance**

The CBS should be contacted in advance if deposit of any of the following plant pathogenic bacteria is intended:

*Agrobacterium rhizogenes*, *Corynebacterium flaccumfaciens*, *C. insidiosum*, *C. michiganense*, *C. sepedonicum*, *Erwinia amylovora*, *E. stewartii*, *E. tracheiphila*, *Pseudomonas caryophylli*, *P. solanacearum*, *P. syringae*, pv *glycinae*, pv *persicae*, pv *pisi*, *P. woodsii*, *Xanthomonas ampelina*, *X. campestris*, pv *citri*, pv *corylina*, pv *oryzae*, pv *oryzicola*, pv *phaseolii*, pv *pruni*, pv *vesicatoria*, *X. fragariae*, *X. populi*

**Fee for storage**

The fee for storage must be paid

**4. Official language**

Dutch. However, CBS also accepts correspondence in English, French or German

**5. Address**

Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS)  
Oosterstraat 1  
Postbus 273  
NL-3740 AG Baarn  
Tel: 31-2154 81211  
Fax 31-2154 16142

**Entrée en rapport préalable**

Il y a lieu d'entrer en rapport avec le CBS préalablement à tout dépôt de l'une des bactéries phytopathogènes suivantes:

*Agrobacterium rhizogenes*, *Corynebacterium flaccumfaciens*, *C. insidiosum*, *C. michiganense*, *C. sepedonicum*, *Erwinia amylovora*, *E. stewartii*, *E. tracheiphila*, *Pseudomonas caryophylli*, *P. solanacearum*, *P. syringae*, pv *glycinae*, pv *persicae*, pv *pisi*, *P. woodsii*, *Xanthomonas ampelina*, *X. campestris*, pv *citri*, pv *corylina*, pv *oryzae*, pv *oryzicola*, pv *phaseolii*, pv *pruni*, pv *vesicatoria*, *X. fragariae*, *X. populi*.

**Taxe de dépôt**

La taxe de dépôt doit être acquittée

**4. Langue officielle**

Néerlandais. Toutefois, la correspondance peut également être effectuée en allemand, anglais ou français.

**5. Adresse**

Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS)  
Oosterstraat 1  
Postbus 273  
NL-3740 AG Baarn  
Tél.: 31-2154 81211  
Télécopie 31-2154 16142

**GEBÜHREN****Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im Amtsblatt 12/1991, Seiten 633-642 veröffentlicht.

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

**FEES****Guidance for the payment of fees, costs and prices**

The fees guidance currently in force was published in Official Journal 12/1991, pp. 633-642.

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

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

Le texte de l'avis actuellement applicable a été publié au Journal officiel 12/1991, p. 633-642.

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