

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer
vom 9. Dezember 1991
G 1/91
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: O. Bossung
F. Antony
G. Gall
W. Moser
R. Schulte
P. van den Berg

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Siemens AG**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Kemforschungszentrum Karlsruhe
GmbH**

**Stichwort: Einheitlichkeit/
SIEMENS**

Artikel: 82, 102(3) EPÜ

Regel: 61a EPÜ

**Schlagwort: "Einheitlichkeit im Ein-
spruch - rechtlich unbeachtlich"**

Leitsatz

Die Einheitlichkeit der Erfindung (Artikel 82 EPÜ) gehört nicht zu den Erfordernissen, denen ein europäisches Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, bei Aufrechterhaltung in geändertem Umfang nach Artikel 102 Absatz 3 EPÜ zu genügen hat. Dementsprechend ist es im Einspruchsverfahren unbeachtlich, wenn das europäische Patent in der erteilten Fassung oder nach Änderung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspricht.

Zusammenfassung des Verfahrens

I. Gegen das europäische Patent 0 023 585 (Anmeldenummer 80 103 866.2) wurde Einspruch wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit eingelegt. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung wurde die Notwendigkeit der Bildung neuer Patentansprüche erörtert und dabei beiläufig bemerkt, daß "die Frage der Einheitlichkeit im Einspruchsverfahren nicht zur Diskussion" stehe. Durch Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 1. Februar 1989 wurde festgestellt, daß das europäische Patent mit geänderten Unterlagen und daran angepaßter Beschreibung aufrechterhalten werden könne.

II. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende in zulässiger Weise Beschwerde eingelegt, ohne auf die Frage der Einheitlichkeit einzugehen. In einem späteren Schreiben vom 14. Januar 1991 rügt sie jedoch ausschließlich die Einheitlichkeit mit der Schlußfolgerung, daß im Einspruchsverfahren Änderungen des angegriffenen Pa-

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal
dated 9 December 1991
G 1/91
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: O. Bossung
F. Antony
G. Gall
W. Moser
R. Schulte
P. van den Berg

**Patent proprietor/Respondent:
Siemens AG**

**Opponent/Appellant:
Kemforschungszentrum Karlsruhe
GmbH**

Headword: Unity/SIEMENS

Article: 82, 102(3) EPC

Rule: 61a EPC

**Keyword: "Unity in opposition -
legally irrelevant"**

Headnote

Unity of invention (Article 82 EPC) does not come under the requirements that a European patent and the invention to which it relates must meet under Article 102(3) EPC when the patent is maintained in amended form. It is consequently irrelevant in opposition proceedings that the European patent as granted or amended does not meet the requirement of unity.

Summary of Proceedings

I. Notice of opposition to European patent No. 0 023 585 (application No. 80 103 866.2) was filed on the ground of lack of inventive step. In the oral proceedings before the Opposition Division the need to compose new claims was raised and it was mentioned in passing that "the question of unity in opposition proceedings" was "not under discussion". The interlocutory decision of the Opposition Division dated 1 February 1989 established that the European patent could be maintained with amended documents and the description adapted accordingly.

II. The Opponent filed an admissible appeal against this decision, without going into the question of unity. However, in a subsequent letter dated 14 January 1991, it drew attention exclusively to lack of unity, concluding that in opposition proceedings amendments to the contested patent were not permissible if they would result in

**Décision de la Grande Cham-
bre de recours, en date du
9 décembre 1991
G 1/91
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: O. Bossung
F. Antony
G. Gall
W. Moser
R. Schulte
P. van den Berg

**Titulaire du brevet/intimé: Siemens
AG**

**Opposant/requérant:
Kernforschungszentrum Karlsruhe
GmbH**

**Référence: Unité d'invention/
SIEMENS**

Article: 82, 102 (3) CBE

Règle: 61bis CBE

**Mot-clé: "Unité d'invention au
stade de l'opposition- juridique-
ment sans importance"**

Sommaire

L'unité d'invention (article 82 CBE) ne fait pas partie des conditions auxquelles un brevet européen et l'invention qui en fait l'objet doivent satisfaire aux termes de l'article 102, paragraphe 3 CBE, lorsque le brevet est maintenu dans sa forme modifiée. Au stade de la procédure d'opposition, il est donc sans importance que le brevet européen tel qu'il a été délivré ou modifié ne remplisse pas la condition d'unité d'invention.

Rappel de la procédure

I. Le brevet européen 0 023 585 (numéro de la demande: 80 103 866.2) a fait l'objet d'une opposition pour absence d'activité inventive. Au cours de la procédure orale devant la division d'opposition, la division d'opposition a examiné s'il était nécessaire de formuler de nouvelles revendications, et à ce propos a fait observer incidemment que "la question de l'unité d'invention ne se posait pas au stade de la procédure d'opposition". Par décision intermédiaire en date du 1^{er} février 1989, la division d'opposition a constaté que le brevet européen pouvait être maintenu sous une forme modifiée, avec une description remaniée en conséquence.

II. L'opposante a formé un recours recevable contre cette décision, sans aborder la question de l'unité d'invention, mais par la suite, dans une lettre en date du 14 janvier 1991, elle a critiqué uniquement l'absence d'unité de l'invention, en affirmant qu'il n'était pas permis au stade de la procédure d'opposition de modifier le brevet atta-

tents nicht erlaubt seien, sofern in Folge dieser Änderungen Uneinheitlichkeit eintreten würde. Die Beschwerdekammer teilte daraufhin den Beteiligten mit, daß sie beabsichtige, die Große Beschwerdekammer mit der von der Einsprechenden aufgeworfenen Rechtsfrage zu befassen. Die Patentinhaberin bezeichnete die Ausführungen der Einsprechenden als unzutreffend und eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer als unangebracht, dies auch deswegen, weil die Einheitlichkeit gegeben sei.

III Mit Zwischenentscheidung T 220/89 vom 28. Februar 1991 (ABL. EPA 1992, 295) befaßte die Technische Beschwerdekammer 3.4.2 die Große Beschwerdekammer mit folgender Rechtsfrage:

Führt die Anwendung von Regel 61 a EPÜ (vgl. insbesondere Regel 27, 29 und 30 EPÜ) im Falle einer geänderten Fassung des europäischen Patents zu dem Schluß, daß die gemäß Artikel 82 EPÜ erforderliche Einheitlichkeit der Erfindung unter die in Artikel 102 (3) EPÜ genannten "Erfordernisse dieses Übereinkommens" fällt, denen das in geändertem Umfang aufrechterhaltene Patent genügen muß, auch wenn sich Artikel 82 EPÜ auf eine europäische Patentanmeldung bezieht und Artikel 100 EPÜ die Einheitlichkeit der Erfindung nicht als Einspruchsgrund vorsieht?

Die Frage, ob die Einheitlichkeit der Erfindung i.S.v. Artikel 82 EPÜ zu den bei Änderung des Patents nach Artikel 102 Absatz 3 EPÜ zu prüfenden Erfordernissen des Übereinkommens gehöre, stelle sich insbesondere aus folgenden Gründen:

1. Nach Regel 61 a EPÜ seien die "Vorschriften von Kapitel II des Dritten Teils der Ausführungsordnung", also die Regeln 26 bis 36 EPÜ, auf die im Einspruchsverfahren eingereichten neuen Unterlagen anzuwenden. In diesen Regeln werde von der Erfindung im Singular gesprochen. Daraus könne geschlossen werden, daß von einer einzigen Erfindung ausgegangen werde.

2. Insbesondere aber beziehe sich Regel 61 a auch auf Regel 30 EPÜ. Im Einspruchsverfahren neu eingereichte Unterlagen müßten daher dem Erfordernis der Einheitlichkeit entsprechen.

3. In der Praxis der Beschwerdekammern sei festzustellen, daß im Einspruchsverfahren neu eingereichte Unterlagen auf "Klarheit" im Sinne von Artikel 84 EPÜ geprüft werden. Daraus ergebe sich die Frage, warum Artikel 82 und Artikel 84 EPÜ im Einspruchsverfahren in unterschiedlicher Weise zu berücksichtigen sind. Man könne die beiden Artikel nämlich auch so verstehen, daß sie beide auf den voraus-

lack of unity. The Board of Appeal thereupon informed the parties that it intended to refer the point of law raised by the Opponent to the Enlarged Board of Appeal. The patent proprietor described the Opponent's remarks as unfounded and a referral to the Enlarged Board of Appeal as inappropriate, one reason being that unity did in fact exist.

III. In interlocutory decision T 220/89 dated 28 February 1991 (OJ EPO 1992, 295) Technical Board of Appeal 3.4.2 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal:

Even if Article 82 EPC refers to a European patent application and Article 100 EPC does not give unity of invention as a ground for opposition, does application of Rule 61a EPC (cf. in particular Rules 27, 29 and 30 EPC) in the case of an amended European patent mean that the unity of invention demanded by Article 82 EPC comes under the "requirements of this Convention" mentioned in Article 102(3) EPC which the patent maintained in amended form must meet?

According to the interlocutory decision, the question whether unity of invention within the meaning of Article 82 EPC comes under the requirements of the Convention to be examined in accordance with Article 102(3) EPC when the patent is amended arises primarily for the following reasons:

1. Rule 61 a EPC lays down that "Part III, Chapter II, of the Implementing Regulations" (i.e. Rules 26 to 36 EPC) shall apply to new documents filed in opposition proceedings. These Rules refer to the invention in the singular. It could be inferred from this that they are based on the assumption of a single invention.

2. Rule 61 a applies in particular to Rule 30 EPC. New documents filed in opposition proceedings therefore have to meet the requirement of unity.

3. It is apparent from Board of Appeal practice that new documents filed in opposition proceedings are examined for "clarity" within the meaning of Article 84 EPC. This raises the question as to why Articles 82 and 84 EPC should be regarded differently in opposition proceedings. Both Articles could in fact also be taken to refer to the preceding Article 78 EPC and would thus apply only to the European patent

qué si ces modifications devaient entraîner une absence d'unité. La chambre de recours a alors signalé aux parties qu'elle avait l'intention de soumettre à la Grande Chambre la question de droit soulevée par l'opposante. Le titulaire du brevet a déclaré que les arguments de l'opposante étaient inexacts et qu'il n'y avait pas lieu de saisir la Grande Chambre de recours, notamment parce que l'unité d'invention était préservée.

III. Par décision intermédiaire T 220/89 en date du 28 février 1991 (JO OEB 1992, 295), la chambre de recours technique 3.4.2 a soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante:

Bien que l'article 82 CBE vise les demandes de brevet européen et que l'absence d'unité d'invention ne figure pas parmi les motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE, ne peut-on néanmoins considérer que, dans le cas d'un brevet européen dont le texte a été modifié, l'application de la règle 61 bis CBE (cf. notamment les règles 27, 29 et 30 CBE) conduit à faire de l'unité d'invention exigée à l'article 82 CBE une des "conditions de la présente convention" (article 102(3) CBE) auxquelles doit satisfaire le brevet maintenu tel qu'il a été modifié?

Selon la chambre 3.4.2, la question de savoir si l'unité d'invention au sens de l'article 82 CBE fait bien partie des conditions de la Convention dont il convient, en vertu de l'article 102, paragraphe 3 CBE, de vérifier l'observation en cas de modification du brevet, se pose notamment pour les raisons suivantes:

1. Aux termes de la règle 61 bis CBE, les "dispositions du chapitre II de la Troisième Partie du règlement d'exécution", à savoir les règles 26 à 36 CBE, s'appliquent aux nouveaux documents présentés au cours de la procédure d'opposition. Dans ces règles, le mot invention figure au singulier, ce qui permet de conclure qu'il y est considéré qu'il ne doit être revendiqué qu'une seule invention.

2. Par ailleurs, la règle 30 CBE est une des dispositions visées par la règle 61 bis. C'est pourquoi les nouveaux documents présentés au cours de la procédure d'opposition devraient satisfaire à l'exigence d'unité.

3. L'on constate dans la pratique que les chambres de recours vérifient la "clarté" au sens de l'article 84 CBE des nouveaux documents présentés au cours de la procédure d'opposition. On est ainsi amené à se demander pourquoi l'article 82 et l'article 84 CBE doivent être considérés différemment au stade de la procédure d'opposition. En effet, on peut également comprendre que ces articles sont tous deux en

gehenden Artikel 78 EPÜ bezogen sind und somit nur für die europäische Patentanmeldung vor Patenterteilung und nicht für das europäische Patent im Einspruch gelten

In der Vorlage-Entscheidung T 220/89 wird zusammenfassend festgestellt, daß die Interpretation von Artikel 102 (3) EPÜ hinsichtlich Artikel 82 EPÜ unter Anwendung von Regel 61a EPÜ eine Erklärung brauche

Entscheidungsgründe

1. Zur Zulässigkeit der Vorlage

Die Vorlage der Rechtsfrage ist nach Artikel 112 EPÜ zulässig. Es gibt Entscheidungen, die die Frage der Einheitlichkeit als im Einspruchsverfahren unerheblich (T 162/85; T 437/88; T 49/89) oder als erfüllt und deswegen irrelevant ansehen (T 539/88). Die Beantwortung der gestellten Rechtsfrage ist nicht selbstverständlich, wie auch Section 26 des britischen Patentgesetzes zeigt: dort ist ausdrücklich gesagt, daß ein Patent wegen fehlender Einheitlichkeit nicht angegriffen werden darf. Die rechtliche Bedeutung der Einheitlichkeit der Erfindung im Einspruchsverfahren nach dem Europäischen Patentübereinkommen ist daher eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung; ihre Beantwortung erscheint auch zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung notwendig.

2. Die Auslegung von Artikel 102 Absatz 3 EPÜ aus dessen Wortlaut

2.1 Für die Beantwortung der gestellten Rechtsfrage kommt es in erster Linie nicht auf Regel 61a, sondern auf Artikel 102 Absatz 3 EPÜ an. Dort ist gesagt, daß bei Aufrechterhaltung in geändertem Umfang "das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen" müssen. Dies läßt sich zunächst so verstehen, daß schlechthin alle Erfordernisse des Übereinkommens erfüllt sein müssen. Dafür könnte auch sprechen, daß in Artikel 102 Absatz 3 EPÜ genau derselbe Wortlaut wiederkehrt, der bereits in Artikel 94 (1) EPÜ in bezug auf die europäische Patentanmeldung gewählt ist.

2.2 Der Wortlaut der zitierten Vorschriften erlaubt allerdings schon die Schlußfolgerung, daß die Erfordernisse, denen ein geändertes Patent entsprechen muß, nicht zwangsläufig dieselben sind, die von einer Patentanmeldung verlangt werden. Dies rechtfertigt es aber nur, von dem Begriff "Erfordernisse" in Artikel 102 Absatz 3 EPÜ jene auszuschließen, deren Übertragung von der Patentanmeldung

application prior to grant of the patent and not to the European patent in opposition proceedings

The referred decision T 220/89 concludes that an explanation is required as to how to interpret Article 102(3) EPC with regard to Article 82 EPC when applying Rule 61 a EPC.

Reasons for the Decision

1. On the admissibility of the referral

The referral of the point of law is admissible under Article 112 EPC. Some previous decisions have regarded the requirement for unity as unimportant in opposition proceedings (T 162/85; T 437/88; T 49/89) or as having been fulfilled and therefore irrelevant (T 539/88). The answer to the question raised here is not obvious, as is clear from the fact that Section 26 of the United Kingdom Patents Act expressly states that a patent may not be impugned for lack of unity. The legal significance of unity of invention in opposition proceedings under the European Patent Convention is therefore an important point which needs to be clarified, not least to ensure uniform application of the law.

2 Interpreting Article 102(3) EPC on the basis of its wording

2.1 In resolving the point of law raised it is not Rule 61a EPC which is of prime importance, but Article 102(3) EPC. This Article stipulates that, when the patent is maintained as amended, "the patent and the invention to which it relates (must) meet the requirements of this Convention". This could at first be taken to mean that every single requirement of the Convention must be met. Such an interpretation is also borne out by the fact that Article 102(3) EPC contains exactly the same wording as that chosen for Article 94(1) EPC with regard to the European patent application.

2.2 The wording of the provisions referred to above, however, also gives grounds for concluding that the requirements which an amended patent must meet are not necessarily the same as those demanded of a patent application, although that only justifies excluding those "requirements" under Article 102(3) EPC which it would be unreasonable to apply to the patent as well as to the patent

relation avec l'article 78 CBE qui les précède et qu'ils ne s'appliquent par conséquent qu'à la demande de brevet européen avant la délivrance du brevet, et non au brevet européen au stade de l'opposition

Dans la décision T 220/89, il est constaté en résumé qu'il est nécessaire de préciser l'interprétation qu'il convient de donner de l'article 102(3) CBE pour ce qui est de la condition visée à l'article 82 CBE, dans le cas où la règle 61bis CBE est applicable

Motifs de la décision

1. Recevabilité de la question soumise

La question de droit soumise à la Grande Chambre est recevable en vertu de l'article 112 CBE. Dans certaines décisions, il est considéré soit que la question de l'absence d'unité est sans importance au stade de la procédure d'opposition (T 162/85; T 437/88; T 49/89), soit qu'elle ne se pose pas, l'exigence d'unité étant satisfaite (T 539/88). La réponse à la question de droit posée n'est pas évidente, comme le montre également l'article 26 de la loi britannique sur les brevets, qui stipule expressément qu'un brevet ne peut être attaqué pour absence d'unité. La question de la signification juridique que revêt dans la Convention sur le brevet européen l'exigence d'unité d'invention au stade de la procédure d'opposition est par conséquent une question de droit d'importance fondamentale, à laquelle il convient également de répondre pour assurer l'uniformité de la jurisprudence.

2 Interprétation du texte de l'article 102, paragraphe 3 CBE

2.1 Pour répondre à la question de droit posée, il faut considérer en premier lieu non pas la règle 61bis, mais l'article 102, paragraphe 3 CBE, où il est dit qu'en cas de maintien du brevet dans sa forme modifiée, "le brevet et l'invention qui en fait l'objet" doivent "satisfaire aux conditions de la présente convention". On pourrait comprendre à première vue que toutes les conditions de la Convention doivent être remplies. Le fait que l'article 102, paragraphe 3 CBE reprenne exactement la formulation utilisée à l'article 94(1) CBE qui vise les demandes de brevet européen pourrait également parler en faveur de cette interprétation.

2.2 Toutefois, l'on peut conclure également du texte même des dispositions précitées que les conditions auxquelles un brevet modifié doit satisfaire ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui sont exigées dans le cas d'une demande de brevet, mais ceci ne permet d'exclure du terme "conditions" utilisé à l'article 102, paragraphe 3 CBE que les conditions applicables à la demande de

auf das **Patent** unsinnig wäre. Dies kann man von dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht sagen.

3. Der mögliche Beitrag der Regel 61a EPÜ zur Auslegung des Begriffs "Erfordernisse" in Artikel 102 Absatz 3 EPÜ

3.1 Anwendungsvorschriften - auch später geschaffene, wie Regel 61 a EPÜ - können durchaus zur Auslegung von Vertragsnormen herangezogen werden (vgl. Art. 31 (3), Buchst. b) des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge, ABI. EPA 1984, 196).

Aus Regel 61a EPÜ läßt sich aber nicht die Schlußfolgerung ableiten, daß von einem geänderten europäischen Patent "Einheitlichkeit" i.S.v. Artikel 82 EPÜ zu fordern sei.

3.2 Regel 61a EPÜ bezieht sich global auf die "Vorschriften von Kapitel II des Dritten Teils der Ausführungsordnung". Diese sind "auf die im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen entsprechend anzuwenden." Unter "Vorschriften" der hier gemeinten Art können aber nur Erfordernisse gemeint sein, die von den neuen Unterlagen des geänderten Patents sinnvollerweise noch zu fordern sind. Die Verwendung des Singulars "Erfindung" in den betreffenden Regeln 27 (Inhalt der Beschreibung) und 29 (Form und Inhalt der Patentansprüche) läßt eine Schlußfolgerung, daß Einheitlichkeit gefordert würde, nicht zu. Hier handelt es sich um die in Gesetzestexten häufig verwendete Formulierung "Singular statt Plural". Der Singular (hier: "Erfindung") bezieht sich dabei auch auf einen etwaigen Plural (hier: "Gruppe von Erfindungen" i.S.v. Art. 82 EPÜ). Die genannten Regeln gelten also auch, wenn in einer Patentanmeldung - infolge Einheitlichkeit - mehrere Erfindungen beansprucht und beschrieben sind.

3.3 Dem Wortsinn nach bezieht sich Regel 61 a EPÜ nur auf "Vorschriften" für "Unterlagen" und kann sich somit nicht auf Regel 30 EPÜ beziehen. In dieser Regel geht es nicht um Form und Inhalt von Unterlagen. Regel 30 EPÜ ist vielmehr eine Rechtsnorm zur Interpretation von Artikel 82 EPÜ. Dies gilt besonders deutlich von der früheren Fassung der Regel 30 ("Artikel 82 ist so auszulegen, daß..."), aber ebenfalls von der neuen (ab 1. Juni 1991 geltenden) Regel 30 EPÜ.

3.4 Regel 61a EPÜ enthält somit eine Pauschalverweisung auf ein Kapitel der Ausführungsordnung. Dabei ist aber klar, daß einige Regeln überhaupt nicht gemeint sein können (wie die Regeln 26, 31, 33, aber auch 30), andere aber anzuwenden sind (wie die Regeln 27, 29, 32 und 34). Der Interims-

application. This cannot be said of the requirement for unity of invention.

3. The possible contribution of Rule 61a EPC to interpreting the term "requirements" in Article 102(3) EPC

3.1 Recourse may be had to implementing provisions - even those established subsequently such as Rule 61a EPC - in order to interpret contractual rules (cf. Art. 31 (3)(b) of the Vienna Convention on the Law of Treaties, OJ EPO 1964, 196).

However, it cannot be concluded from Rule 61 a EPC that "unity" within the meaning of Article 82 EPC should be demanded of a European patent.

3.2 Rule 61a EPC refers in general terms to "Part III, Chapter II, of the Implementing Regulations" which "shall apply *mutatis mutandis* to documents filed in opposition proceedings". However, this Rule can only be taken to refer to those requirements which it would still be reasonable to demand of the new documents relating to the amended patent. Just because "invention" is used in the singular in Rules 27 (Content of the description) and 29 (Form and content of claims) does not mean that unity is required. This is a case of the use of "singular for plural", a device used frequently in legal texts whereby the singular (in this case: "invention") can also refer to a plural (in this case: "group of inventions" within the meaning of Article 82 EPC). The Rules in question therefore also apply when - because there is no lack of unity - more than one invention is claimed and described in one patent application.

3.3 Taken literally, Rule 61 a EPC refers only to regulations governing "documents" and cannot therefore refer to Rule 30 EPC since the latter is not concerned with the form and content of documents but with establishing a rule of law for interpreting Article 82 EPC. This is made particularly clear in the earlier version of Rule 30 EPC ("Article 82 shall be construed as ..."), but also in the new version (in force since 1 June 1991).

3.4 Thus, although Rule 61a contains a general reference to a chapter of the Implementing Regulations, it is clearly not intended to apply to certain rules (for example, Rules 26, 31 and 33, as well as 30) but only to others (such as Rules 27, 29, 32 and 34). The Interim Committee of the European Patent

brevet qui n'auraient aucun sens si elles étaient appliquées au **brevet**. Ce n'est pas le cas de la condition d'unité de l'invention.

3 Aide que pourrait apporter la règle 61bis CBE pour l'interprétation du terme "conditions" figurant à l'article 102, paragraphe 3 CBE

3.1 Pour interpréter les dispositions des traités, l'on peut parfaitement faire appel à des dispositions d'application - y compris celles qui ont été élaborées ultérieurement, comme la règle 61 bis CBE (cf. art. 31(3), lettre b de la Convention de Vienne sur le droit des traités, JO OEB 1984, 196).

Toutefois, la règle 61 bis CBE ne permet pas de conclure qu'un brevet européen modifié doit satisfaire à l'exigence d'"unité" au sens de l'article 82 CBE.

3.2 La règle 61 bis CBE vise en effet globalement les "dispositions du chapitre II de la Troisième Partie du règlement d'exécution". Celles-ci s'appliquent aux documents présentés au cours de la procédure d'opposition". Les "dispositions" dont il est question en l'occurrence ne peuvent être que les conditions dont il y a encore lieu d'exiger le respect en ce qui concerne les nouveaux documents afférents au brevet modifié. Le fait que le mot "invention" soit utilisé au singulier dans les règles concernées, à savoir les règles 27 (contenu de la description) et 29 (forme et contenu des revendications) ne permet pas de conclure qu'il est exigé une unité d'invention. Il s'agit en l'occurrence de l'utilisation du "singulier au lieu du pluriel", fréquente dans les textes de loi. Le singulier (en l'occurrence: l'"invention") peut également le cas échéant désigner un pluriel (dans le cas présent: une "pluralité d'inventions" au sens de l'article 82 CBE). Par conséquent, les règles en question sont également applicables lorsqu'une demande de brevet revendique et décrit plusieurs inventions, constituant une unité.

3.3 Les termes mêmes utilisés dans la règle 61bis CBE montrent que cette règle ne vise que des "dispositions" s'appliquant à des "documents" et ne peut de ce fait viser la règle 30 CBE, celle-ci ne traitant ni de la forme ni du contenu des documents. La règle 30 CBE est bien plutôt une norme juridique pour l'interprétation de l'article 82-CBE, ainsi qu'il ressort très clairement de l'ancienne version de la règle 30 ("L'article 82 doit être entendu comme ..."), et également de la nouvelle (applicable à partir du 1^{er} juin 1991).

3.4 La règle 61bis CBE renvoie donc globalement à un chapitre du règlement d'exécution, mais il est clair que certaines règles de ce chapitre ne peuvent absolument pas être visées (comme les règles 26, 31, 33, et aussi la règle 30), à la différence de certaines autres (comme les règles 27, 29,

ausschuß der Europäischen Patentorganisation, der die Einfügung der Regel 61a EPÜ vorbereitete, hat bezüglich der globalen Verweisung festgestellt, "daß einige Bestimmungen dieses Kapitels auf die während des Einspruchsverfahrens vorgelegten Schriftstücke offensichtlich nicht anwendbar sind": er halte es "jedoch angesichts der Vielschichtigkeit des Stoffes für besser, einen allgemein gefaßten Text zu wählen" (Dok. CI/Final 11/77 vom 14. Oktober 1977).

3.5 Mit der nachträglich in die Ausführungsordnung eingefügten Regel 61a EPÜ wird also klargestellt, daß die in den Regeln 26 bis 36 EPÜ für Patentanmeldungen aufgestellten Erfordernisse auch auf die im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen "entsprechend" ("*mutatis mutandis*") anzuwenden sind. Irgendeine Schlußfolgerung für die Beantwortung der hinsichtlich der Einheitlichkeit gestellten Rechtsfrage kann aber aus Regel 61a EPÜ nicht gewonnen werden.

4. Die "ratio legis" der Einheitlichkeit einerseits und des Einspruchsverfahrens andererseits

4.1 Die Einheitlichkeit der Erfindung nach Artikel 82 EPÜ ist zwar ein Erfordernis substantieller Art, aber dennoch eine bloße Ordnungsvorschrift. Sie dient mehreren Ordnungszwecken, vor allem der Abgrenzung der jeweiligen Zuständigkeit jener Stellen, die sich mit der Recherche, der Prüfung, dem Einspruch und dem weiteren Verfahren befassen. Bekanntlich wird hier die internationale Patentklassifikation als Ordnungssystem verwendet. Nach ihr ist die Dokumentation des Standes der Technik geordnet. Nach der Klassifikation orientiert sich aber auch der Wettbewerber, der die patentamtlichen Veröffentlichungen verfolgt. Schließlich ist auch der finanzielle Aspekt vor und nach Patenterteilung von Bedeutung, also das Aufkommen an Verfahrensgebühren und Jahresgebühren sowohl für Patentanmeldungen wie für die späteren Patente.

4.2 Den Ordnungszwecken der Einheitlichkeit ist aber bis zur Patenterteilung im wesentlichen gedient. Die "ratio legis" des Einspruchsverfahrens ist es, den Wettbewerbern eine Möglichkeit zu geben, sich ungerechtfertigten Schutzrechten entgegenzustellen. Diese Interessenlage des Wettbewerbers macht es nicht erforderlich, ihm auch die Möglichkeit zu geben, ein Patent wegen Uneinheitlichkeit anzugreifen. Uneinheitlichkeit nämlich schließt Patentschutz nicht aus, sondern kann nur zur Folge haben, daß durch Teilung zwei oder mehrere Patente entstehen. Sinn und Zweck sowohl der Einheitlichkeit wie des Einspruchs lassen es

Organisation, which prepared the insertion of Rule 61a EPC, noted with regard to the general reference "that certain provisions of this Chapter were clearly not applicable to documents in opposition proceedings"; it felt "however ... that it would be preferable to adopt a general text in view of the complexity of the matter" (CI/Final 11/77 dated 14 October 1977).

3.5 Rule 61a EPC, which was inserted subsequently into the Implementing Regulations, thus makes it clear that the requirements laid down in Rules 26 to 36 EPC for patent applications must also apply *mutatis mutandis* to documents filed in opposition proceedings. However, no conclusion can be drawn from Rule 61a EPC which would clarify the point of law raised concerning unity.

4. The intention behind unity on the one hand and of opposition proceedings on the other

4.1 Although unity of invention under Article 82 EPC is a material requirement, it is still merely an administrative regulation. It serves a number of administrative purposes, particularly in demarcating the respective responsibilities of the departments concerned with search, examination, opposition and further procedure. As is well known, the International Patent Classification is used in these departments for classifying documentation on the state of the art. However, the classification also serves as guidance to competitors keeping track of patent office publications. And the financial aspect prior and subsequent to grant of the patent - in other words, the amount of procedural and renewal fees both for patent applications and for the subsequent patents - is also important.

4.2 However, the administrative purposes of unity are fulfilled in the main up to the time the patent is granted. The purpose and intention of opposition proceedings is to give a competitor the opportunity of opposing unjustified protective rights. Since this serves the competitor's interests, he need not also be given the opportunity of contesting a patent on the ground of lack of unity. Lack of unity does not in fact rule out patent protection; it can only result in an application being divided to produce two or more patents. In view of the object and purpose of both unity and opposition, it seems neither necessary nor appropri-

32 et 34). Le Comité intérimaire de l'Organisation européenne des brevets, qui a préparé l'insertion de la règle 61 bis CBE, a noté à propos de ce renvoi global aux dispositions du chapitre II que "certaines dispositions de ce chapitre n'étaient manifestement pas applicables aux documents présentés au cours de la procédure d'opposition"; il a "toutefois été estimé préférable de retenir un texte de portée générale, étant donné la complexité de la matière" (CI/Final 11/77 du 14 octobre 1977).

3.5 La règle 61bis CBE insérée après coup dans le règlement d'exécution précise donc clairement que les conditions énoncées aux règles 26 à 36 CBE pour les demandes de brevet sont également applicables aux documents présentés au cours de la procédure d'opposition. Elle ne permet pas toutefois de tirer quelque conclusion que ce soit en ce qui concerne la réponse à la question de droit relative à l'unité d'invention.

4. La raison d'être de l'exigence d'unité d'invention d'une part, et de la procédure d'opposition d'autre part

4.1 S'il est vrai que l'unité d'invention au sens de l'article 82 CBE est une condition de fond, elle n'en est pas moins une simple disposition d'ordre administratif, visant à cet égard plusieurs objectifs, notamment et avant tout la délimitation des compétences respectives des services chargés de la recherche, de l'examen, de l'opposition et de la suite de la procédure. Comme on le sait, c'est la classification internationale des brevets qui est utilisée en l'occurrence comme système de répartition administrative. C'est d'après elle que sont classés les documents de l'état de la technique. Les concurrents se fondent eux aussi sur cette classification pour suivre les publications officielles dans le domaine des brevets. Enfin, il faut souligner aussi l'importance que revêt l'aspect financier avant et après la délivrance du brevet, à savoir le produit des taxes de procédure et des taxes annuelles, afférentes tant aux demandes de brevet qu'aux brevets délivrés par la suite.

4.2 Or jusqu'à la délivrance du brevet, les objectifs d'ordre administratif assignés à l'exigence de l'unité sont atteints pour l'essentiel. La procédure d'opposition a pour raison d'être d'offrir aux concurrents la possibilité de s'opposer à des titres de protection qui ne sont pas justifiés. Mais pour que les concurrents puissent sauvegarder leurs intérêts, il n'est pas indispensable qu'ils aient également la possibilité d'attaquer un brevet pour absence d'unité. En effet, l'absence d'unité n'exclut pas la brevetabilité, elle peut simplement entraîner une division en deux ou plusieurs brevets. Dès lors, si l'on considère la raison

daher weder als notwendig noch als zweckmäßig erscheinen, daß einer etwaigen Uneinheitlichkeit im Einspruch noch Bedeutung zugemessen wird. Das Erfordernis der Einheitlichkeit hat mit dem Abschluß des Prüfungsverfahrens durch Patenterteilung seine Ordnungsfunktion erfüllt.

5. Rechtssystematische Überlegungen

5.1 Solange im patentrechtlichen Verfahren die Einheitlichkeit ein zu erfüllendes Erfordernis ist, muß auch die Möglichkeit geboten sein, die geforderte Einheitlichkeit nicht nur durch Teil-Verzicht, sondern auch durch Teilung herzustellen. Wo Teilung nicht mehr möglich ist, kann daher fehlende Einheitlichkeit keine rechtliche Bedeutung haben. Im System des europäischen Patentrechts ist nach Patenterteilung eine Teilung nicht mehr vorgesehen. Bei allen Zweifeln, die Artikel 102 Absatz 3 und Regel 61a EPÜ hinsichtlich der Bedeutung der Einheitlichkeit im Einspruch offen lassen mögen, zeigt doch das Fehlen des Rechtsinstituts der Teilung, daß Einheitlichkeit für den Einspruch und im Einspruchsverfahren keine Bedeutung mehr haben kann.

5.2 Daher brauchen auch keine Überlegungen angestellt zu werden, mit welcher Rechtfertigung die Praxis des EPA der Klarheit i.S.v. Artikel 84 Satz 2 EPÜ im Einspruch eine gewisse Geltung läßt, während der Einheitlichkeit nach Artikel 82 EPÜ keine Geltung mehr zukommt. Beide Vorschriften stehen in einer Reihe von Vorschriften, nämlich in der Reihe der Artikel 81 (Erfindernennung) bis 85 (Zusammenfassung), die sehr unterschiedliche oder auch überhaupt keine Bedeutung mehr für das einmal erteilte Patent haben. Es liegt daher kein Widerspruch darin, daß bei Änderungen des Patents im Einspruchsverfahren die Einheitlichkeit keine Bedeutung mehr hat, daß aber von den im Einspruchsverfahren geänderten Texten Klarheit gefordert wird. Daher kann hier auch dahingestellt bleiben, was unter Klarheit i.S.v. Artikel 84 Satz 2 EPÜ nun genau zu verstehen ist.

6. Die Aussage der "Travaux préparatoires" ("Vorbereitenden Arbeiten")

6.1 Obwohl schon eine Auslegung des Übereinkommens nach seinen Texten und seiner Systematik eine sichere Beantwortung der gestellten Rechtsfrage ermöglichen, soll doch auf eine ergänzende Befragung der "Vorbereitenden Arbeiten" nicht verzichtet werden.

6.2 In den vorbereitenden Entwürfen zum Europäischen Patentübereinkommen gibt es den Einspruch nach Pa-

ate to continue to attach importance to any lack of unity at the opposition stage. Once the examination procedure has been concluded with the grant of a patent, the requirement of unity has fulfilled its administrative function.

5. Considerations regarding the legal framework

5.1 As long as unity is a requirement to be met under the patent law procedure, there must also be the possibility of establishing the required unity, either through partial surrender or division. Where division is no longer possible, lack of unity can have no further legal significance. The European patent law system does not provide for division once the patent has been granted. So even though Article 102(3) and Rule 61a EPC may leave some doubts as to the importance of unity at the opposition stage, the lack of the legal institution of division shows that unity can no longer have any importance for the opposition or in opposition proceedings.

5.2 There is consequently no need to consider how to justify the fact that EPO practice attaches a certain degree of importance to clarity within the meaning of Article 84, second sentence, EPC at the opposition stage, but none to unity under Article 82 EPC. Both regulations belong to a series of provisions - from Article 81 (Designation of the inventor) to Article 85 (The abstract) - which vary greatly in relevance to the granted patent, if they retain any relevance at all. There is therefore no contradiction in the fact that, when the patent is amended in opposition proceedings, unity no longer has any relevance, but the amended texts are still required to be clear. What exactly is to be understood by clarity within the meaning of Article 84, second sentence, EPC need not therefore be discussed in this context.

6. Evidence from the travaux préparatoires ("historical documentation")

6.1 Although the point of law in question can be clarified for certain by interpreting the Convention on the basis of its wording and rationale, it would still be useful to consult the historical documentation as well.

6.2 The 1970 First Preliminary Draft of the European Patent Convention was the first to refer to post-grant opposi-

d'être et le but de la procédure d'opposition et de l'exigence d'unité, il n'est ni nécessaire ni utile d'attacher encore de l'importance à une éventuelle absence d'unité au stade de l'opposition. L'exigence d'unité a rempli sa fonction d'ordre administratif lorsque la procédure d'examen se clôt par la délivrance du brevet

5. Considérations d'ordre systématique

5.1 Aussi longtemps que l'unité d'invention constitue une condition à remplir au cours de la procédure en matière de brevets, il doit être donné la possibilité de parvenir à l'unité exigée, non seulement en abandonnant une partie des éléments revendiqués, mais également en opérant une division. Lorsque la division n'est plus possible, l'absence d'unité ne peut donc avoir de signification juridique. Dans le système institué par le droit européen des brevets, il n'est plus possible d'effectuer une division après la délivrance du brevet. En dépit de tous les doutes que l'article 102, paragraphe 3 et la règle 61 bis CBE peuvent laisser subsister quant à l'importance de l'exigence d'unité au stade de l'opposition, le fait qu'il n'existe pas de possibilité juridique d'effectuer une division prouve que l'exigence d'unité ne peut plus avoir d'importance ni pour la formation de l'opposition, ni au cours de la procédure d'opposition.

5.2 Par conséquent, il n'est pas nécessaire non plus d'examiner s'il est justifié que dans la pratique de l'OEB il soit attaché, au stade de l'opposition, une certaine importance à l'exigence de clarté au sens de l'article 84, 2^e phrase CBE, alors que l'exigence d'unité énoncée à l'article 82 CBE ne joue plus aucun rôle. Ces deux articles font partie d'une série de dispositions, à savoir la série d'articles allant de l'article 81 (désignation de l'inventeur) à l'article 85 (abrégé), qui ont une signification très différente - ou n'ont même plus aucune signification - pour le brevet une fois délivré. Il n'est dès lors pas contradictoire de ne plus accorder d'importance à l'exigence d'unité pour les brevets modifiés au cours de la procédure d'opposition, alors que l'on maintient pour ces textes modifiés l'exigence de clarté. Par conséquent, il n'y a pas lieu non plus d'examiner à ce propos ce que recouvre exactement l'exigence de clarté au sens de l'article 84, 2^e phrase CBE.

6. Enseignement à ce sujet des Travaux préparatoires

6.1 Bien qu'il suffise déjà pour pouvoir répondre avec certitude à la question de droit posée d'examiner le texte et la logique d'ensemble de la Convention, il n'est pas inutile de compléter cet examen en consultant les "Travaux préparatoires".

6.2 Dans les travaux préparatoires de la Convention sur le brevet européen, l'opposition après délivrance du brevet

tenterteilung ("*post-grant opposition*") erst seit dem "Ersten Vorentwurf" von 1970. Die nähere Ausgestaltung erfolgte im Jahre 1971 (vgl. Dok. BR/87/71 vom 28. Februar 1971, Nr. 6-9 und Dok. BR/135/71 vom 17. November 1971, Nr. 133-140, sowie die Berichte zum "Zweiten Vorentwurf" von 1971, Nr. 59 ff., insbes. Nr. 67-69). Diesen Dokumenten zufolge sollte sich die Prüfung des Einspruchs - entsprechend dem heutigen Artikel 102 Absätze 1 und 2 EPÜ - zunächst auf die Einspruchsgründe - entsprechend Artikel 100 EPÜ - beziehen. Erst wenn diese eine Änderung des Patents gebieten, sind die neuen Unterlagen über die Einspruchsgründe hinaus auch noch daraufhin zu prüfen, ob sie "den Erfordernissen des Übereinkommens" entsprechen. Nach dem Bericht über die 6. Sitzung der Arbeitsgruppe I (Dok. BR/87/71, Nr. 12) sollte dabei verhindert werden, daß das EPA "sämtliche Formmängel sowie die Uneinheitlichkeit der geschützten Erfindung beanstanden kann". Hinzugefügt ist, daß deswegen eine Vorschrift über die Teilung "nicht nötig" war. In dem früheren System des Einspruchs vor Patenterteilung ("*pre-grant Opposition*") war nämlich eine Teilung der Patentanmeldung auch im Einspruch aufgrund besonderer Vorschrift noch möglich. Im Bericht über den "Zweiten Vorentwurf" von 1971 (Nr. 69) ist gesagt, daß ein europäisches Patent im Einspruch weder als uneinheitlich beanstandet, noch geteilt werden darf. Als Grund dafür wurde auf die Notwendigkeit der Herausgabe von mehr als einer neuen europäischen Patentschrift und deren Übersetzung nach Artikel 65 EPÜ hingewiesen.

6.3 Aus den "Vorbereitenden Arbeiten" ergibt sich somit nicht nur, daß fehlende Einheitlichkeit gewollt als Einspruchsgrund ausgeschlossen wurde, sondern auch, daß eine im Einspruchsverfahren durch Änderung des Patents entstehende Uneinheitlichkeit hinzunehmen ist.

Entscheidungsformel

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

Die Einheitlichkeit der Erfindung (Artikel 82 EPÜ) gehört nicht zu den Erfordernissen, denen ein europäisches Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, bei Aufrechterhaltung in geändertem Umfang nach Artikel 102 Absatz 3 EPÜ zu genügen hat. Dementsprechend ist es im Einspruchsverfahren unbeachtlich, wenn das europäische Patent in der erteilten Fassung oder nach Änderung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspricht.

The concept was developed further in 1971 (cf BR/87/71 dated 28 February 1971, points 6-9, and BR/135/71 dated 17 November 1971, points 133-140, and the Reports on the 1971 Second Preliminary Draft, point 59 et seq., particularly points 67-69). According to these documents the examination of the opposition - covered by today's Article 102(1) and (2) EPC - should first look at the grounds therefor - covered by Article 100 EPC Only if these call for the patent to be amended is it necessary to examine the new documents not only in the light of the grounds for opposition but also to see whether they meet "the requirements of the Convention". According to the Report on the 6th meeting of Working Party I (BR/87/71, point 12), the intention was to prevent the EPO from being "able to object to all formal deficiencies as well as to any lack of unity of the invention protected". The Report added that a provision relating to division was therefore "not necessary". In the former system of pre-grant opposition, the division of the patent application was still possible even at the opposition stage on the basis of a special provision. The Report on the 1971 Second Preliminary Draft (point 69) states that in the opposition no objection may be made to a European patent on the ground of lack of unity, nor may the patent be divided, since it would then be necessary to publish more than one new European patent specification and translation thereof pursuant to Article 65 EPC.

6.3 The *travaux préparatoires* indicate, therefore, not only that lack of unity was deliberately excluded as a ground for opposition, but also that any lack of unity arising during opposition proceedings as a result of amendment of the patent must be accepted.

Order

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

Unity of invention (Article 82 EPC) does not come under the requirements which a European patent and the invention to which it relates must meet under Article 102(3) EPC when the patent is maintained in amended form. It is consequently irrelevant in opposition proceedings that the European patent as granted or amended does not meet the requirement of unity.

("post-grant opposition") n'a été prévue que depuis le "premier avant-projet" de 1970, et cette procédure a été élaborée plus en détail en 1971 (cf BR/87/71 du 28 février 1971, points 6 à 9, BR/135/71 du 17 novembre 1971, points 133-140, ainsi que les rapports relatifs au "deuxième avant-projet" de 1971, points 59 et suiv., notamment 67-69). Il ressort de ces documents que comme le prévoit l'actuel article 102, paragraphes 1 et 2 CBE, l'examen de l'opposition devrait d'abord porter sur les motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE. Ce n'est que dans le cas où le brevet doit être modifié pour ces motifs qu'il y a lieu également de vérifier, non seulement s'il subsiste des motifs d'opposition, mais encore si les nouveaux documents satisfont "aux conditions de la présente convention". Dans le rapport relatif à la 6^e réunion du groupe de travail I (BR/87/71, point 12), il est précisé que l'on a voulu éviter que l'OEB puisse invoquer certains vices de forme ainsi que le défaut d'unité de l'invention faisant l'objet de la protection conférée par le brevet". Il est dit en outre que c'est la raison pour laquelle il était "inutile" de prévoir une disposition qui porte sur la division. Dans le système précédent, où l'opposition avait lieu avant la délivrance du brevet ("*pre-grant opposition*"), il était en effet encore possible, en vertu d'une disposition spéciale, de diviser la demande de brevet même au stade de la procédure d'opposition. Dans le rapport relatif au "deuxième avant-projet" de 1971 (point 69), il est précisé qu'au stade de l'opposition, un brevet européen ne peut ni être contesté pour défaut d'unité, ni faire l'objet d'une division. La raison avancée est que cela nécessiterait la publication et la traduction de plusieurs nouveaux fascicules de brevet européen, en vertu de l'article 65 CBE.

6.3 Par conséquent, il ressort des "Travaux préparatoires" non seulement que l'absence d'unité a été exclue à dessein des motifs d'opposition, mais encore qu'elle doit être tolérée lorsqu'elle se manifeste au stade de la procédure d'opposition, à la suite d'une modification du brevet.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:
La Grande Chambre de recours apporte la réponse suivante à la question de droit qui lui a été soumise:

L'unité d'invention (article 82 CBE) ne fait pas partie des conditions auxquelles un brevet européen et l'invention qui en fait l'objet doivent satisfaire aux termes de l'article 102, paragraphe 3 CBE, lorsque le brevet est maintenu dans sa forme modifiée. Au stade de la procédure d'opposition, il est donc sans importance que le brevet européen tel qu'il a été délivré ou modifié ne remplisse pas la condition d'unité d'invention.

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
6. März 1991
J 16/90 - 3.1.1
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: O. Bossung
Mitglieder: M. Schar
M. Lewenton

Anmelder: Fabritius, Hans J.

**Stichwort: Wiedereinsetzung/
FABRITIUS**

Artikel: 122 (5), 112 (1) a) EPÜ

**Schlagwort: "Geltungsbereich von
Artikel 122 (5) EPÜ" - "Vorlage an
die Große Beschwerdekammer"**

Leitsatz

Der Großen Beschwerdekammer werden Rechtsfragen darüber vorgelegt, ob Artikel 122 EPÜ (Wiedereinsetzung) anwendbar ist einerseits in Fällen betreffend europäische Patentanmeldungen und andererseits in Fällen betreffend internationale Anmeldungen (sog. "Euro-PCT-Anmeldungen"), nämlich Wiedereinsetzung

1. in die Fristen für die Zahlung von Anmeldegebühr, Recherchegebühr und Benennungsgebühr nach Artikel 78(2) und 79(2) bzw. für die Zahlung der "nationalen Gebühr" nach Artikel 158 (2) EPÜ und

2. in die Frist für die Stellung des Prüfungsantrags nach Artikel 94 (2) bzw. Artikel 150 (2), Satz 4 EPÜ

Sachverhalt und Anträge

I. Für die europäische Patentanmeldung Nr. 89 111 906.7, die keine PCT-Anmeldung ist, wurden die am 9. Oktober 1989 fälligen Gebühren für Anmeldung, Recherche, elf Benennungen und die Zuschlagsgebühr nach Regel 85a (neue Fassung) EPÜ nicht gezahlt. Ein Antrag auf Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ wurde durch Entscheidung der Eingangsstelle des EPA vom 27. März 1990 als unzulässig zurückgewiesen, weil hier eine Wiedereinsetzung nach Artikel 122(5) EPÜ ausgeschlossen sei. Mit dem am 11. November 1989 eingegangenen Wiedereinsetzungsantrag war geltend gemacht worden, daß die Grundfrist in Folge finanzieller Schwierigkeiten und die Nachfrist in Folge plötzlicher Erkrankung versäumt worden sei. Durch ein ärztliches Attest vom 11. Oktober 1989 wurde eine vor dem 2. Oktober bestehende und voraussichtlich bis 16. Oktober andauernde Arbeitsunfähigkeit bescheinigt. Dem Antrag auf

**Decision of the Legal Board
of Appeal
dated 6 March 1991
J 16/90 - 3.1.1
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: O. Bossung
Members: M. Schar
M. Lewenton

Applicant: Fabritius, Hans J.

**Headword: Re-establishment of
rights/FABRIT U S**

Article: 122(5), 112(1)(a) EPC

**Keyword: "Scope of Article 122(5)
EPC" - "Referral to the Enlarged
Board of Appeal"**

Headnote

The Enlarged Board of Appeal is requested to decide whether Article 122 EPC (re-establishment of rights) applies to European patent applications on the one hand and international (Euro-PCT) applications on the other hand in respect of

1. the time limits for payment of the filing fee, search fee and designation fee in Articles 78(2) and 79(2) EPC or for payment of the national fee in Article 158(2) EPC

2. the time limit for filing a request for examination under Articles 94(2) and 150(2), 4th sentence, EPC.

Summary of Facts and Submissions

I. The fees for filing, search, eleven designations and the surcharge under Rule 85a EPC (new version) were not paid by the due date of 9 October 1989 for European patent application No. 89 111 906.7, which is not a PCT application. An application for re-establishment of rights under Article 122 EPC, received on 11 November 1989, was rejected as inadmissible by a decision of the EPO Receiving Section dated 27 March 1990 on the grounds that re-establishment was ruled out by Article 122(5) EPC. The application submitted that financial difficulties and sudden illness respectively had been responsible for the failure to observe the normal time limit and the period of grace. A medical certificate dated 11 October 1989 confirmed that the applicant had already been unfit for work before 2 October and would probably remain so until 16 October. The application for re-establishment of rights was accompanied by a

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
6 mars 1991
J 16/90 - 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: O. Bossung
Membres: M. Schar
M. Lewenton

Demandeur: Fabritius, Hans J.

**Référence: Restitutio in integrum/
FABRITIUS**

Article: 122(5), 112(1)a) CBE

**Mot-clé: "Champ d'application de
l'article 122(5) CBE" - "Question de
droit soumise à la Grande Chambre
de recours"**

Sommaire

Les questions de droit suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours: l'article 122 CBE (restitutio in integrum) est-il applicable, dans le cas des demandes de brevet européen d'une part et dans le cas des demandes internationales ("demandes euro-PCT") d'autre part

1, aux délais de paiement de la taxe de dépôt, de la taxe de recherche et de la taxe de désignation visés à l'article 78(2) et 79(2) ou, selon le cas, au délai de paiement de la "taxe nationale" visée à l'article 158(2) CBE

2 au délai de formulation de la requête en examen visé à l'article 94(2) ou, selon le cas, à l'article 150(2), quatrième phrase CBE?

Exposé des faits et conclusions

I. Dans le cas de la demande de brevet européen n° 89 111 906.7, qui n'est pas une demande PCT, les taxes dues au titre du dépôt et de la recherche et pour onze désignations, ainsi que la surtaxe visée à la règle 85bis CBE (nouvelle version) n'avaient pas été acquittées à la date d'échéance du 9 octobre 1989. La section de dépôt de l'OEB a, par décision en date du 27 mars 1990, rejeté pour irrecevabilité une requête en *restitutio in integrum* formulée au titre de l'article 122 CBE, au motif que les dispositions de l'article 122(5) CBE excluaient en l'occurrence l'octroi de la *restitutio in integrum*. Dans cette requête en *restitutio in integrum* déposée le 11 novembre 1989, le demandeur avait fait valoir qu'il n'avait pu respecter le délai normal en raison de difficultés financières, et qu'une maladie subite l'avait empêché de respecter le délai supplémentaire. Un certificat médical daté du 11 octobre 1989 attestait que l'inté-

Wiedereinsetzung waren Scheck über alle nachzuzahlenden Gebühren und die Wiedereinsetzungsgebühr beigelegt

II. Gegen die Entscheidung vom 27. März 1990 erhob der Anmelder am 22. Mai 1990 unter Zahlung der Gebühr Beschwerde und begründete diese zugleich wie folgt: Die angefochtene Entscheidung, die sich auf die Entscheidung J 18/82 (ABI. EPA 1983, 441) stütze, entspreche nicht mehr der aktuellen Entscheidungspraxis. Mittlerweile sei bei vergleichbaren Gebührenzahlungen durch die Entscheidung J 22/88 (ABI. EPA 1990, 244) bezüglich sog. Euro-PCT-Anmeldungen die Wiedereinsetzung als grundsätzlich zulässig anerkannt. Die in den Artikeln 158(2) und 78(2) EPÜ genannten Sachverhalte seien analog und gleichrangig. Deswegen entspreche es der Billigkeit, daß auch im vorliegenden Fall die Wiedereinsetzung nicht grundsätzlich ausgeschlossen werde.

III. Der Vertreter des Beschwerdeführers beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Wiedereinsetzung in die Nachfrist nach Regel 85a EPÜ. Zur Ergänzung seines Wiedereinsetzungsantrags reichte er eine ausführlichere ärztliche Bescheinigung über den Gesundheitszustand des Beschwerdeführers in der fraglichen Zeit (2. bis 16. Oktober 1989) nach. Darin wird bestätigt, daß der Anmelder in dieser Zeit bettlägerig war.

Entscheidungsgründe

1. Für die Entscheidung über die zulässige Beschwerde kommt es auf die Rechtsfrage an, ob eine Wiedereinsetzung in die Frist nach Regel 85a EPÜ im Hinblick auf Artikel 122(5) EPÜ überhaupt möglich ist. Erst danach wäre zu prüfen, ob die Zulässigkeitsanforderungen von Artikel 122(2) und (3) EPÜ erfüllt sind. Als letztes wäre schließlich zu entscheiden, ob der Antrag auf Wiedereinsetzung begründet, also die gebotene Sorgfalt im Sinne von Artikel 122(1) EPÜ beachtet ist.

1.1 Die Eingangsstelle des EPA als Erstinstanz hat sich lediglich mit der erstgenannten Rechtsfrage befaßt und diese verneint. Sie ist logisch richtig vorgegangen, indem sie weitere Fragen als die des Ausschlusses nach Artikel 122(5) EPÜ nicht geprüft hat.

1.2 Die Juristische Beschwerdekammer legt jedoch die Rechtsfrage, ob eine Wiedereinsetzung ausgeschlossen

cheque for all fees still due plus the re-establishment fee

II On 22 May 1990 the applicant filed an appeal against the decision of 27 March 1990, paying the appropriate fee and arguing that the contested decision - based on decision J 18/82 (OJ EPO 1983, 441) - no longer reflected current decision-making practice. In the meantime, decision J 22/88 on Euro-PCT applications (OJ EPO 1990, 244) had recognised re-establishment of rights in respect of comparable fee payments as admissible. The tenor of Articles 158(2) and 78(2) EPC was analogous and equally valid. It was therefore equitable not to rule out re-establishment of rights in the case in point.

III. The appellant's representative requested revocation of the contested decision and re-establishment of rights in respect of the period of grace under Rule 85a EPC. In support of his application for re-establishment of rights he subsequently submitted a more detailed medical certificate regarding the appellant's state of health at the time in question (2 October to 16 October 1989). This confirmed that during this time the applicant was confined to bed.

Reasons for the Decision

1. A decision on this appeal, which is admissible, hinges on the question of whether Article 122(5) EPC in fact allows re-establishment of rights in respect of the period under Rule 85a EPC. Only after this point of law has been clarified will it be possible to consider whether the requirements for admissibility in Articles 122(2) and (3) EPC have been met. Lastly, it will be a matter of deciding whether the application for re-establishment of rights was justified, i.e. whether due care had been taken within the meaning of Article 122(1) EPC.

1.1 As the department of first instance, the EPO's Receiving Section dealt only with the first point of law mentioned above and found the answer to be negative. Logically speaking, the Receiving Section acted correctly in not examining any points of law other than that concerning the exclusion under Article 122(5) EPC.

1.2 The Legal Board of Appeal, however, refers to the Enlarged Board of Appeal the question as to whether re-

ressé était dans l'incapacité de travailler avant même le 2 octobre et, vraisemblablement le resterait jusqu'au 16 octobre. La requête en *restitutio in integrum* était accompagnée d'un chèque correspondant au montant de la taxe de *restitutio in integrum* et de toutes les taxes restant encore à acquitter.

II. Le 22 mai 1990, le demandeur a formé un recours contre la décision du 27 mars 1990 en acquittant simultanément la taxe correspondante: il a motivé son recours comme suit la décision attaquée, qui est fondée sur la décision J 18/82 (JO OEB 1983, 441) ne correspond plus à la pratique actuelle en matière de décisions. Depuis, dans la décision J 22/88 (JO OEB 1990, 244), il a été reconnu que dans le cas des demandes dites euro-PCT, la *restitutio in integrum* pouvait en tout état de cause être accordée pour les délais de paiement de taxes comparables. Les situations visées aux articles 158(2) et 78(2) CBE sont analogues et de même importance. Aussi serait-il équitable de ne pas exclure par principe l'octroi d'une *restitutio in integrum* dans le cas présent.

III. Le mandataire du requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et la *restitutio in integrum* quant au délai supplémentaire visé à la règle 85bis CBE. En complément à sa requête en *restitutio in integrum* il a remis un certificat médical détaillé sur l'état de santé du requérant pendant la période critique (2 au 16 octobre 1989), dans lequel il était indiqué que le demandeur était alité à ce moment là.

Motifs de la décision

1. Pour rendre une décision au sujet du recours, qui est recevable, il importe premièrement de répondre à la question de savoir si, compte tenu des dispositions de l'article 122(5) CBE, il est possible d'accorder la *restitutio in integrum* quant au délai visé à la règle 85bis CBE. Ce n'est qu'ensuite qu'il y aurait lieu de vérifier s'il est satisfait aux conditions requises à l'article 122(2) et (3) CBE pour que la requête en *restitutio in integrum* soit recevable, et en dernier lieu, il resterait alors à examiner si la requête en *restitutio in integrum* est motivée, autrement dit si le demandeur a bien fait preuve de toute la diligence nécessaire au sens de l'article 122(1) CBE.

1.1 En première instance, la section de dépôt de l'OEB s'est contentée d'examiner la première des questions de droit susmentionnées, à laquelle elle a répondu par la négative. Il était logique qu'elle laisse alors de côté les questions autres que celle de l'exclusion de la *restitutio in integrum* en vertu de l'article 122(5) CBE.

1.2 La Chambre n'en soumet pas moins à la Grande Chambre de recours la question de savoir si une *restitu-*

ist, der Großen Beschwerdekammer vor. Dies setzt nach Artikel 112 (1) a) EPÜ voraus, daß die vorliegende Beschwerdekammer eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer "für erforderlich" hält. Dazu genügt es nicht, daß die vorzulegende Frage von allgemeinem Interesse ist. Ihre Beantwortung muß für die Entscheidung des Beschwerdefalles auch notwendig sein. Im Gegensatz zur Erstinstanz muß daher die Juristische Beschwerdekammer vor einer Vorlage prüfen, ob sie nicht die Frage des Ausschlusses nach Artikel 122 (5) EPÜ dahingestellt sein lassen kann, weil die Beschwerde auch aus anderen Gründen zurückzuweisen wäre.

1.3 Wenn es nicht auf die Frage des Ausschlusses der Wiedereinsetzung nach Artikel 122 (5) EPÜ ankäme, würde die Juristische Beschwerdekammer der vorliegenden Beschwerde wohl stattgeben. Die Zulässigkeitsanforderungen von Artikel 122 (2) und (3) EPÜ sind erfüllt. Durch die beiden ärztlichen Bescheinigungen ist Arbeitsunfähigkeit und Bettlägerigkeit des Anmelders in der kritischen Zeit nachgewiesen. Daher würde die Juristische Beschwerdekammer die Wiedereinsetzung - ihre Möglichkeit nach Artikel 122 (5) EPÜ vorausgesetzt - ohne weitere Beweiserhebung gewähren.

2. Der Beschwerdeführer begehrt Wiedereinsetzung in die Frist nach Regel 85a EPÜ. Bei den Fristen der Regeln 85a und 85b EPÜ handelt es sich um sogenannte "Nachfristen", die selbst in Artikel 122 (5) EPÜ nicht erwähnt, aber auf dort genannten sog. "Grundfristen" bezogen sind. Für die Juristische Beschwerdekammer ist es eindeutig, daß die Frage der Wiedereinsetzbarkeit der Nachfristen abhängt von der Wiedereinsetzbarkeit der Grundfristen, auf die sie bezogen sind. Andernfalls wäre durch die Regeln 85a und 85b EPÜ nicht nur eine "Nach"-Frist geschaffen, sondern eine Wiedereinsetzung eröffnet, wo sie vom Überkommen ausgeschlossen ist. Dies konnte und wollte der Verwaltungsrat der EPO mit der Schaffung dieser Regeln nicht tun (Grundsätzliches zum Wesen der Nachfristen siehe in J 4/86, ABI. EPA 1988, 119 Begründung Nr. 4). Die beiden Nachfristen sind sowohl bei europäischen Patentanmeldungen wie bei internationalen Anmeldungen nach Artikel 153 (1) EPÜ, mit denen ein europäisches Patent begehrt wird, anwendbar (letztere auch "Euro-PCT-Anmeldungen" genannt). Die Anwendbarkeit der ursprünglich nur für europäische Anmeldungen geschaffenen Regeln 85a und 85b EPÜ auf internationale Anmeldungen ergab sich schon aus früherer Rechtsprechung (zuletzt J 12/87, ABI. EPA 1989, 366). In der seit 1. April 1989 geltenden Neufassung dieser Regeln (ABI. EPA 1989, 1) ist dies nun ausdrücklich gesagt. Die Wiedereinsetzbarkeit in die Nachfrist hängt

establishment of rights is ruled out. Under Article 112(1)(a) EPC the Board of Appeal making the referral must consider a decision by the Enlarged Board to be "required". It is not sufficient for the point referred to be of general interest: an answer to it must also be necessary to a decision on the appeal in question. Unlike the department of first instance, therefore, the Legal Board is obliged, before making the referral, to consider whether it cannot leave open the question of exclusion under Article 122(5) EPC on the grounds that the appeal would have to be dismissed for other reasons anyway.

1.3 If the question of exclusion from re-establishment of rights under Article 122(5) EPC did not arise, the Legal Board would no doubt grant the present appeal. The requirements for admissibility in Articles 122(2) and (3) EPC have been met. The applicant's inability to work and confinement to bed during the period in question have been attested by the two medical certificates. The Board would therefore grant re-establishment of rights - provided that were possible under Article 122(5) EPC - without requiring any further proof.

2. The appellant requests re-establishment of rights in respect of the period under Rule 85a EPC. The periods referred to in Rules 85a and 85b EPC are periods of grace, which are not themselves mentioned in Article 122(5) EPC but are related to the normal time limits referred to there. It is clear to the Board that the question whether re-establishment can apply to periods of grace depends on whether it applies to the normal periods to which they are related. Otherwise, Rules 85a and 85b EPC would not only establish periods of grace but also open up the possibility of re-establishment where this is excluded by the Convention. The Administrative Council of the European Patent Organisation was neither able nor disposed to provide for that when creating these rules (for a fundamental commentary on periods of grace see J 4/86, OJ EPO 1988, 119, Reasons 4). The two periods of grace apply both to European patent applications and to international applications under Article 153(1) EPC in which a European patent is requested ("Euro-PCT" filings). That Rules 85a and 85b EPC, originally intended purely for European applications, also cover international filings, can be seen from past case law (most recently J 12/87, OJ EPO 1989, 366). This is expressly stated in the new version of these rules in force since 1 April 1989 (OJ EPO 1989, 1). Whether re-establishment of rights can apply to a period of grace depends therefore not on whether the application is a European or an

tutio in integrum est exclue. ce qui, aux termes de l'article 112(1)a) CBE, suppose qu'elle juge "nécessaire" une décision de la Grande Chambre. Pour cela, il ne suffit pas que la question à soumettre présente un intérêt général. Il faut que la décision à rendre par la Chambre dépende de la réponse à cette question. C'est pourquoi, à la différence de la première instance, la Chambre doit examiner, avant de saisir la Grande Chambre de recours, s'il ne lui serait pas possible de laisser en suspens la question de l'exclusion de la *restitutio in integrum* en vertu de l'article 122(5) CBE, d'autres motifs pouvant également justifier le rejet du recours.

1.3 S'il ne se posait la question de l'exclusion de la *restitutio in integrum* en vertu de l'article 122(5) CBE, la Chambre ferait sans doute droit au présent recours. En effet, la requête en *restitutio in integrum* est recevable, car elle satisfait aux conditions requises à l'article 122(2) et (3) CBE. Les deux certificats médicaux prouvent que le demandeur était incapable de travailler et alité pendant la période en cause. Aussi la Chambre accorderait-elle la *restitutio in integrum* sans qu'il soit besoin d'examiner des preuves supplémentaires - pour autant que celle-ci soit possible en vertu de l'article 122(5) CBE.

2. Le requérant demande la *restitutio in integrum* quant au délai visé à la règle 85bis CBE. Les délais dont il est question aux règles 85bis et 85ter CBE sont des délais dits "supplémentaires", qui ne sont pas mentionnés eux-mêmes à l'article 122(5) CBE, mais sont en relation avec les "délais normaux" visés par cette disposition. Il est clair pour la Chambre que l'octroi de la *restitutio in integrum* quant aux délais supplémentaires dépend de la question de savoir si la *restitutio in integrum* peut être accordée quant aux délais normaux avec lesquels ces délais supplémentaires sont en relation. Si ce n'était pas le cas, les dispositions des règles 85bis et 85ter CBE n'institueraient pas seulement un délai supplémentaire, elles permettraient la *restitutio in integrum* dans des cas où elle est exclue par la Convention. Or, le Conseil d'administration de l'OEB n'a pu ni voulu créer une telle possibilité lorsqu'il a adopté ces règles (cf. les considérations de principe sur la nature des délais supplémentaires figurant dans la décision J 4/86, JO OEB 1988, 119, au point 4 des motifs). Ces deux délais supplémentaires sont applicables aussi bien aux demandes de brevet européen qu'aux demandes internationales visées à l'article 153(1) CBE, par lesquelles le déposant sollicite un brevet européen (dans ce dernier cas, on parle aussi de demandes "euro-PCT"). Dans des décisions antérieures (la dernière étant la décision J 12/87, JO OEB 1989, 366), il avait déjà été reconnu que les règles 85bis et 85ter CBE qui, à

somit nicht davon ab, ob es sich um eine europäische oder eine internationale Anmeldung handelt, wohl aber davon, ob diejenige Grundfrist einer Wiedereinsetzung zugänglich ist, auf die sich einerseits bei europäischen, andererseits bei internationalen Anmeldungen die Nachfrist bezieht. Die Tatsache, daß sich die genannten Nachfristen seit der Neufassung der Regeln 85a und 85b EPÜ nicht mehr unmittelbar an die Grundfristen anschließen, sondern durch Mitteilungen ausgelöst werden, ändert ihre rechtliche Beziehung zu der jeweiligen Grundfrist nicht (vgl. aber nachfolgend Nr. 6.1).

international one but on whether re-establishment is possible in respect of the normal period to which the period of grace for European or international applications relates. The fact that since the revision of Rules 85a and 85b EPC the periods of grace mentioned no longer follow on immediately from the normal periods but are set in motion by communications, does not alter their legal relation to these normal periods (but see 6.1 below).

l'origine, ont été créées exclusivement pour les demandes européennes, étaient également applicables aux demandes internationales. Dans la nouvelle version de ces règles, en vigueur depuis le 1^{er} avril 1989 (JO OEB 1989, 1), il est précisé expressément qu'elles s'appliquent aussi aux demandes internationales. Ainsi, pour juger si la *restitutio in integrum* peut être accordée quant aux délais supplémentaires, il importe peu de savoir si la demande est européenne ou internationale; ce qui compte, c'est de savoir s'il est possible d'accorder la *restitutio in integrum* quant au délai normal avec lequel le délai supplémentaire est en relation, qu'il s'agisse d'une demande européenne ou d'une demande internationale. Le fait que depuis la modification des règles 85bis et 85ter CBE ces délais supplémentaires ne commencent plus à courir dès l'expiration du délai normal, mais à compter de la signification de notifications, ne change rien à leur lien juridique avec le délai normal correspondant (cf. toutefois ce qui est exposé ci-après au point 6.1).

3. In der Frage der Wiedereinsetzbarkeit der Grundfristen hat die Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer zu einer unterschiedlichen Behandlung von europäischen und internationalen Anmeldungen geführt. Hier sind insbesondere folgende Entscheidungen zu nennen: J 6/79, ABI. EPA 1980, 225 betreffend Prüfungsantrag; J 5/80, ABI. EPA 1981, 343 betreffend Eingangsgebühren; J 12/87, ABI. EPA 1989, 366 betreffend Eingangsgebühren, welche die Wiedereinsetzung bei internationalen Anmeldungen gewährten; J 12/82, ABI. EPA 1983, 221 betreffend Prüfungsantrag; J 18/82, ABI. EPA 1983, 441 betreffend Eingangsgebühren; J XXX/87, ABI. EPA 1988, 177 betreffend Prüfungsantrag, welche die Wiedereinsetzung bei europäischen Anmeldungen ausschlossen.

3. On the question whether re-establishment of rights is possible in respect of the normal periods, Legal Board of Appeal case law has led to European and international applications being treated differently. Reference is made to the following decisions in particular: J 6/79, OJ EPO 1980, 225 on the request for examination; J 5/80, OJ EPO 1981, 343 on the basic fees payable upon filing; J 12/87, OJ EPO 1989, 366 on the basic fees (these decisions granted re-establishment for international applications); J 12/82, OJ EPO 1983, 221 on the request for examination; J 18/82, OJ EPO 1983, 441 on the basic fees; J XXX/87, OJ EPO 1988, 177 on the request for examination (these ruled out re-establishment for European applications).

3. En ce qui concerne l'octroi de la *restitutio in integrum* quant aux délais normaux, la jurisprudence de la Chambre a conduit à traiter de manière différente les demandes européennes et les demandes internationales. La Chambre songe en particulier aux décisions suivantes: dans le cas des demandes internationales, les décisions J 6/79, JO OEB 1980, 225 concernant la requête en examen; J 5/80, JO OEB 1981, 343, et J 12/87, JO OEB 1989, 366, concernant les taxes dues au début de la procédure, décisions qui toutes admettaient la *restitutio in integrum*; et dans le cas des demandes européennes, les décisions J 12/82, JO OEB 1983, 221, concernant la requête en examen; J 18/82, JO OEB 1983, 441, concernant les taxes dues au début de la procédure, et J XXX/87, JO OEB 1988, 177 concernant la requête en examen, décisions qui toutes excluaient la *restitutio in integrum*.

Aus diesen Entscheidungen ergibt sich eine Unterschiedlichkeit der Behandlung sowohl hinsichtlich der Fristen zur Zahlung sogenannter "Eingangsgebühren" (einerseits für europäische Anmeldungen nach Artikel 78 (2) und 79 (2) EPÜ; andererseits für internationale Anmeldungen nach Artikel 158 (2) und Regel 104b (1) EPÜ) wie für die Fristen zur Stellung des Prüfungsantrags (einerseits für europäische Anmeldungen Artikel 94 (2) EPÜ; andererseits für internationale Anmeldungen Artikel 150 (2) EPÜ).

These decisions show differences both in the periods for payment of the basic fees payable upon filing (for European applications Articles 78(2) and 79(2) EPC, for international applications Article 158(2) and Rule 104b(1) EPC) and in the periods for filing the request for examination (for European applications Article 94(2) EPC, for international applications Article 150(2) EPC).

Ces décisions montrent que selon qu'il s'agit d'une demande européenne ou d'une demande internationale, le traitement appliqué diffère aussi bien pour ce qui concerne les délais de paiement des taxes dues au début de la procédure (délais visés par les articles 78(2) et 79(2) CBE dans le cas des demandes européennes, et par l'article 158(2) et la règle 104ter(1) CBE dans le cas des demandes internationales) que pour ce qui est des délais impartis pour formuler la requête en examen (prévus par l'article 94(2) CBE pour les demandes européennes, et par l'article 150(2) CBE pour les demandes internationales).

3.1 Es ist daher verständlich, daß der Beschwerdeführer im vorliegenden Fall - unter Berufung auf die Billigkeit - eine Anwendung der früheren

3.1 It is therefore understandable that the appellant - invoking the principle of equitability - should request that case law concerning international

3.1 Il est donc compréhensible qu'en l'espèce le requérant ait - au nom de l'équité - demandé l'application aux demandes européennes de la jurispru-

Rechtsprechung bezüglich internationaler Anmeldungen auch auf europäische Anmeldungen fordert. Die Beschwerdekammer kann sich über dieses Argument nicht hinwegsetzen, ohne sich mit der Unterschiedlichkeit in der bisherigen Behandlung europäischer und internationaler Anmeldungen zu befassen und ihre bisherige Rechtsprechung zu überprüfen. Das Ergebnis einer solchen Überprüfung könnte zu drei verschiedenen Ergebnissen führen:

3.1.1 Die Unterschiedlichkeit könnte als rechtmäßig zu bestätigen sein, sofern die auf internationale Anmeldungen bezogenen Fristen wesensmäßig als etwas anderes angesehen werden als die auf europäische Anmeldungen bezogenen Fristen. Damit allein wäre wohl noch keine befriedigende Antwort auf die vom Beschwerdeführer gestellte Frage nach der Billigkeit der Unterscheidung getroffen, insbesondere, wenn man in Betracht zieht, daß beide Gruppen von Anmeldern die Nachfristen nach Regel 85a und Regel 85b EPÜ genießen und die Zahlungsfristen für die PCT-Anmelder sogar noch später ablaufen als für die Anmelder europäischer Patentanmeldungen.

3.1.2 Die Unterschiedlichkeit könnte als ungerechtfertigt angesehen werden mit der Folge, daß auch die auf internationale Anmeldungen bezogenen Fristen von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen werden. Dies würde bedeuten, daß eine Ausschlußnorm - nämlich Artikel 122 Abs. 5 EPÜ - auf internationale Anmeldungen ausgedehnt wird.

Der hierbei zu beachtende Artikel 48 (2) a) PCT gebietet bei Fristüberschreitungen Entschuldigungsgründe zuzulassen, die nach nationalem bzw. regionalem Recht (vgl. Art. 2 x) PCT) zugelassen sind. Zu den "Entschuldigungsgründen" gehört nach Regel 82^{bis}.2) PCT auch die Wiedereinsetzung Als "Fristüberschreitung" können alle Versäumnisse angesehen werden, die im Zuge des sog. "Eintritts in die regionale Phase" nach Artikel 22 und 39 PCT vorkommen können, einschließlich der Frist zur Stellung des Prüfungsantrags, weil diese (vgl. Art. 150 (2). Satz 4 EPÜ) mit den letztgenannten Vorschriften des PCT in Beziehung steht.

Artikel 48 (2) a) PCT dürfte eine analoge Anwendung von Artikel 122 (5) EPÜ auf internationale Anmeldungen wohl nicht schlechthin ausschließen. Dies dürfte hinsichtlich der dort genannten "Frist des Artikels 87 (1) EPÜ" - also der Prioritätsfrist - gelten. Für internationale Anmeldungen gilt nämlich nicht das Prioritätsrecht der Artikel 87 ff. EPÜ, sondern nach Artikel 8 (2) a) PCT dasjenige von Artikel 4 der Stock-

applications be taken into account for European applications too. The Board cannot dismiss this argument without examining its existing case law and the differences in the way European and international applications have been treated up to now. This could result in three different conclusions:

3.1.1 The differences could be confirmed as legitimate provided that the periods for international applications are regarded as essentially different from those for European ones. But this alone would be unlikely to provide a satisfactory answer to the appellant's question on the fairness of this difference, particularly when one considers that both groups of applicants benefit from the periods of grace under Rules 85a and 85b EPC and that the periods for payment are in fact longer for PCT applicants than for applicants seeking European patents

3.1.2 The differences could be considered unjustified, so that periods relating to international applications would also be excluded from re-establishment of rights. This would mean extending an exclusion - as formulated in Article 122(5) EPC - to international applications.

Article 48(2)(a) PCT requires that any delays in meeting time limits should be excused for reasons admitted under national or regional law (cf. Article 2(x) PCT). Under Rule 82^{bis}.2 PCT, such reasons include re-establishment of rights. Any failure to observe a time limit occurring in the course of "entry into the regional phase" in accordance with Articles 22 and 39 PCT can be regarded as entailing a "delay" in meeting that time limit. This includes failure to observe the time limit for filing the request for examination, since the latter (cf. Article 150(2), 4th sentence, EPC) is linked to the aforementioned provisions of the PCT.

Article 48(2)(a) PCT need not always exclude analogous application of Article 122(5) EPC to international applications. It could do so, however, in respect of the "time limit referred to in Article 87(1) EPC" - the priority period - which is mentioned in Article 122(5) EPC. For international applications are governed not by the requirements concerning priority in Article 87 et seq. EPC but, under Article 8(2)(a) PCT, by

dence antérieure relative aux demandes internationales La Chambre ne peut passer outre à cet argument en refusant d'examiner le problème de la différence de traitement qui existe jusqu'ici entre les demandes européennes et les demandes internationales, ni se dispenser d'entreprendre une révision de sa jurisprudence. révision qui pourrait l'amener à trois conclusions différentes, à savoir:

3.1.1 Cette différence de traitement pourrait être considérée comme légitime dans la mesure où les délais qui valent pour les demandes internationales sont, de par leur nature même, jugés différents de ceux valant pour les demandes européennes. A elle seule toutefois, cette constatation n'apporterait pas de réponse satisfaisante à la question du requérant concernant le caractère inéquitable d'une telle différence de traitement, dans la mesure notamment où les délais supplémentaires visés aux règles 85bis et 85ter CBE valent aussi bien pour les déposants PCT que pour les demandeurs européens, et où les délais de paiement pour les déposants PCT sont même encore plus longs que pour les demandeurs d'un brevet européen.

3.1.2 Cette différence de traitement pourrait être considérée comme injustifiée, et l'on pourrait en conséquence décider d'exclure également de la *restitutio in integrum* les délais valant pour les demandes internationales, ce qui reviendrait à étendre aux demandes internationales les règles d'exclusion prévues à l'article 122(5) CBE.

Or, aux termes de l'article 48(2)a) PCT auquel il convient de se référer à cet égard, les retards dans l'observation d'un délai doivent être excusés pour des motifs admis par la législation nationale ou, selon le cas, régionale (cf. article 2 x) PCT). Par "motifs" d'excuse, on entend également, selon la règle 82^{bis}.2) PCT, le rétablissement dans les droits. Les "retards dans l'observation d'un délai" sont tous les retards pouvant survenir au moment de "l'entrée dans la phase régionale" en ce qui concerne l'observation des délais visés aux articles 22 et 39 PCT, y compris le délai dans lequel la requête en examen doit être présentée, car il est en relation avec les délais visés dans ces deux articles du PCT (cf. art. 150(2), 4^e phrase CBE).

En principe, l'article 48(2)a) PCT ne devrait pas exclure purement et simplement l'application par analogie de l'article 122(5) CBE aux demandes internationales, notamment dans le cas du "délai prévu à l'article 87(1) CBE", tel qu'il est mentionné à l'article 122(5), c'est-à-dire le délai de priorité. En effet, dans le cas des demandes internationales, le droit de priorité n'est pas celui visé à l'article 87 s. CBE, mais,

holmer Fassung der Pariser Verbands-
übereinkunft zum Schutz des gewerbli-
chen Eigentums

3.1.3 Schließlich ist ein dritter Weg
denkbar. Aus den soeben genannten
Gründen stellt sich die Frage, ob die
Wiedereinsetzung nicht auch für euro-
päische Patentanmeldungen zu ge-
währen sei, d. h. ob die Norm des Arti-
kels 122 (5) EPÜ nicht auf dem Wege
einer Rechtsfortbildung "*praeter le-
gem*" als auch auf europäische Patent-
anmeldungen nicht anwendbar zu
erachten sei.

Eine Nichtanwendung einer Rechts-
norm auf einen zweifellos von ihr vi-
sierten Sachverhalt stellt einen schwer-
wiegenden und völlig außerordentli-
chen Schritt dar und kann nur dann in
Frage kommen:

a) wenn die Sachlage, aufgrund derer
die Norm erlassen wurde, sich seit de-
ren Erlaß grundlegend verändert hat,

b) wenn sich die der Norm zugrunde-
liegende Rechtsüberzeugung seit de-
ren Erlaß grundlegend geändert hat.

Für letzteres zumindest bestehen vor-
liegendenfalls Anhaltspunkte. Wäh-
rend das Rechtsinstitut der Wiederein-
setzung nur unter Überwindung von
Schwierigkeiten in das Übereinkom-
men Eingang fand (vgl. Singer in
GRUR Int. 1981, 719, 720-722; ferner
Münchener Gemeinschaftskommentar,
8. Lieferung, Januar 1986, RN 225 zu
Art. 78 EPU mit Verweisen), kann man
heute im Recht der Vertragsstaaten
feststellen, daß Fristversäumnisse der
hier in Fragestehenden Art durch Wie-
dereinsetzung überwindbar sind. Die
Patentgesetze von Deutschland
(§ 123), Österreich (§§ 129-136) und der
Schweiz (Artikel 47) kannten die Wie-
dereinsetzung vor Unterzeichnung des
Übereinkommens schon relativ unbe-
schränkt. Dänemark (§§ 72, 73), Italien
(Artikel 90), Schweden (§ 72) und die
Niederlande (Artikel 17 A) führten in
den Jahren 1977 bis 1979, d. h. nach
Unterzeichnung des Europäischen
Übereinkommens entsprechende Nor-
men ein. Großbritannien kennt ein in
der Wirkung vergleichbares System
der Verlängerung von Fristen. Trotz der
verfahrensmäßigen Unterschiede zwi-
schen dem Übereinkommen und den
nationalen Patentrechten kann daher
von einer gewissen Weiterentwicklung
der Rechtsüberzeugungen in den Ver-
tragsstaaten gesprochen werden.

4. Angesichts dessen sieht sich die
Kammer außerstande, der gestellten
Frage auszuweichen - unter anderem

the provisions of Article 4 of the Stock-
holm Act of the Paris Convention for
the Protection of Industrial Property.

3.1.3 There is also a third possibility
For the reasons just given the question
arises whether re-establishment of
rights should not also be granted in
respect of European patent applica-
tions, i.e. whether Article 122(5) EPC
should not be regarded as also inappli-
cable to European patent applications
on the grounds that patent law had
been evolving "*praeter legem*".

Not applying a rule of law to situations
for which the rule is obviously
intended is a serious and quite
exceptional step, and can only be
considered where:

(a) the circumstances on the basis of
which the rule was enacted have since
changed fundamentally,

(b) the legal principles on which the
rule was based have since changed
fundamentally.

In the case in question there is some
basis for assuming the latter. Although
the legal institution of re-establish-
ment of rights only found its way into
the Convention with difficulty (cf.
Singer in GRUR Int. 1981, 719, 720-722
and IIC 1982, 269 and *Münchener Ge-
meinschaftskommentar*, 8th instal-
ment, January 1986, point 225 re Arti-
cle 78 EPC with references), non-
observance of time limits in the cir-
cumstances under consideration here
can now be rectified by re-establish-
ment of rights under current legislation
in the Contracting States. The patent
laws of Germany (§ 123), Austria
(§§ 129-136) and Switzerland (Article
47) recognised relatively unrestricted
re-establishment of rights before the
signing of the Convention. Denmark
(§§ 72, 73), Italy (Article 90), Sweden
(§ 72) and the Netherlands (Article
17A) introduced corresponding rules
between 1977 and 1979, i.e. after the
Convention had been signed. The
United Kingdom has a system of
extending time limits which is compar-
able in its effect. Despite procedural
differences between the Convention
and national patent laws, the legal
principles prevailing in the Contracting
States can therefore be said to have
undergone a certain evolution.

4. The Board accordingly considers
itself unable to evade the question
posed, partly because the material

aux termes de l'article 8(2)a) PCT, celui
que prévoit l'article 4 de l'Acte de
Stockholm de la Convention de Paris
pour la protection de la propriété in-
dustrielle

3.1.3 Enfin, une troisième solution peut
être envisagée. L'on peut se deman-
der, pour les motifs qui viennent d'être
cités, s'il n'y a pas lieu d'accorder éga-
lement la *restitutio in integrum* pour
les demandes de brevet européen,
autrement dit si l'on ne pourrait pas
envisager, par une interprétation
"*praeter legem*" visant à affiner le
droit, de ne pas appliquer non plus aux
demandes de brevet européen la règle
énoncée à l'article 122(5) CBE

La non-application d'une règle de droit
à une situation qu'elle vise indéniab-
lement est un acte grave, à caractère
tout à fait exceptionnel, qui n'entre en
ligne de compte que dans les cas sui-
vants:

a) si la situation qui a conduit à l'éta-
blissement de cette règle s'est fonda-
mentalement modifiée depuis que
celle-ci est entrée en vigueur.

b) si la conception du droit qui sous-
tend cette règle s'est fondamentale-
ment modifiée depuis que celle-ci est
entrée en vigueur.

En l'espèce, certains indices tout au
moins sembleraient indiquer que l'on
se trouve dans le second cas. Alors
que l'on s'était heurté à des difficultés
avant de pouvoir introduire la *restitutio
in integrum* dans la Convention (cf.
Singer dans GRUR Int. 1981, 719,
720-722, et également *Münchener Ge-
meinschaftskommentar*, fascicule n° 8,
janvier 1986, N. 225 concernant l'article
78 CBE, avec renvois), on constate
aujourd'hui que dans la législation des
Etats contractants, il est possible par le
biais d'un rétablissement dans les
droits de remédier à l'inobservation de
délais du type de ceux dont il est ques-
tion ici. La législation sur les brevets
de l'Allemagne (art. 123), de l'Autriche
(art. 129-136) et de la Suisse (art. 47)
accordaient pratiquement sans limita-
tions le rétablissement dans les droits
avant la signature de la Convention. Le
Danemark (art. 72, 73), l'Italie (art. 90),
la Suède (art. 72) et les Pays-Bas
(art. 17 A) ont introduit des règles cor-
respondantes entre 1977 et 1979, c'est-
à-dire après la signature de la Con-
vention sur le brevet européen. En
Grande-Bretagne, il existe un système
de prolongation des délais
produisant des effets comparables.
Ainsi, malgré les différences entre les
procédures instituées par la Con-
vention et celles instituées par les législa-
tions nationales sur les brevets, il est
possible de parler d'une certaine évo-
lution des conceptions du droit dans
les Etats contractants.

4. Par conséquent, la Chambre ne peut
dans ces conditions éluder la question
posée - du fait notamment qu'en l'es-

auch deshalb, weil vorliegendenfalls die materiellen Voraussetzungen einer Wiedereinsetzung gegeben scheinen (siehe oben Ziff. 1.3). Angesichts der aufgezeigten Divergenzen in der Rechtsanwendung und angesichts des grundsätzlichen Charakters der Frage erachtet die Kammer es als angezeigt, diese nach Artikel 112(1) a) EPÜ der Großen Beschwerdekammer zur Beantwortung vorzulegen.

5 Im vorliegenden Beschwerdefall J 16/90 stellt sich die Frage der Unterschiedlichkeit nur hinsichtlich der Fristen für die Zahlung der sog. "Eingangs"-Gebühren. Die Juristische Beschwerdekammer bezieht in ihre Fragestellung auch die Unterschiedlichkeit hinsichtlich der Prüfungsantragsfrist ein. Dies hat seinen Grund vor allem darin, daß in der früheren Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer beide Komplexe miteinander verwoben sind (s. die in Nr. 3 zitierten Entscheidungen). Abgesehen davon sind auch Beschwerdefälle anhängig, in denen sich die Frage der Wiedereinsetzbarkeit der Prüfungsantragsfrist bei europäischen Patentanmeldungen direkt oder indirekt stellt. Im Fall J 15/90 wurde ein Wiedereinsetzungsantrag allein aus dem Grunde zurückgewiesen, weil eine Wiedereinsetzung in die Prüfungsantragsfrist bei europäischen Patentanmeldungen durch Artikel 122 (5) EPÜ ausgeschlossen ist. In anderen Fällen wird dies vorausgesetzt, und es geht nur darum, ob die Zahlung der Prüfungsantragsgebühr unter den besonderen Umständen des Falles noch als rechtzeitig angesehen werden kann.

6. In einem Zusammenhang mit den der Großen Beschwerdekammer gestellten Rechtsfragen stellen sich jedoch noch zwei Fragen, deren Beantwortung durch die Große Beschwerdekammer wegen des Gesamtzusammenhangs nützlich sein könnte.

6.1 Die erste dieser Fragen betrifft die Wiedereinsetzbarkeit der Nachfristen der Regeln 85a und 85b EPÜ (vgl. oben Nr. 2). Die dort von der Juristischen Beschwerdekammer geäußerte Auffassung ist nicht schlechthin selbstverständlich. Gerade die neue Fassung dieser Regeln, bei der die Nachfrist erst durch eine Mitteilung ausgelöst wird, kann zweifeln lassen, ob diese Nachfristen auch nunmehr noch mittelbar über die Grundfristen von der Ausschlußnorm des Artikels 122(5) EPÜ erfaßt sind (vgl. hierzu auch Singer, *Kommentar zum EPÜ*, zu Art. 122, Rdn. 6. S. 568, Abs. 3).

6.2 Bei einer Prüfung der Reichweite des in Artikel 122 (5) EPÜ vorgesehenen Ausschlußes von einer Wiedereinsetzung wäre wohl auch noch an die

requirements for re-establishment of rights appear to have been met (see 1.3 above). Given the aforementioned discrepancies in the law's application and the fundamental nature of the question, the Board feels the latter should be referred to the Enlarged Board under Article 112(1)(a) EPC.

5. In the present case - J 16/90 - there is a difference only in respect of the time limits for payment of the basic fees. However, the Legal Board of Appeal also includes in its question the differences regarding the time limit for filing requests for examination. The main reason for this is that in past Legal Board case law both issues have been closely bound up with each other (see the decisions quoted in 3 above). Apart from that, appeals are also pending in which the question of re-establishment of rights in respect of requests for examination for European patent applications is posed either directly or indirectly. In J 15/90 an application for re-establishment was refused simply because, for European applications, re-establishment in respect of requests for examination is precluded by Article 122(5) EPC. In other cases this is already assumed and the only question then is whether, under the particular circumstances of the case, the examination request fee can be considered as having been paid on time.

6 The points of law referred to the Enlarged Board raise another two questions on which it could be useful from a general point of view to have that Board's opinion.

6.1 The first of these concerns the possibility of re-establishment of rights in respect of the periods of grace in Rules 85a and 85b EPC (cf. 2 above) The Legal Board's opinion as expressed in point 2 is not self-evident. The new version of the rules in particular, under which the period of grace is first set in motion by a communication, may give rise to doubts as to whether these periods are still indirectly, via the normal periods, covered by the exclusion rule of Article 122(5) EPC (cf. also Singer, *Kommentar zum EPÜ*, re Article 122, point 6, p. 568, 3rd paragraph)

6.2 Any examination of the scope of the exclusion from re-establishment in Article 122(5) EPC ought no doubt also to encompass the periods for the

pèce, les conditions essentielles exigées pour l'octroi de la *restitutio in integrum* semblent réunies (cf point 1.3 supra) Etant donné les divergences qu'elle vient de signaler dans l'application du droit et le caractère fondamental de cette question, la Chambre juge bon de la soumettre à la Grande Chambre de recours en vertu de l'article 112(1)a) CBE

5. Dans la présente affaire J 16/90, la question de la différence de traitement ne se pose que pour les délais de paiement des taxes dues au début de la procédure, mais la Chambre pose également cette question pour le délai de présentation de la requête en examen. En effet, ces deux types de délais sont indissociables dans la jurisprudence antérieure de la Chambre (cf les décisions citées au point 3). Par ailleurs, un certain nombre de recours soulevant directement ou indirectement la question de la *restitutio in integrum* quant au délai de présentation de la requête en examen pour une demande de brevet européen sont actuellement en instance. Dans l'affaire J 15/90, une requête en *restitutio in integrum* a été rejetée pour le simple motif que l'article 122(5) CBE exclut pour les demandes de brevet européen la *restitutio in integrum* quant au délai de présentation de la requête en examen. Dans d'autres décisions, on part du principe que la *restitutio* est exclue dans ce cas, si bien que la seule question qui se pose est de savoir si le paiement de la taxe d'examen peut encore être considéré comme ayant été effectué dans les délais compte tenu des circonstances particulières de l'es-pèce.

6. Par ailleurs, il convient de signaler deux autres questions auxquelles il ne serait pas inutile que la Grande Chambre de recours apporte une réponse, en raison de leur lien général avec les questions de droit soumises à la Grande Chambre.

6.1 La première concerne la possibilité d'accorder la *restitutio in integrum* quant aux délais supplémentaires visés aux règles 85bis et 85ter CBE (cf. point 2 supra). Le point de vue adopté par la Chambre à cet égard ne va pas de soi. En effet, étant donné justement que d'après la nouvelle version de ces règles, le délai supplémentaire ne commence à courir qu'à compter de la signification d'une notification, il y a lieu de se demander si du fait de leur lien avec les délais normaux, ces délais supplémentaires restent toujours indirectement exclus de la *restitutio in integrum* en vertu de l'article 122(5)CBE (cf. sur ce point Singer, *Kommentar zum EPÜ*, ad article 122, N. 6, page 568, para. 3).

6.2 Lorsque l'on examine quels sont les délais exclus de la *restitutio in integrum* par l'article 122(5) CBE, l'on doit également songer aux délais de paie-

Fristen für die Zahlung jener Gebühren zu denken, die zu Beginn der internationalen Phase des PCT zu entrichten sind. Dies sind die in Artikel 3(4) iv) und 4 (2) sowie in den Regeln 14, 15 und 16 PCT vorgesehenen Gebühren, nämlich die Übermittlungsgebühr, die internationale Gebühr, die Recherchegebühr und die Bestimmungsgebühren. Werden diese Gebühren innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht gezahlt, so tritt nach Artikel 14 (3) a) PCT die Rechtsfolge ein, daß die internationale Anmeldung als zurückgenommen gilt und vom internationalen Anmeldeamt für zurückgenommen erklärt wird. Entsprechendes gilt nach Artikel 14 (3) b) PCT bei Nichtzahlung einzelner Bestimmungsgebühren.

Unbeschadet dieser Regelungen, die als "Abbruch" der internationalen Phase (vgl. Gall in GRUR Int. 1981, 417, hier 491) bezeichnet werden können, kann jedoch jedes Bestimmungsamt die Wirkungen der internationalen Anmeldung für seinen Bereich aufrecht erhalten. Dabei ist nach Artikel 48 (2) b) i.V.m. Regel 82^{bis}.2) PCT Wiedereinsetzung zu gewähren, wenn Gründe vorliegen, die nach nationalem Recht als Entschuldigung für die Fristüberschreitung zugelassen sind. Unter "nationalem Recht" ist hier nach Artikel 2 x) PCT das Europäische Patentübereinkommen zu verstehen. Als mögliche "Entschuldigung" kommt hier nur eine Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ unter Berücksichtigung der Ausschlüsse nach Artikel 122(5) EPÜ in Betracht. Es wird also auf einen Wesensvergleich der in Artikel 122 (5) EPÜ ausdrücklich genannten Zahlungsfristen für europäische Anmeldungen mit einerseits der "nationalen Gebühr" nach Artikel 158 (2), Satz 2 EPÜ und andererseits den vorstehend behandelten, zu Beginn der internationalen Phase des PCT zu zahlenden Gebühren ankommen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Zur Wiedereinsetzbarkeit von Fristen für Zahlungen, die zu Beginn des Verfahrens vor dem EPA zu zahlen sind:

a) Ist Artikel 122 EPÜ bei europäischen Anmeldungen anzuwenden auf die Fristen der Artikel 78, Absatz 2 und 79, Absatz 2 EPÜ?

b) Ist Artikel 122 EPÜ bei internationalen Anmeldungen anzuwenden auf die Frist zur Zahlung der in Artikel 158 Absatz 2, Satz 2 EPÜ genannten "nationalen Gebühr"?

payment of fees falling due at the beginning of the international phase under the PCT. These are the fees provided for in Articles 3(4)(iv) and 4(2) and in Rules 14, 15 and 16 PCT - i.e. the transmittal fee, the international fee, the search fee and the designation fees. If these fees are not paid within the prescribed period, the legal consequences under Article 14(3)(a) PCT are that the international application is considered withdrawn and is declared withdrawn by the international receiving Office. The same applies under Article 14(3)(b) PCT in the case of non-payment of individual designation fees.

Notwithstanding these provisions, which can be said to "terminate" the international phase (cf. Gall in GRUR Int. 1981, 417 and IIC 1982, 65), each designated Office can maintain the effects of the international application for its own territory. Re-establishment should be granted under Article 48(2)(b) in conjunction with Rule 82^{bis}.2) PCT if national law allows delays in meeting time limits to be excused. Under Article 2(x) PCT "national law" in this context means the European Patent Convention. The only means of "excusing" that can be considered in this case is re-establishment of rights under Article 122 EPC, bearing in mind the exclusions under Article 122(5) EPC. It will therefore be a matter of comparing the periods for payment for European applications expressly referred to in Article 122(5) EPC with, firstly, the national fee under Article 158(2), 2nd sentence, EPC and, secondly, the fees dealt with above, payable at the beginning of the international phase under the PCT.

Order

For these reasons it is decided that:

The following points of law are referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

1. On re-establishment of rights in respect of time limits for payments due at the beginning of the procedure before the EPO:

(a) In the case of European applications, is Article 122 EPC applicable to the time limits in Article 78(2) and Article 79(2) EPC?

(b) In the case of international applications, is Article 122 EPC applicable to the time limit for payment of the national fee referred to in Article 158(2), 2nd sentence, EPC?

ment des taxes à acquitter à l'entrée dans la phase internationale du PCT c'est-à-dire des taxes prévues à l'article 3(4)iv) et 4(2) ainsi qu'aux règles 14, 15 et 16 PCT: la taxe de transmission, la taxe internationale, la taxe de recherche et les taxes de désignation. Si ces taxes ne sont pas payées dans le délai prescrit, l'article 14(3)a) PCT dispose que la demande internationale est considérée comme retirée et que l'office récepteur le déclare. Selon l'article 14(3)b) PCT il en va de même en cas de non-paiement de certaines taxes de désignation.

Nonobstant ces dispositions, qui peuvent être qualifiées "d'interruption" de la phase internationale (cf. Gall dans GRUR Int 1981, 417, plus précisément 491), tout office désigné a néanmoins la possibilité de maintenir sur son territoire les effets de la demande internationale. Il y a lieu notamment, en vertu de l'article 48(2) b) ensemble la règle 82^{bis}.2) PCT, d'accorder la *restitutio in integrum* quand il existe des motifs admis par la législation nationale pour excuser un retard dans l'observation d'un délai. Par "législation nationale", il convient d'entendre en l'occurrence, en vertu de l'article 2 x) PCT, la Convention sur le brevet européen. Dans le cas présent, la seule "excuse" qui puisse entrer en ligne de compte est la *restitutio in integrum* au titre de l'article 122 CBE, compte tenu des exclusions visées à l'article 122(5) CBE. Il importerait donc de comparer la nature des délais de paiement fixés expressément à l'article 122(5) pour les demandes européennes avec les délais de paiement d'une part de la "taxe nationale" visée à l'article 158(2), deuxième phrase CBE, et d'autre part des taxes énumérées plus haut, qui sont à acquitter à l'entrée dans la phase internationale du PCT.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Les questions de droit ci-après sont soumises pour décision à la Grande Chambre de recours:

1. Pour l'octroi de la *restitutio in integrum* quant aux délais fixés pour les paiements à effectuer au début de la procédure devant l'OEB:

a) dans le cas d'une demande européenne, l'article 122 CBE est-il applicable aux délais visés aux articles 78, paragraphe 2, et 79, paragraphe 2 CBE ?

b) dans le cas d'une demande internationale, l'article 122 CBE est-il applicable au délai de paiement de la "taxe nationale" visée à l'article 158, paragraphe 2, deuxième phrase CBE ?

2. Zur Wiedereinsetzbarkeit von Fristen zur Stellung des Prüfungsantrags:

a) Ist Artikel 122 EPÜ bei europäischen Anmeldungen anzuwenden auf die Frist des Artikels 94, Absatz 2 EPÜ?

b) Ist Artikel 122 EPÜ bei internationalen Anmeldungen anzuwenden auf die in Artikel 150 Absatz 2, Satz 4 EPÜ genannte Frist?

2. On re-establishment of rights in respect of time limits for filing a request for examination:

(a) In the case of European applications, is Article 122 EPC applicable to the time limit in Article 94(2) EPC?

(b) In the case of international applications, is Article 122 EPC applicable to the time limit referred to in Article 150(2), 4th sentence, EPC?

2. Pour l'octroi de la *restitutio in integrum* quant au délai dans lequel la requête en examen doit être présentée

a) dans le cas d'une demande européenne, l'article 122 CBE est-il applicable au délai fixé à l'article 94, paragraphe 2 CBE?

b) dans le cas d'une demande internationale, l'article 122 CBE est-il applicable au délai fixé à l'article 150, paragraphe 2, quatrième phrase CBE?

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 31. August 1990 T 60/89 - 3.3.2 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon
Mitglieder: U. M. Kinkeldey
C. Holtz

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
President and Fellows of Harvard College

Einsprechender/Beschwerdegegner:

- 1) Hoechst AG
- 2) Unilever N.V.
- 3) Gist-Brocades N.V.

Stichwort: Fusionsproteine/
HARVARD

Artikel: 54, 56, 83 und 114 (1) EPÜ

Schlagwort: "ausreichende Offenbarung eines Beispiels - allgemeiner Wissensstand" - "neuheits-schädliche Vorträge - Ermittlungspflicht der Kammer von Amts wegen" - "erfinderische Tätigkeit (bejaht)"

Leitsätze

I. Wenn Sachverhalte, die ohne entsprechenden Nachweis als neuheits-schädlich vorgebracht wurden, lange Zeit zurückliegen und die Sache von den Parteien nicht weiterverfolgt wird, ist die Kammer nach Artikel 114 (1) EPÜ nicht verpflichtet, sie von Amts wegen zu ermitteln (siehe Nummer 3.1.1 der Entscheidungsgründe).

II. Sind bei ein und derselben Erfindung sowohl die ausreichende Offenbarung als auch die erfinderische Tätigkeit zu beurteilen, so ist in beiden Fällen der gleiche Wissensstand zugrunde zu legen (siehe Nr. 3.2.5 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer ist Inhaber des europäischen Patents Nr. 6 694 (mit der Anmeldungsnummer 79301 054.7). Die Ansprüche 1 und 6 in der erteilten Fassung lauten wie folgt:

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 31 August 1990 T 60/89 - 3.3.2 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P.A.M. Lançon
Members: U.M. Kinkeldey
C. Holtz

Patent proprietor/Appellant:
President and Fellows of Harvard College

Opponent/Respondent:

- (1) Hoechst AG
- (2) Unilever N.V.
- (3) Gist-Brocades N.V.

Headword: Fusionproteins/
HARVARD

Article: 54, 56, 83 and 114(1) EPC

Keyword: "Sufficient disclosure of an example - common general knowledge" - "Novelty destroying lectures - ex officio obligation of the Board" - "Inventive step (yes)"

Headnote

I. Under Article 114(1), when alleged facts, which had been put forward without proof as novelty destroying, occurred a long time ago and the question is no longer pursued by the parties, the Board is not obliged to investigate the matter ex officio (see point 3.1.1 of the Reasons).

II. The same level of skill has to be applied when, for the same invention, the two questions of sufficient disclosure and inventive step have to be considered (see point 3.2.5 of the Reasons).

Summary of Facts and Submissions

I. The Appellants are the proprietors of European patent 6 694 (European patent application 79 301 054.7). Claims 1 and 6 as granted read as follows:

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 31 août 1990 T 60/89 - 3.3.2 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P.A.M. Lançon
Membres: U.M. Kinkeldey
C. Holtz

Titulaire du brevet/requérant:
President and Fellows of Harvard Collège

Opposant/intimé:

- 1) Hoechst AG
- 2) Unilever N.V.
- 3) Gist-Brocades N.V.

Référence: Protéines de fusion/
HARVARD

Article: 54, 56, 83, 114(1) CBE

Mot-clé: "Exposé suffisant d'un exemple - connaissances générales de base" - "Conférences détruisant la nouveauté - obligation de la Chambre de procéder à un examen d'office" - "Activité inventive (oui)"

Sommaire

I. Lorsque des faits, qui ont été invoqués sans preuve comme détruisant la nouveauté, sont survenus il y a longtemps et que la question n'est plus poursuivie par les parties, la Chambre n'est pas tenue de procéder à un examen d'office en vertu de l'article 114(1) (cf point 3.1.1 des motifs).

II. Il convient de se fonder sur le même niveau de connaissances lorsque, pour la même invention, on doit apprécier à la fois la question du caractère suffisant de l'exposé et celle de l'activité inventive (cf point 3.2.5 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Les requérants sont titulaires du brevet européen n° 6 694 (demande de brevet européen n° 79 301 054.7). Les revendications 1 et 6 du brevet tel que délivré sont libellées comme suit:

"1 Verfahren zur Herstellung eines ausgewählten Proteins oder eines Teils davon durch Insertion einer das ausgewählte Protein oder einen Teil davon repräsentierenden DNA in ein bakterielles Gen, dadurch gekennzeichnet, daß das bakterielle Gen für ein extrazelluläres oder periplasmatisches Trägerprotein geschnitten wird, ein für das ausgewählte Protein oder einen Teil davon codierendes nichtbakterielles DNA-Fragment durch einen Rekombinationsschritt in die Schnittstelle inseriert wird, ein bakterieller Wirt mit dem rekombinanten Gen transformiert wird und die transformierten Bakterien zur Ausscheidung des ausgewählten Proteins oder eines Teils davon kultiviert werden.

6. Rekombinantes DNA-Molekül, bestehend aus einem bakteriellen Gen für ein extrazelluläres oder periplasmatisches Trägerprotein und einem nichtbakteriellen Gen, das für ein ausgewähltes Protein oder Polypeptid codiert, wobei das nichtbakterielle Gen in das bakterielle Gen inseriert und mit einem Teil davon Ende an Ende zusammengesetzt worden ist".

II. Gegen dieses europäische Patent wurde von drei Parteien Einspruch eingelegt. Der Widerruf des Patents wurde aus den in Artikel 100 a) und b) EPÜ genannten Gründen beantragt. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung wurden von den Parteien insgesamt mehr als 50 Dokumente eingereicht, von denen die folgenden auch im Beschwerdeverfahren von Bedeutung waren:

(Entgegenhaltung A): *Proceedings of the 43rd Cold Spring Harbor Symposium on Quantitative Biology, DNA: Replication and Recombination*, 77 - 90, (Sutcliffe)

(Entgegenhaltung B): Inouye and Beckwith, *PNAS* 74 (1977), 1440 - 1444

(Entgegenhaltung C): Silhavy et al., *PNAS* 73 (1976), 3423 - 3427

(Entgegenhaltung D): Silhavy et al., *PNAS* 74 (1977), 5411 - 5415

(Entgegenhaltung E): Blobel and Dobberstein, *J. Cell. Biol.* 67 (1975), 835 - 851

(Entgegenhaltung F): Chang et al., *PNAS* 75 (1978), 361 - 365

(Entgegenhaltung G): Bolivar et al., *Gene* 2 (1977), 95 - 113

(Entgegenhaltung H): Itakura et al., *Science* 198 (1977), 1056 - 1063.

In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung legte der Beschwerdeführer einen neuen Anspruchssatz vor, der zwei neue Ansprüche 2 und 7 mit folgendem Wortlaut enthielt:

"2 Verfahren zur Herstellung eines ausgewählten nichtbakteriellen Proteins oder Polypeptids, das normalerweise durch eine Membran der natürli-

"1 A method of making a selected protein or portion thereof by inserting DNA representing the selected protein or portion thereof into a bacterial gene, characterized by cleaving the bacterial gene for an extracellular or periplasmic carrier protein, inserting into the cleavage site by a recombinant step a non-bacterial DNA fragment which codes for the selected protein or portion thereof, transforming a bacterial host with the recombined gene, and culturing the transformed bacteria to excrete the selected protein or portion thereof.

6. A recombinant DNA molecule comprising a bacterial gene for an extracellular or periplasmic carrier protein and a non-bacterial gene which codes for a selected protein or polypeptide, said non-bacterial gene having been inserted into said bacterial gene and joined end to end with a portion thereof."

II. Notices of opposition were filed against the European patent by three parties. Revocation of the patent was requested on the grounds of Article 100(a) and (b) EPC. During the procedure before the Opposition Division altogether more than fifty documents were filed by the parties, out of which the following remained relevant in the appeal proceedings:

(Doc. A): *Proceedings of the 43rd Cold Spring Harbor Symposium on Quantitative Biology, DNA: Replication and Recombination*, 77-90 (Sutcliffe)

(Doc. B): Inouye and Beckwith, *PNAS* 74 (1977), 1440-1444

(Doc. C): Silhavy et al., *PNAS* 73 (1976), 3423-3427

(Doc. D): Silhavy et al., *PNAS* 74 (1977), 5411-5415

(Doc. E): Blobel and Dobberstein, *J. Cell Biol.* 67 (1975), 835 - 851

(Doc. F): Chang et al., *PNAS* 75 (1978), 361-365

(Doc. G): Bolivar et al., *Gene* 2 (1977), 95-113

(Doc. H): Itakura et al., *Science* 198 (1977), 1056-1063.

The Appellants submitted during oral proceedings before the Opposition Division a set of new claims containing two new Claims 2 and 7: said claims reading as follows:

"2. A method of making a selected non-bacterial protein or polypeptide, which protein or polypeptide is normally excreted through a membrane of

"1 Procédé de fabrication d'une protéine déterminée ou d'une partie de celle-ci par insertion d'ADN représentant la protéine déterminée ou une partie de celle-ci, dans un gène bactérien, procédé caractérisé en ce qu'il consiste à cliver le gène bactérien d'une protéine porteuse extracellulaire ou périplasmique, à insérer par une étape de recombinaison à l'endroit du clivage, un fragment d'ADN non bactérien destiné à coder la protéine déterminée ou la partie considérée de celle-ci, à transformer un hôte bactérien par le gène recombiné, et à cultiver les bactéries transformées pour qu'elles sécrètent la protéine déterminée ou la partie considérée de celle-ci

6. Molécule d'ADN recombinante, caractérisée en ce qu'elle comprend un gène bactérien de protéine porteuse extracellulaire ou périplasmique, et un gène non bactérien codant une protéine ou un polypeptide déterminé, ce gène non bactérien ayant été inséré dans le gène bactérien et relié, extrémité contre extrémité, à une partie de celui-ci."

II. Trois oppositions ont été formées contre ce brevet européen, dont la révocation a été demandée en application de l'article 100a) et b) CBE. Au cours de la procédure devant la division d'opposition, les parties ont produit plus de cinquante documents au total, parmi lesquels les documents suivants sont restés pertinents au cours de la procédure de recours:

(Doc. A): *Proceedings of the 43rd Cold Spring Harbor Symposium on Quantitative Biology, DNA: Replication and Recombination*, 77 - 90, (Sutcliffe)

(Doc. B): Inouye and Beckwith, *PNAS* 74 (1977), 1440 - 1444

(Doc. C): Silhavy et al., *PNAS* 73 (1976), 3423 - 3427

(Doc. D): Silhavy et al., *PNAS* 74 (1977), 5411 - 5415

(Doc. E): Blobel and Dobberstein, *J. Cell Biol.* 67 (1975), 835 - 851

(Doc. F): Chang et al., *PNAS* 75 (1978), 361 - 365

(Doc. G): Bolivar et al., *Gene* 2 (1977), 95 - 113

(Doc. H): Itakura et al., *Science* 198 (1977), 1056 - 1063.

Au cours de la procédure orale qui a eu lieu devant la division d'opposition, les requérants ont présenté un nouveau jeu de revendications contenant deux nouvelles revendications 2 et 7, rédigées comme suit:

"2. Procédé de fabrication d'une protéine ou d'un polypeptide déterminé non bactérien, qui est normalement sécrété à travers une membrane de la

chen Erzeugerzelle ausgeschieden wird, durch Insertion der das ausgewählte Protein oder Polypeptid repräsentierenden DNA in ein bakterielles Gen, dadurch gekennzeichnet, daß das bakterielle Gen für ein extrazelluläres oder periplasmatisches Trägerprotein innerhalb des Teils des bakteriellen Gens, der die hydrophobe Leader-Sequenz des bakteriellen Gens codiert, so geschnitten wird, daß das ausgewählte Protein oder Polypeptid durch eine Bakterienzellmembran ausgeschieden wird, ein nichtbakterielles DNA-Fragment, das für das ausgewählte Protein oder Polypeptid codiert, über einen Rekombinationsschritt in die Schnittstelle inseriert wird, ein bakterieller Wirt mit dem rekombinierten Gen transformiert wird und die transformierten Bakterien kultiviert werden, damit sie das ausgewählte Protein oder Polypeptid durch eine Membran der transformierten Bakterien ausscheiden

7. Rekombinantes DNA-Molekül, bestehend aus einem bakteriellen Gen für ein extrazelluläres oder periplasmatisches Trägerprotein sowie aus einem nichtbakteriellen Gen, das für ein ausgewähltes Protein oder Polypeptid codiert, welches normalerweise durch die Membran der natürlichen Erzeugerzelle ausgeschieden wird, in der es in der Natur erzeugt wird, wobei das nichtbakterielle Gen in dem Teil des bakteriellen Gens, der die hydrophobe Leader-Sequenz des bakteriellen Proteins codiert, inseriert und Ende an Ende mit einem Teil davon verbunden worden ist."

III. Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent aufgrund des Artikels 83 EPÜ wegen unzureichender Offenbarung des Gegenstands der Ansprüche 2 und 7.

Die Einspruchsabteilung vertrat die Auffassung, daß die Beschreibung in Spalte 8, Zeile 3 bis 43, ein Ausführungsbeispiel darstelle und zum Erfolg führen müsse, wenn sie von einem Fachmann nachvollzogen werde. Nach allen im Einspruchsverfahren vorgebrachten Tatsachen und eingereichten Anträgen sei es jedoch nicht glaubhaft, daß das Verfahren nach Anspruch 2, das in der oben genannten Spalte 8 näher beschrieben werde, ohne weiteres ausgeführt werden könne. Daher sei die Beschreibung unzureichend.

Die rekombinante DNA nach Anspruch 7, die einen wesentlichen Schritt im Verfahren nach Anspruch 2 darstelle, sei gleichfalls nicht ausreichend beschrieben.

Neuheit und erfinderische Tätigkeit wurden anerkannt.

IV. Der Beschwerdeführer legte gegen die Entscheidung Beschwerde ein und begründete diese.

the cell within which it is made in nature, by inserting DNA representing the selected protein or polypeptide into a bacterial gene, characterized by cleaving the bacterial gene for an extracellular or periplasmic carrier protein within the portion of the bacterial gene encoding the hydrophobic leader sequence of the bacterial protein such that the selected protein or polypeptide will be excreted across a bacterial cell membrane, inserting into the cleavage site by a recombinant step a non-bacterial DNA fragment which codes for the selected protein or polypeptide, transforming a bacterial host with the recombinant gene, and culturing the transformed bacteria to excrete the selected protein or polypeptide through a membrane of the transformed bacteria.

7. A recombinant DNA molecule comprising a bacterial gene for an extracellular or periplasmic carrier protein and a non-bacterial gene which codes for a selected protein or polypeptide, which protein or polypeptide is normally excreted through the membrane of the cell within which it is made in nature, said non-bacterial gene having been inserted into said bacterial gene within the portion of the bacterial gene encoding the hydrophobic leader sequence of the bacterial protein and joined end to end with a portion thereof."

III. The Opposition Division revoked the patent on the ground of insufficiency under Article 83 EPC of the subject-matter of Claims 2 and 7.

According to the Opposition Division's opinion the description in column 8, lines 3 to 43, represented a working example and had to lead to success when repeated by a skilled person. According to all facts and submissions on file during the opposition procedure it was, however, not plausible that the process of Claim 2 as further described in said column 8 could easily be accomplished. Therefore, the description was insufficient.

The recombinant DNA, as claimed in Claim 7, being an essential step in the process of Claim 2, was likewise not sufficiently described.

Novelty and inventive step were acknowledged.

IV. The Appellants lodged an appeal against the decision and submitted a statement of grounds.

cellule dans laquelle il est produit naturellement, par insertion d'ADN représentant la protéine ou le polypeptide déterminé dans un gène bactérien, procédé caractérisé en ce qu'il consiste à cliver le gène bactérien d'une protéine porteuse extracellulaire ou périplasmique à l'intérieur de la partie du gène bactérien codant la séquence de tête hydrophobe de la protéine bactérienne, de façon à ce que la protéine ou le polypeptide déterminé soit sécrété à travers une membrane de la cellule bactérienne, à insérer, par une étape de recombinaison à l'endroit du clivage, un fragment d'ADN non bactérien destiné à coder la protéine ou le polypeptide déterminé, à transformer un hôte bactérien par le gène recombiné, et à cultiver les bactéries transformées pour qu'elles sécrètent la protéine ou le polypeptide déterminé à travers une membrane des bactéries transformées.

7. Molécule d'ADN recombinante, caractérisée en ce qu'elle comprend un gène bactérien de protéine porteuse extracellulaire ou périplasmique, et un gène non bactérien codant une protéine ou un polypeptide déterminé, cette protéine ou ce polypeptide étant normalement sécrété à travers la membrane de la cellule dans laquelle il est produit naturellement, ce gène non bactérien ayant été inséré dans la partie du gène bactérien destiné à coder la séquence de tête hydrophobe de la protéine bactérienne, et relié, extrémité contre extrémité, à une partie de celui-ci."

III. La division d'opposition a révoqué le brevet au motif que l'objet des revendications 2 et 7 n'était pas exposé de manière suffisamment claire et complète au sens de l'article 83 CBE.

Elle a estimé que la description figurant à la colonne 8, lignes 3 à 43, constituait un exemple de réalisation et devait conduire au succès si elle était reproduite par un homme du métier. D'après tous les faits invoqués et les conclusions déposées au cours de la procédure d'opposition, il était cependant difficile d'admettre que le procédé selon la revendication 2, tel que décrit plus en détail à la colonne 8, était aisé à mettre en oeuvre. La description était donc insuffisante.

L'ADN recombinant selon la revendication 7 constituant une étape essentielle du procédé indiqué dans la revendication 2, n'était pas non plus décrit de manière suffisante.

Il a été admis que l'invention était nouvelle et impliquait une activité inventive.

IV. Les requérants ont formé un recours contre cette décision et déposé un mémoire en exposant les motifs.

Im Beschwerdeverfahren reichte er zwei neue Anspruchssätze ein, von denen der als Hauptantrag vorgelegte im wesentlichen dem von der Einspruchsabteilung geprüften Anspruchssatz entspricht, während im Hilfsantrag die Ansprüche 2 und 7 weggelassen sind

Zusammen mit weiteren Ausführungen zur Stützung der Beschwerde reichte der Beschwerdeführer Versuchsdaten ein, um sein Argument zu erhärten, daß ein Fachmann die Erfindung nach den zurückgewiesenen Ansprüchen 2 und 7 anhand der Offenbarung in Spalte 8 des angefochtenen Patents ausführen könne.

Die Beschwerdegegnerinnen nahmen zur Beschwerdebegründung Stellung und erhoben insbesondere Einwände gegen die vom Beschwerdeführer vorgelegten Versuchsdaten, da diese verspätet eingereicht worden seien und nur mit den Mitteln, die 1978, also zum Prioritätszeitpunkt des angefochtenen Patents, verfügbar gewesen seien, nicht nachgearbeitet werden könnten.

Zusätzlich zu einem bereits früher erhobenen Einwand gegen die Neuheit, der sich auf ein im Mai/Juni 1978 in Cold Spring Harbor abgehaltenes Symposium stützte, reichte eine der Beschwerdegegnerinnen Informationen über einen Vortrag ein, der von einem der Erfinder des angefochtenen Patents, Professor Walter Gilbert von der Harvard Universität, an der Universität Chicago gehalten worden war und in dem dieser über die Konstruktion eines Bakteriums in seinem Labor berichtete, das in kleinen Mengen Ratteproinsulin produziert. Es wurde nachgewiesen, daß diese Arbeit in der Woche vom 4 bis 10. Juni 1978 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war

V In der mündlichen Verhandlung am 31. August 1990 argumentierte der Beschwerdeführer im wesentlichen wie folgt:

(a) Der zusammen mit den weiteren Ausführungen unterbreitete Versuch sei 1978 anhand des damals vorliegenden allgemeinen Fachwissens ausgeführt worden, wenn auch andere Restriktionsenzyme und/oder Exonucleasen als die in Spalte 8 beschriebenen verwendet worden seien. Er zeige, daß nach den in Spalte 8 der Beschreibung des angefochtenen Patents gegebenen Grundinformationen die aus dem allgemeinen Fachwissen bekannten notwendigen Einzelschritte unternommen werden könnten, um das Verfahren nach Anspruch 2 erfolgreich auszuführen

(b) Was die Einwände anbelangt, die wegen mangelnder Neuheit nach Artikel 54 EPÜ erhoben worden waren, so wiederholte Professor Gilbert den Inhalt einer im Einspruchsverfahren ein-

During the appeal proceedings they filed two new sets of claims, of which the main set corresponds in substance to the one considered by the Opposition Division, while in the subsidiary request Claims 2 and 7 are omitted.

With supplemental statements in support of appeal, the Appellants submitted experimental data in support of their argument that a skilled person could carry out the invention as claimed in rejected Claims 2 and 7 on the basis of the disclosure in the patent in suit in column 8.

The Respondents filed various observations in response to the statement of grounds and in particular objected to the submission of experimental data by the Appellants, as being too late and impossible to be reproduced with means only available in 1978, the time of the priority date of the patent in suit.

In addition to an earlier raised novelty objection with regard to a symposium held in May/June 1978 at Cold Spring Harbor, one Respondent submitted further information about a lecture held at the University of Chicago by one of the inventors of the patent in suit, Professor Walter Gilbert of Harvard University, reporting the construction of a bacteria producing small quantities of rat proinsulin in his laboratory. Evidence was provided that this work was made public in the week of 4-10 June 1978.

V. During oral proceedings on 31 August 1990 the Appellants argued essentially as follows:

(a) The experiment submitted with the supplemental statement was carried out using common general knowledge in 1978, even if restriction enzymes and/or exonucleases being different from those described in column 8 were used. It showed that according to this basic information given in column 8 of the description of the patent in suit, the detailed necessary steps, provided by common general knowledge can be taken to successfully carry out the method according to Claim 2.

(b) As to the objections raised with regard to novelty according to Article 54 EPC, Professor Gilbert repeated the content of a declaration filed during opposition proceedings, according to

Au cours de la procédure de recours ils ont produit deux nouveaux jeux de revendications, dont l'un, présenté à titre de requête principale, correspond en substance à celui examiné par la division d'opposition, tandis que l'autre présenté à titre de requête subsidiaire, ne comporte plus les revendications 2 et 7.

Dans des conclusions supplémentaires à l'appui de leur recours, les requérants ont soumis des données expérimentales pour étayer leur argumentation selon laquelle un homme du métier pourrait mettre en oeuvre l'invention selon les revendications 2 et 7 rejetées, en se fondant sur l'exposé figurant à la colonne 8 du brevet litigieux.

Les intimés ont présenté diverses observations en réponse au mémoire exposant les motifs du recours et ont notamment contesté les données expérimentales soumises par les requérants, au motif qu'elles étaient présentées trop tardivement et qu'il était impossible de les reproduire avec les seuls moyens disponibles en 1978, année de la date de priorité du brevet litigieux.

Outre une objection formulée antérieurement quant à la nouveauté de l'invention, s'appuyant sur la tenue d'un colloque en mai/juin 1978 à Cold Spring Harbor, l'un des intimés a fourni des informations concernant une conférence donnée à l'université de Chicago par l'un des inventeurs du brevet litigieux, le professeur Walter Gilbert de l'université de Harvard, conférence au cours de laquelle ce dernier avait rendu compte de la mise au point dans son laboratoire d'une bactérie fabriquant de petites quantités de proinsuline du rat. La preuve a été apportée que ces travaux avaient été rendus publics au cours de la semaine du 4 au 10 juin 1978.

V. Au cours de la procédure orale qui a eu lieu le 31 août 1990, les requérants ont essentiellement avancé les arguments suivants:

a) L'expérience présentée dans les conclusions supplémentaires a été réalisée en faisant appel aux connaissances générales de base disponibles en 1978, même si des enzymes et/ou des exonucleases de restriction différentes de celles décrites à la colonne 8 ont été utilisées. Elle a montré qu'en suivant les informations de base données à la colonne 8 de la description du brevet litigieux, l'homme du métier pouvait, grâce à ses connaissances générales de base, engager les différentes étapes nécessaires pour mettre en oeuvre avec succès le procédé selon la revendication 2.

b) En ce qui concerne les objections soulevées relativement à la nouveauté telle que définie à l'article 54 CBE, le professeur Gilbert a répété le contenu d'une déclaration produite au cours de

gereichten Erklärung, wonach es äußerst unwahrscheinlich sei, daß der Inhalt des angefochtenen Patents während des erwähnten Symposiums in Cold Spring Harbor vorgetragen worden sei. Er behauptete nochmals, daß es in dieser Hinsicht keine neuheits-schädliche Offenbarung gegeben habe. Was den von der Beschwerdegegnerin 3 erhobenen neuen Einwand anbelange, so könne er zwar nicht mit absoluter Sicherheit sagen, ob er den Vortrag an der Universität Chicago vor dem Anmeldetag der prioritätsbegründenden Anmeldung in den Vereinigten Staaten gehalten habe; er halte dies jedoch für sehr unwahrscheinlich, da ihm bekannt sei, wie wichtig die Geheimhaltung der Erfindung vor der Erstanmeldung in den Vereinigten Staaten sei. Im Zusammenhang mit diesen Feststellungen wurde auf Kopien verschiedener Zeitungsberichte über diese Arbeit hingewiesen.

(c) Zu der in Artikel 56 EPÜ geforderten erfinderischen Tätigkeit wurde vorgebracht, daß es nach der Entgegenhaltung H den Wissenschaftlern gelungen sei, ein heterologes Protein in einer Bakterienzelle durch Fusion mit einem bakteriellen Protein zu exprimieren. Zweck dieser Arbeit sei es gewesen, das heterologe Protein vor dem Abbau durch proteinspaltende Enzyme innerhalb der Bakterienzelle zu schützen. Dieses Dokument enthalte keinerlei Hinweis auf die Fusion der für ein heterologes Protein codierenden DNA mit der DNA, welche für die Leader-Sequenz eines bakteriellen Proteins codiere, das durch die Zellmembran entweder in den periplasmatischen Raum oder in das extrazelluläre Medium transportiert werden solle.

Die Offenbarung der Entgegenhaltungen C bzw. D beschreibe Experimente, die zeigten, daß bakterielle Proteine ebenso wie eukaryontische Proteine zumindest zur Außenfläche einer bakteriellen Membran transportiert werden könnten, wo sie dann festgestellt werden könnten. Im Gegensatz zur Offenbarung in den Entgegenhaltungen C bzw. D werde bei der Erfindung das heterologe Gen in einer in Entgegenhaltung H beschriebenen Weise mit der Leader-Sequenz eines bakteriellen Proteins fusioniert, das nicht in der Membran verbleibe, sondern durch sie ausgeschieden werde.

Zum Prioritätszeitpunkt habe zur Gewinnung der gewünschten, durch Bakterienzellen exprimierten heterologen Proteine nur ein Verfahren zur Verfügung gestanden, bei dem die Bakterienzelle durch Lyse oder Aufbrechen zerstört worden sei. Das letztere Verfahren habe viele Nachteile.

VI, Die Beschwerdegegnerinnen brachten im wesentlichen folgende Argumente vor:

which it was extremely unlikely that during the mentioned Cold Spring Harbor Symposium the content of the patent in suit was presented. The argument was strengthened that there was no novelty destroying disclosure in this respect. With respect to the newly submitted objection by the Respondents (3), Professor Gilbert could not say with absolute certainty that the lecture he held at the University of Chicago was prior to the filing date of the priority document in the United States but again felt it to be extremely unlikely that this lecture was held before this filing date because he was aware of the importance of keeping the invention secret before the first filing of an application in the United States. In connection with these statements attention was drawn to copies of several newspaper reports about this work.

(c) As to the inventive step required by Article 56 EPC it was argued that according to document (H), scientists succeeded in expressing a heterologous protein within a bacterial cell by fusing it to a bacterial protein. The purpose of doing so was to protect the heterologous protein from degradation within the bacterial cell by protein-degrading enzymes. There was no hint whatsoever in this document to fuse DNA coding for a heterologous protein to bacterial DNA coding for the leader sequence of a bacterial protein which was to be transported through the cell membrane into either the periplasmic space or the extracellular medium.

The disclosure provided by documents (C) or (D) described experiments showing that bacterial proteins in the same way as eukaryotic proteins can be transported at least to the outer surface of a bacterial membrane wherein they could be located. According to the invention, contrary to the disclosure of documents (C) or (D), the heterologous gene is fused in a way described in document (H) to the leader sequence of a bacterial protein which was secreted through the membrane rather than located within the membrane.

At the time of the priority date only one method to recover desired heterologous proteins, expressed by bacterial cells was available and this method was to destroy the bacterial cell by lysis or disruption. The latter method had many disadvantages.

VI. The Respondents submitted essentially the following arguments:

la procédure d'opposition, selon laquelle il était hautement improbable que le contenu du brevet litigieux ait été présenté au cours du colloque de Cold Spring Harbor susmentionné. Il a de nouveau fait valoir qu'il n'y avait pas en l'occurrence de divulgation détruisant la nouveauté. En ce qui concerne l'objection nouvellement formulée par l'intimé 3, le professeur Gilbert n'a pas pu affirmer avec une certitude absolue que la conférence qu'il avait donnée à l'université de Chicago était antérieure à la date de dépôt du document de priorité aux Etats-Unis, mais il lui semblait là encore très peu probable que cette conférence ait eu lieu avant cette date, car il savait combien il était important de tenir l'invention secrète avant de déposer une première demande aux Etats-Unis. A propos de ces déclarations, l'attention a été attirée sur des copies de plusieurs articles de presse relatifs à ces travaux.

c) En ce qui concerne l'exigence d'activité inventive visée à l'article 56 CBE, il a été indiqué que, selon le document (H), des scientifiques ont réussi à exprimer une protéine hétérologue à l'intérieur d'une cellule bactérienne en la fusionnant avec une protéine bactérienne. Le but de l'opération était de protéger la protéine hétérologue d'une dégradation à l'intérieur de la cellule bactérienne sous l'action d'enzymes dégradant les protéines. Rien dans ce document ne suggérait de fusionner un ADN codant pour une protéine hétérologue avec un ADN bactérien codant pour la séquence de tête d'une protéine bactérienne devant être transportée à travers la membrane de la cellule, soit dans l'espace périplasmatique, soit dans le milieu extracellulaire.

Les documents (C) ou (D) décrivent des expériences montrant que des protéines bactériennes peuvent, tout comme les protéines eucaryotes, être transportées au moins jusqu'à la surface extérieure d'une membrane bactérienne où elles peuvent être situées. Selon l'invention, le gène hétérologue est, contrairement à la divulgation contenue dans les documents (C) ou (D), fusionné de la manière décrite dans le document (H) avec la séquence de tête d'une protéine bactérienne sécrétée à travers la membrane et non pas située dans celle-ci.

A la date de priorité, on ne disposait que d'une seule méthode pour récupérer des protéines hétérologues désirées, exprimées par des cellules bactériennes, et cette méthode consistait à détruire la cellule bactérienne par lyse ou disruption. Cette dernière méthode présentait de nombreux inconvénients.

VI. Les intimés ont fait valoir pour l'essentiel les arguments suivants:

(a) Die Versuche seien mit Restriktionsenzymen und Exonucleasen ausgeführt worden, die in der genannten Spalte 8 nicht erwähnt würden; der Austausch gegen andere Enzyme habe nicht zum Fachwissen der damals auf dem Gebiet der Gentechnik tätigen Fachleute gehört oder sei überhaupt nicht zugänglich gewesen. In diesem Zusammenhang wies die Beschwerdeführerin 1 insbesondere darauf hin, daß bei der Beurteilung der Erfordernisse der Artikel 83 und 56 (erfinderische Tätigkeit) der gleiche allgemeine Wissensstand zugrunde gelegt werden müsse

Von besonderer Bedeutung sei, daß anstelle des in Spalte 8 erwähnten Restriktionsenzym Taq das Restriktionsenzym PvuI verwendet worden sei. Dieses Restriktionsenzym habe zwar 1978 schon zur Verfügung gestanden, seine entsprechende Restriktionsstelle sei jedoch 1978 noch nicht bekannt gewesen; ferner sei nirgendwo auf der Restriktionskarte des Plasmids pBR322, welches das Gen enthalte, das durch das erwähnte Restriktionsenzym geschnitten werden solle, eine Restriktionsstelle für das Restriktionsenzym PvuI angegeben. Da zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 2 ohnehin ein erheblicher Versuchsaufwand erforderlich sei, hätte die Verwendung eines Restriktionsenzym, dessen Schnittstelle unbekannt und auf dem Plasmid, das in der Beschreibung des angefochtenen Patents verwendet worden sei, nicht kartiert gewesen sei, nicht zum allgemeinen Wissensstand gehört. Aus dem gleichzeitig mit einem zweiten zusätzlichen Schriftsatz unterbreiteten Versuch gehe jedoch eindeutig hervor, daß es darauf ankomme, ein Restriktionsenzym zu verwenden, welches das Plasmid pBR322 nur einmal schneide. Außerdem müsse diese eine Schnittstelle zu der bakteriellen Leader-Sequenz und dem heterologen Gen so angeordnet sein, daß sich ein vernünftiger Startpunkt für die nächsten Verfahrensschritte, etwa den enzymatischen Abbau einer bestimmten Anzahl von Basenpaaren vom Ende her ergebe, damit man die richtigen Sequenzen für die sogenannte ideale Fusion erhalte. Weiterhin sei die Methode des "Abknabbern" einer exakten Anzahl von Basenpaaren im Jahre 1978 nicht ohne unzumutbaren Aufwand zu steuern gewesen. Professor Gilbert, einer der Erfinder und späterer Nobelpreisträger, könne sicher nicht als repräsentativ für den Durchschnittsfachmann angesehen werden.

Außerdem unterschieden sich die in Spalte 8 erwähnten Ausgangsplasmide für die Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 2 bzw. die Erzeugung des Plasmids nach Anspruch 7 von dem im Versuch verwendeten Plasmid.

(a) The experiments were carried out with restriction enzymes and exonucleases not mentioned in said column 8 and the replacement by other enzymes was either not within the skill of the persons working in the field of genetic engineering at that time, or not available at all. In this context in particular, Respondents (1) pointed out that the level of common general knowledge has to be the same when considering the requirements of Article 83 and those of Article 56, i.e. inventive step.

It was of particular importance that instead of the restriction enzyme Taq, mentioned in column 8, the restriction enzyme PvuI was used. Although this restriction enzyme was actually available in 1978, its respective restriction site was not known in 1978 and further, nowhere on the restriction map of the plasmid pBR322, which contained the gene to be cleaved by the mentioned restriction enzyme, a restriction site for the restriction enzyme PvuI was shown. Since the amount of trial and error to carry out the method of Claim 2 anyhow was high it would not have been within common general knowledge to use a restriction enzyme whose cleaving site was not known and not mapped on the plasmid used in the description of the patent in suit. It was, however, quite clear from the experiment submitted with the second supplemental statement that it was very important to use a restriction enzyme which cleaves the plasmid pBR322 only once. In addition, this single cleavage site has to be located in a position in relation to the bacterial leader sequence and the heterologous gene which provides a reasonable starting point for the next procedural steps as the nibbling back of a specific amount of base pairs to provide the proper sequences for the so-called perfect fusion. Furthermore, the method of "nibbling back" an exact number of base pairs was not controllable without undue burden in 1978. Professor Gilbert, one of the inventors who later was awarded the Nobel Prize, certainly could not be deemed representative of the average person skilled in the art.

Moreover, the starting plasmids mentioned in column 8 to carry out the method claimed in Claim 2 or to produce the plasmid as claimed in Claim 7, were different from that used in the experiment.

a) Les expériences ont été effectuées avec des exonucléases et des enzymes de restriction non mentionnées dans ladite colonne 8; or le remplacement par d'autres enzymes n'était pas à la portée des personnes travaillant à l'époque dans le domaine du génie génétique, ou n'était pas du tout réalisable. Dans ce contexte notamment, l'intimé 1 a fait observer que l'on devait se fonder sur le même niveau de connaissances générales de base lorsque l'on considère s'il est satisfait aux exigences de l'article 83 et à celles de l'article 56 (activité inventive).

Il importe en particulier de noter que c'est l'enzyme de restriction PvuI qui a été utilisée à la place de l'enzyme de restriction Taq mentionnée dans la colonne 8. Bien que cette enzyme de restriction ait été effectivement disponible en 1978, son site de restriction n'était pas connu à cette époque et, en outre, la carte de restriction du plasmide pBR322, qui contenait le gène devant être clivé par l'enzyme de restriction susmentionnée, n'indiquait nulle part un site de restriction pour l'enzyme PvuI. Etant donné le nombre de toute façon élevé d'essais nécessaires pour mettre en oeuvre le procédé selon la revendication 2, il n'aurait pas été possible, en se fondant sur les connaissances générales de base, d'utiliser une enzyme de restriction dont le site de clivage n'était pas connu ni localisé sur le plasmide mentionné dans la description du brevet litigieux. Or, il ressort tout à fait clairement de l'expérience décrite dans un deuxième document contenant des conclusions supplémentaires, qu'il était très important d'utiliser une enzyme de restriction qui ne clive le plasmide pBR322 qu'une seule fois. En outre, ce site de clivage unique doit se trouver, par rapport à la séquence de tête bactérienne et au gène hétérologue, dans une position qui constitue un point de départ raisonnable pour les prochaines étapes du procédé, telles que le grignotage d'un nombre spécifique de paires de base en vue de fournir les séquences appropriées pour ce que l'on appelle la fusion parfaite. De plus, en 1978, le procédé de "grignotage" d'un nombre exact de paires de base n'était pas contrôlable sans effort excessif. Le professeur Gilbert, l'un des inventeurs qui a reçu ultérieurement le prix Nobel, ne peut certainement pas être considéré comme représentatif de l'homme du métier moyen.

Par ailleurs, les plasmides de départ mentionnés dans la colonne 8 pour mettre en oeuvre le procédé selon la revendication 2 ou pour fabriquer le plasmide selon la revendication 7 sont différents de ceux utilisés dans l'expérience.

(b) Die Beschwerdegegnerinnen hielten an ihrem Argument fest, daß der Inhalt von Entgegenhaltung A eine getreue Wiedergabe des Symposiums in Cold Spring Harbor sei. Die Beschwerdegegnerin 3 brachte insbesondere vor, daß die Entgegenhaltung A unter anderem von Professor Gilbert durchgesehen worden sei, so daß er deren Inhalt insoweit zugestimmt haben dürfte, als dieser schon auf dem erwähnten Symposium vorgetragen worden sei, das vor dem Prioritätszeitpunkt des angefochtenen Patents stattgefunden habe.

(c) Alle Beschwerdegegnerinnen sprachen dem Verfahren nach Anspruch 1 erfinderische Tätigkeit ab.

VII. Der Beschwerdeführer beantragte, daß die Entscheidung aufgehoben und das Patent auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 10 (Hauptantrag) oder 1 bis 8 (Hilfsantrag) und der entsprechenden Anspruchssätze für den Vertragsstaat Österreich aufrechterhalten wird; beide Anträge waren am 18. Juni 1990 eingereicht worden.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten die Zurückweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Hauptantrag

2.1 Änderungen (Art. 123(2) und (3) EPU)

Die Ansprüche 2 und 7 des Hauptantrags unterscheiden sich im Wortlaut von den Ansprüchen 2 und 7 in der von der Einspruchsabteilung zurückgewiesenen Fassung insofern, als klarer zum Ausdruck gebracht wird, daß das nichtbakterielle DNA-Fragment innerhalb des Teils des bakteriellen Gens, der die hydrophobe Leader-Sequenz des bakteriellen Proteins oder eines Teils davon codiert, Ende an Ende mit dem bakteriellen Gen so fusioniert wird, daß das ausgewählte Protein bzw. Polypeptid durch eine Bakterienzellmembran ausgeschieden wird. Die Bedeutung der Formulierung "eine" Membran wird durch den gesamten Inhalt der Patentbeschreibung erhärtet, der sich nicht nur auf die innere oder die äußere Membran eines bestimmten Bakteriums, sondern vielmehr auf beide Membranarten bezieht: es wird also die Absonderung in den periplasmatischen Raum und das extrazelluläre Medium beschrieben. Nach der Beschreibung ist es ferner möglich, nicht nur einen bestimmten, sondern auch andere, ebenso geeignete Bakterienstämme zu verwenden. Da aus der Formulierung der ursprünglichen Offenbarung und der Ansprüche in der erteilten Fassung ebenfalls hervorgeht, daß die Proteine durch "eine" Mem-

(b) The Respondents maintained the argument that the content of document (A) was a true repetition of the symposium in Cold Spring Harbor. In particular Respondents (3) argued that document (A) was reviewed *inter alia* by Professor Gilbert so that it is likely that he agreed to the content of document (A) in such a way that this content was already presented at the mentioned symposium which took place before the priority date of the patent in suit.

(c) All Respondents contested an inventive step of the method of Claim 1.

VII. The Appellants request that the decision be set aside and the patent be maintained on the basis of Claims 1 to 10 (main request) or of Claims 1 to 8 (auxiliary request) and the respective sets of claims for the Contracting State Austria, both requests submitted on 18 June 1990.

The Respondents requested that the appeal be dismissed.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. Main Request

2.1 Amendments (Article 123(2) and (3) EPC)

Claims 2 and 7 of the main request are differently worded from Claims 2 and 7 as rejected by the Opposition Division in as much as it is made clearer that the non-bacterial DNA fragment has been fused end to end to the bacterial gene within the portion of the bacterial gene encoding the hydrophobic leader sequence of the bacterial protein or a portion thereof, such that the selected protein or polypeptide will be excreted across a bacterial cell membrane. The meaning of "a" membrane is supported by the whole content of the patent specification which does not refer solely to a certain inner membrane or outer membrane of a certain bacteria but rather to both kinds of membranes, i.e. excretion into the periplasmic space and the extracellular medium is described; further, not only a particular bacterial strain can be used according to the description but rather strains which are likewise suitable. On the basis of the original disclosure and the claims as granted, which are also worded such that it can be understood that the proteins are excreted through "a" membrane, for example by the wording that "a" bacterial host is transformed with the recombined gene, the amended wording of Claims 2 and 7 of the main

b) Les intimés ont soutenu que le contenu du document (A) était la répétition exacte du colloque de Cold Spring Harbor. L'intimé 3, notamment, a affirmé que le document (A) avait été passé en revue entre autres par le professeur Gilbert: il est donc probable que celui-ci ait donné son accord au contenu de ce document dans la mesure où ce contenu avait déjà été divulgué lors du colloque susmentionné qui avait eu lieu avant la date de priorité du brevet litigieux.

c) Tous les intimés ont contesté que le procédé selon la revendication 1 implique une activité inventive

VII. Les requérants demandent que la décision soit annulée et que le brevet soit maintenu sur la base des revendications 1 à 10 (requête principale) ou des revendications 1 à 8 (requête subsidiaire) et des jeux de revendications correspondants pour l'Autriche; ces deux requêtes ont été présentées le 18 juin 1990.

Les intimés ont demandé le rejet du recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Requête principale

2.1 Modifications (article 123(2) et (3) CBE)

Les revendications 2 et 7 de la requête principale ont un libellé différent des revendications 2 et 7 telles que rejetées par la division d'opposition, dans la mesure où elles précisent que le fragment d'ADN non bactérien a été fusionné, extrémité contre extrémité, avec le gène bactérien à l'intérieur de la partie de ce gène codant la séquence de tête hydrophobe de la protéine bactérienne ou une partie de celle-ci, de façon à ce que la protéine ou le polypeptide déterminé soit sécrété à travers une membrane de cellule bactérienne. La signification de l'expression "une" membrane est étayée par le contenu de la description dans son ensemble, qui ne se réfère pas uniquement à une certaine membrane interne ou externe d'une certaine bactérie, mais plutôt aux deux types de membranes; autrement dit, c'est la sécrétion dans l'espace periplasmatique et dans le milieu extracellulaire qui est décrit; en outre, d'après la description, on peut utiliser non seulement une souche bactérienne particulière, mais également d'autres souches tout aussi appropriées. Etant donné qu'il ressort également de la divulgation initiale et des revendications du brevet tel que délivré que les protéines sont sécrétées à travers "une"

bran abgesondert werden - beispielsweise aus der Aussage, daß "ein" bakterieller Wirt mit dem rekombinanten Gen transformiert wird -, ist die geänderte Fassung der Ansprüche 2 und 7 des Hauptantrags im Hinblick auf Artikel 123 (2) und (3) EPÜ zulässig.

2.2 Ausreichende Offenbarung der Ansprüche 2 und 7 (Art. 83 EPÜ)

2.2.1 Das Verfahren nach Anspruch 2 beschreibt eine "ideale Fusion" zwischen dem Teil eines bakteriellen Gens, der die hydrophobe Leader-Sequenz eines extrazellulären oder periplasmatischen Trägerproteins oder eines Teils davon codiert, und einem nicht bakteriellen DNA-Fragment, das für das ausgewählte Protein oder Polypeptid codiert. Diese allgemeine Verfahrensweise wird in der Spalte 8 ausführlicher, nämlich z. B. wie folgt beschrieben: "Der Abschnitt der Penicillinase-Gen-DNA zwischen dem Code für die Aminosäure 23 am Ende der hydrophoben Leader-Sequenz und dem Code für die Aminosäure 45 kann an der Taq-Schnittstelle durch enzymatischen Abbau der DNA vom Ende her mittels einer Mischung geeigneter Enzyme entfernt werden. Eine dieser Mischungen besteht aus der Lambda-Exonuclease, die den DNA-Strang vom 5'-Ende her abbaut, und dem Enzym S1, das den einzelsträngigen überhängenden Teil entfernt. Es wird noch eine andere derartige Mischung vorgeschlagen, nämlich aus T₄-DNA-Polymerase, die das 3'-Ende eines DNA-Strangs abbaut, und S1, das wiederum den einzelsträngigen überhängenden Teil entfernt. Durch gesteuerten Abbau kann das DNA-Molekül des Plasmids in geeigneter Weise auf das Fragment verkürzt werden, das sich von der R1-Schnittstelle zu der für die Aminosäure 23 codierenden Stelle oder zu anderen Stellen auf der hydrophoben Leader-Sequenz erstreckt: dieses Fragment kann mit einem in ähnlicher Weise erzeugten Fragment fusioniert werden, das die Insulinsequenz enthält und enzymatisch bis zu einem geeigneten Anfangspunkt abgebaut wurde - vermutlich wieder bis zu dem Punkt, wo das voll entwickelte Insulinmolekül beginnt. Diese beiden Fragmente können zum Beispiel durch Verbindung an den abgebauten Enden mittels T₄-DNA-Ligase miteinander fusioniert und als Fusion in das Plasmid inseriert werden". In Spalte 8 wird weiter festgestellt, daß "eine derartige Konstruktion zwar im Prinzip exakt ausgeführt werden kann, in der Praxis aber nach dem Zufallsprinzip erfolgen dürfte, unter anderem durch Spleißen einer Vielzahl von Genfragmenten, deren Endpunkte in interessanten Bereichen liegen."

2.2.2 Zur Beantwortung der Frage, ob der Durchschnittsfachmann zum Prioritätszeitpunkt des angefochtenen Patents in der Lage gewesen wäre, das Verfahren nach Anspruch 2 anhand

request is allowable with regard to the requirements of Article 123(2) and (3) EPC.

2.2 Sufficiency of disclosure of Claims 2 and 7 (Article 83 EPC)

2.2.1 The method as claimed in Claim 2 describes a "perfect fusion" between the portion of a bacterial gene encoding the hydrophobic leader sequence of an extracellular or periplasmatic carrier protein or a portion thereof to a non-bacterial DNA fragment which codes for the selected protein or polypeptide. This general approach is described in more detail in said column 8 such that, for example, "the segment of the penicillinase gene DNA between the code for amino acid 23 at the end of the hydrophobic leader and the code for amino acid 45 at the Taq cut can be removed by nibbling back the DNA by a mixture of appropriate enzymes. One such mixture is the lambda exonuclease which will chew back the DNA strand from the 5' end, together with the enzyme S1, which will remove the single stranded overhang. Another such mixture is proposed which is T₄ DNA polymerase which will chew back the 3' end of one DNA strand together with S1, which again will remove the single stranded overhang. By controlled digestion the plasmid's DNA molecule can be appropriately shortened to the fragment extending from the R1 cut to the point coding for amino acid 23 or to other points on the hydrophobic leader sequence, and such a fragment can be fused to a similarly generated fragment containing the insulin sequence, chewed back enzymatically to a convenient initial point, presumably again, the point where the mature insulin molecule begins. These two fragments can be fused together, for example, by butt end ligation by the T₄ DNA ligase and that fusion inserted into the plasmid". In column 8 it is further stated that, "although such construction can in principle be done exactly, in practice they will probably be done on a random basis, involving the splicing of a variety of gene fragments whose end points are in interesting regions".

2.2.2 When considering whether or not the average skilled person at the time of the priority date of the patent in suit would have been able to carry out the process of Claim 2 according to the

membrane, par exemple lorsqu'il est dit qu'"un" hôte bactérien est transformé avec le gène recombiné, le texte modifié des revendications 2 et 7 de la requête principale est admissible au regard des conditions exigées à l'article 123(2) et (3) CBE

2.2 Exposé suffisant de l'invention dans les revendications 2 et 7 (article 83 CBE)

2.2.1 Le procédé selon la revendication 2 décrit une "fusion parfaite" entre la partie d'un gène bactérien destiné à coder la séquence de tête hydrophobe d'une protéine porteuse extracellulaire ou périplasmatique ou d'une partie de celle-ci et un fragment d'ADN non bactérien codant pour la protéine ou le polypeptide déterminé. Cette approche générale est décrite de façon plus détaillée à la colonne 8, par exemple de la manière suivante: "le segment d'ADN du gène de pénicillinase situé entre le code d'acide aminé 23 à l'extrémité de la séquence de tête hydrophobe et le code d'acide aminé 45 à la coupure Taq peut être éliminé en grignotant l'ADN à l'aide d'un mélange d'enzymes appropriées, par exemple l'exonucléase lambda qui grignotera le brin d'ADN à partir de l'extrémité 5', associée à l'enzyme S1 qui éliminera le brin saillant. Un autre mélange de ce genre est proposé: la polymérase ADN T₄ qui grignotera l'extrémité 3' d'un brin d'ADN, associée à l'enzyme S1 qui, là encore, éliminera le brin saillant. Par une digestion contrôlée, la molécule d'ADN du plasmide peut être convenablement raccourcie au fragment s'étendant de la coupure R1 au point codant pour l'acide aminé 23 ou à d'autres points de la séquence de tête hydrophobe; un tel fragment peut être fusionné avec un fragment généré de la même façon et contenant la séquence d'insuline, et grignoté à l'aide d'enzymes jusqu'à un point initial approprié, probablement encore le point où commence la molécule d'insuline mature. Ces deux fragments peuvent être fusionnés entre eux, par exemple, par ligature des bouts par la ligase ADN T₄ et ce produit de la fusion peut être inséré dans le plasmide". A la colonne 8, il est encore dit que "bien qu'une telle construction puisse en principe être réalisée avec exactitude, dans la pratique elle le serait probablement sur une base aléatoire, ce qui implique l'épissage de toute une série de fragments de gènes dont les points extrêmes se trouvent dans des régions intéressantes".

2.2.2 Lorsque l'on considère la question de savoir si un homme du métier de compétence moyenne aurait été en mesure, à la date de priorité du brevet litigieux, de mettre en oeuvre le pro-

der Beschreibung in Spalte 8 auszuführen, erscheint es notwendig, den Fachmann sowie den allgemeinen Wissensstand auf dem Gebiet der Gentechnik im Jahre 1978 zu definieren. Es ist zu prüfen, ob die in Spalte 8 gegebenen Informationen als Ausführungsbeispiel aufgefaßt werden können. Ferner muß geklärt werden, ob es zu allen in Spalte 8 beschriebenen spezifischen Mitteln möglicherweise Varianten gab, die aus dem allgemeinen Fachwissen bekannt waren und somit einen Fachmann befähigt hätten, das Verfahren nach Anspruch 2 entsprechend der allgemeinen Lehre der Spalte 8 nachzuvollziehen.

2.2.3 Was die oben gestellte Frage des "Ausführungsbeispiels" anbelangt, so deutet die Formulierung in Spalte 8 der Beschreibung, in der Worte wie "vermutlich", "wahrscheinlich", "wird sein" und "im Prinzip" verwendet werden, darauf hin, daß die beschriebene Arbeit noch nicht ausgeführt worden ist. Man kann daher die Informationen in Spalte 8 kaum als Ausführungsbeispiel interpretieren. Nach Auffassung der Kammer sind die von den Beschwerdegegnerinnen vorgebrachten Argumente überzeugend, daß die Fachleute das Verfahren nicht mit einem angemessenen Zeit- und Forschungsaufwand hätten ausführen können, wenn sie die in Spalte 8 enthaltenen, rechtvagen Informationen - wie bei einem Ausführungsbeispiel - genau befolgt hätten. Insbesondere wären, wie die Beschwerdegegnerinnen betonten, 1978 beim Schneiden des Penicillinase-Gens mit dem Taq-Restriktionsenzym sieben Fragmente entstanden; mit diesem Problem fertig zu werden, wäre damals äußerst schwierig gewesen. Ferner war die Kontrolle über den enzymatischen Abbau der DNA vom Ende her noch nicht weit genug entwickelt, so daß es sehr mühselig gewesen wäre, die Reaktionsmischung genau an der zur Bildung einer idealen Fusion erforderlichen Stelle zu stoppen. Der Fachmann hätte daher das Verfahren nach Anspruch 2 anhand des Vorschlags in Spalte 8, wenn überhaupt, nur unter unzumutbarem Aufwand ausführen können, wenn er sich genau an den Wortlaut dieses Teils der Beschreibung gehalten hätte.

2.2.4 Um die Frage beantworten zu können, ob es Varianten der in Spalte 8 erwähnten Mittel und Verfahrensschritte gab, die dem Fachmann bekannt waren und ihn dann zur Ausführung der Erfindung nach Anspruch 2 befähigt hätten, muß festgestellt werden, was damals zum allgemeinen Fachwissen gehörte und damit dem Fachmann zugänglich war. Das Penicillinase-Gen im Plasmid pBR322 war offensichtlich bekannt, und Restriktionsenzyme waren auf dem Markt erhältlich. Ferner waren Exonucleasen

description of column 8. it seems to be necessary to define the skilled person and common general knowledge in the field of genetic engineering in 1978. One has to examine whether the information given in column 8 can be understood as a working example. Further, one has to clarify whether there may have been variants of all specific means as described in column 8 available within common general knowledge and would thus have enabled a skilled person to reproduce the process of Claim 2, according to the general teaching of column 8.

2.2.3 As to the question of "working example", raised above, the wording of the description in column 8 using words such as "presumably", "probably", "will be" and "in principle" indicates that the work described has not yet been done. One can, therefore, hardly interpret the information in column 8 as a working example. According to the Board's opinion the arguments put forward by the Respondents that, if the skilled persons had worked exactly according to the rather vague information provided in column 8 in the sense of a working example, within a reasonable amount of time and investigation, they would have failed, are convincing. In particular in 1978, as emphasised by the Respondents, cleaving the penicillinase gene with the Taq restriction enzyme would have produced seven fragments and at that time it would have been extremely difficult to handle this problem. Further, the control over the enzymes nibbling back the DNA was not yet well developed so that it would have been very cumbersome to stop the reaction mixture exactly at that point where it was necessary to form a perfect fusion. Thus, the proposal given in column 8 would not have enabled a skilled person to carry out the process of Claim 2 when working exactly along the wording of this part of the description, without undue burden, if at all.

2.2.4 To answer the question whether or not there had been variants of the means and process steps mentioned in column 8 known to the skilled person which then would have enabled him to carry out the invention according to Claim 2, one has to find out what was within common general knowledge at that time which was available to a skilled person. Apparently the penicillinase gene in the plasmid pBR322 was known and restriction enzymes had been on the market. Further, exonucleases were known which

cédé selon la revendication 2 en se fondant sur la description figurant à la colonne 8, il semble nécessaire de définir l'homme du métier et les connaissances générales de base dans le domaine du génie génétique en 1978. Il convient d'examiner si les informations données à la colonne 8 peuvent être considérées comme un exemple de réalisation. En outre, il faut déterminer si l'homme du métier n'aurait pas pu tirer de ses connaissances générales de base des variantes de tous les moyens spécifiques décrits à la colonne 8, qui lui auraient permis de reproduire le procédé selon la revendication 2, conformément à l'enseignement général de la colonne 8.

2.2.3 En ce qui concerne la question de l'"exemple de réalisation" soulevée ci-dessus, l'utilisation dans le texte de la description figurant à la colonne 8 de termes tels que "vraisemblablement", "probablement", "sera" et "en principe", indique que les travaux décrits n'ont pas encore été réalisés. Il est donc difficile de considérer les informations figurant à la colonne 8 comme un exemple de réalisation. La Chambre juge convaincants les arguments avancés par les intimés selon lesquels l'homme du métier aurait échoué s'il avait procédé en suivant exactement les informations plutôt vagues fournies à la colonne 8 comme exemple de réalisation, en y consacrant un temps et des recherches raisonnables. Les intimés ont souligné qu'en particulier en 1978, le clivage du gène de pénicillinase avec l'enzyme de restriction Taq aurait produit sept fragments et qu'à l'époque, il aurait été extrêmement difficile de traiter ce problème. Par ailleurs, le contrôle des enzymes grignotant l'ADN n'était pas encore suffisamment développé, de sorte qu'il aurait été très difficile d'arrêter le mélange de réaction exactement au point où il était nécessaire de former une fusion parfaite. La solution proposée à la colonne 8 n'aurait donc pas permis à un homme du métier suivant à la lettre cette partie de la description de mettre en oeuvre le procédé selon la revendication 2 sans effort excessif, si tant est qu'il ait pu y parvenir.

2.2.4 Pour répondre à la question de savoir s'il existait ou non des variantes des moyens et des étapes de procédé mentionnés à la colonne 8, qui étaient connues de l'homme du métier et qui auraient permis à ce dernier de mettre en oeuvre l'invention conformément à la revendication 2, il faut rechercher quelles étaient les connaissances générales de base accessibles à l'époque à l'homme du métier. Il semble que le gène de pénicillinase dans le plasmide pBR322 était connu et que des enzymes de restriction étaient dis-

bekannt, welche die DNA nach dem Schneiden mit einem Restriktionsenzym enzymatisch vom Ende her abbauen. Die Kammer schließt sich jedoch den Argumenten der Beschwerdegegnerinnen an, daß zum Beispiel der Austausch des zur Ausführung der Erfindung offenbar ungeeigneten Restriktionsenzym Taq gegen ein besser geeignetes Restriktionsenzym, nämlich das vom Beschwerdeführer in dem in seinem zusätzlichen Schriftsatz beschriebenen Versuch verwendete PvuI, keine Variante war, die dem Fachmann im Rahmen des allgemeinen Fachwissens zur Verfügung stand. In der mündlichen Verhandlung machten die Beschwerdegegnerinnen deutlich, daß das Restriktionsenzym PvuI als solches zwar erhältlich gewesen sei, der Fachmann es aber nicht verwendet hätte, da aus der damals bekannten und veröffentlichten Restriktionskarte des Plasmids pBR322 die Schnittstelle für dieses Restriktionsenzym nicht hervorgegangen sei. Man kann daher billigerweise nicht davon ausgehen, daß der Fachmann dieses Restriktionsenzym verwendet hätte, selbst wenn man dem Beschwerdeführer darin zustimmt, daß Wissenschaftler bei allen Versuchen dieser Art eine ganze Reihe von Restriktionsenzymen einsetzen, um die am besten geeigneten zu ermitteln. Gerade deshalb ist es unwahrscheinlich, daß ein Restriktionsenzym ausgewählt worden wäre, dessen Schnitteigenschaften - sei es von der Anzahl oder vom Ort der Schnittstellen her - nicht bekannt gewesen sind. Zur Auswahl des geeigneten Restriktionsenzym ist im Einzelfall offensichtlich viel Geschick und Herumexperimentieren nötig. Die Kammer vertritt die Auffassung, daß der Fachmann für Gentechnik aus dem Jahr 1978 nicht als Nobelpreisträger definiert werden darf, auch wenn einer Reihe von Wissenschaftlern, die damals auf diesem Gebiet arbeiteten, tatsächlich der Nobelpreis verliehen wurde. Vielmehr ist davon auszugehen, daß der Fachmann als in Lehre und Forschung tätiger Wissenschaftler oder Team von Wissenschaftlern anzusehen war, der in Laboratorien arbeitete, die damals die Entwicklung von der Molekulargenetik zur Gentechnik vollzogen.

2.2.5 Der vom Beschwerdeführer vorgelegte Versuch zeigt ferner, daß auch das Verfahren zum Abknabbern der entsprechenden DNA-Fragmente einer genau definierten Menge von Basenpaaren mit anderen Exonucleasen als den in Spalte 8 beschriebenen ausgeführt worden ist. Auch dies deutet darauf hin, daß mehr als das Können eines Durchschnittsfachmanns nötig ist, um eine Mischung von Exonucleasen auszuwählen, mit der sich die Zahl der Zufallsexperimente, die zur Erzeugung genau der richtigen DNA-Fragmente erforderlich sind, so weit redu-

nibble back the DNA once cut with a restriction enzyme. The Board, however, agrees with the arguments of the Respondents that, for example, replacing the restriction enzyme Taq, which apparently is unsuitable for carrying out the invention, by a more suitable restriction enzyme, namely PvuI, as used by the Appellants in their experiment in their supplemental statement, was not a variant available for the skilled person within common general knowledge. It was made clear by the Respondents during the oral proceedings that, although the restriction enzyme PvuI was available as such, the skilled person would not have used it because the known and published restriction map of the plasmid pBR322 did not show the site for this restriction enzyme. One cannot, therefore, reasonably assume that the skilled person would have used this mentioned restriction enzyme even if one agrees with the Appellants' opinion that in any kind of these experiments scientists use a battery of restriction enzymes to evaluate the most suitable ones. Precisely in this situation it seems that it would have been unlikely to select a restriction enzyme whose cleavage characteristics were not known, be it the number or the location of the sites. In choosing the suitable restriction enzyme in each case there lies apparently a considerable amount of skill and trial and error. It is the opinion of the Board that the skilled person in the field of genetic engineering in 1978 is not to be defined as a Nobel Prize laureate, even if a number of scientists working in this field at that time were actually awarded the Nobel Prize. Rather, it is understood that the skilled person was to be seen as a graduate scientist or a team of scientists of that skill, working in laboratories which developed from molecular genetics to genetic engineering techniques, at that time.

2.2.5 The experiment submitted by the Appellants furthermore shows that the method of chewing back the respective DNA fragments for a precisely defined amount of base pairs again was carried out with exonucleases being different from those mentioned in column 8. This again indicates that an amount of skill being beyond that of the average graduate scientist is necessary to choose a mixture of exonucleases which reduces the amount of random experiments for producing exactly the desired DNA fragments to a reasonable level which

ponibles sur le marché. En outre, on connaissait des exonucleases qui grignotent l'ADN, une fois celui-ci coupé par une enzyme de restriction. Toutefois, la Chambre souscrit aux arguments des intimés selon lesquels, par exemple, le remplacement de l'enzyme de restriction Taq, apparemment inappropriée pour mettre en oeuvre l'invention, par une autre enzyme de restriction plus adaptée, à savoir l'enzyme PvuI que les requérants ont utilisée lors de l'expérience décrite dans leurs conclusions supplémentaires, ne constituait pas une variante que l'homme du métier pouvait tirer des connaissances générales de base. Les intimés ont précisé, au cours de la procédure orale, que, bien que l'enzyme de restriction PvuI ait été disponible en tant que telle, l'homme du métier ne l'aurait pas utilisée parce que la carte de restriction connue et publiée du plasmide pBR322 n'indiquait pas le site de clivage de cette enzyme de restriction. On ne peut donc pas raisonnablement supposer que l'homme du métier aurait utilisé l'enzyme de restriction susmentionnée, même si l'on est d'accord avec les requérants lorsqu'ils affirment que dans toute expérience de ce genre, les scientifiques utilisent une batterie d'enzymes de restriction pour déterminer quelles sont les plus convenables. Dans ces conditions, il semble qu'il aurait été bien improbable que l'homme du métier choisisse une enzyme de restriction dont les caractéristiques de clivage n'étaient pas connues, qu'il s'agisse du nombre ou de la situation des sites. Le choix de l'enzyme de restriction convenable dans chaque cas nécessite de larges compétences et ne va pas sans tâtonnements. La Chambre est d'avis que l'homme du métier dans le domaine du génie génétique en 1978 ne saurait être défini comme un lauréat du prix Nobel, même si un certain nombre de scientifiques travaillant dans ce domaine à l'époque se sont effectivement vu attribuer le prix Nobel. Il faut plutôt considérer comme homme du métier un scientifique titulaire d'un diplôme universitaire ou une équipe de scientifiques de ce niveau, travaillant dans des laboratoires qui à cette époque ont évolué de la génétique moléculaire aux techniques du génie génétique.

2.2.5 En outre, dans l'expérience présentée par les requérants, le procédé de grignotage des fragments d'ADN respectifs pour une quantité précisément définie de paires de base a là encore été mis en oeuvre avec des exonucleases différentes de celles indiquées à la colonne 8. Ceci montre une fois de plus que des connaissances supérieures à celle d'un scientifique de compétence moyenne sont nécessaires pour choisir un mélange d'exonucleases qui ramène à un niveau raisonnable le nombre d'expériences aléatoires permettant de produire

zieren läßt, daß nach den damaligen Verhältnissen auf diesem Gebiet von einem Routineaufwand gesprochen werden kann.

2.2.6 Im Versuch wird ein weiterer, zur Entstehung einer "idealen Fusion" notwendiger Schritt beschrieben. Es handelt sich um die Herstellung zweier verschiedener Fragmente des Plasmids, von denen das eine die bakterielle hydrophobe Leader-Sequenz, die enzymatisch so vom Ende her abgebaut werden muß, daß genau 348 Basenpaare entfernt werden, und das andere die Proinsulin-leader-Sequenz enthält, bei deren enzymatischem Abbau vom Ende her genau 209 Basenpaare zu entfernen sind. Diese beiden Fragmente müssen dann zur Herstellung des "ideal fusionierten" Plasmids mit dem restlichen Teil des Plasmids religiert werden. Dies ist erforderlich, weil die Länge der vom Anfangspunkt der PvuI-Schnittstelle her abzubauenen Sequenz in beiden Richtungen unterschiedlich ist und der Abbau daher nicht in einem einzigen Schritt erfolgen kann. Was diesen Schritt betrifft, so ist die Beschreibung in Spalte 8 offensichtlich lückenhaft. Nach Auffassung der Kammer war es zum Prioritätszeitpunkt im Jahre 1978 im Rahmen des allgemeinen Fachwissens nicht möglich, diese Lücke zu füllen.

2.2.7 In der Entscheidung T 292/85 (ABI. EPA 1989, 275) war die Kammer zu dem Schluß gekommen, daß es für die ausreichende Offenbarung eines beanspruchten Verfahrens nicht erforderlich ist, daß jede einzelne Variante ausführbar ist, solange im Rahmen des allgemeinen Fachwissens brauchbare Varianten zur Verfügung stehen. Im vorliegenden Falle konnten weder im Rahmen des allgemeinen Fachwissens geeignete Varianten zur Ausführung des in Spalte 8 vorgeschlagenen Verfahrens gefunden werden, noch war es wahrscheinlich, daß ein Fachmann das Verfahren nach Anspruch 2 hätte erfolgreich nachvollziehen können, wenn er sich exakt nach dem Wortlaut von Spalte 8 gerichtet hätte. Anspruch 2 ist daher nach Artikel 83 EPÜ nicht gewährbar.

Das Produkt nach Anspruch 7 entspricht dem Verfahren nach Anspruch 2 insofern, als es einen Schritt in diesem Verfahren darstellt. Die Begründung für die Nichtgewährbarkeit von Anspruch 2 im Hinblick auf Artikel 83 EPÜ gilt auch für Anspruch 7.

Der Hauptantrag, der die nicht gewährbaren Ansprüche 2 und 7 enthält, ist daher zurückzuweisen.

3. Hilfsantrag

3.1 Neuheit (Art 54 EPÜ)

3.1.1 Bezüglich des von Professor Gilbert im Juni 1978 an der Universität Chicago gehaltenen Vortrags haben

can be estimated as routine experiments in this field at that time.

2.2.6 A further step, necessary for the production of a "perfect fusion", is described in the experiment. This is the preparation of two different fragments of the plasmid, the one containing the bacterial hydrophobic leader sequence which has to be nibbled back to remove exactly 348 base pairs and a second fragment comprising the proinsulin leader sequence which has to be nibbled back to remove exactly 209 base pairs. These fragments then have to be religated with the remaining part of the plasmid to perform the "perfect fusion" plasmid. This is necessary because the distance to be nibbled back from the initial point of the PvuI cleavage site is different in both directions and therefore cannot be done in one single assay. As to this step there is apparently a gap in the description of column 8 and it is the Board's opinion that it was not within common general knowledge to fill in this gap at the time of the priority date in 1978.

2.2.7 In the decision T 292/85 (OJ EPO 1989, 275) the Board had concluded that it is not necessary for a sufficient disclosure of a claimed process that each and every variant can be carried out as long as there are variants available within common general knowledge. In the present case neither was it within common general knowledge to find variants suitable to carry out the method proposed in column 8 nor was it likely that a skilled person would have been successful in reproducing the method of Claim 2 when working exactly according to the wording of column 8. Claim 2 is, therefore, not allowable according to Article 83 EPC.

The product claimed in Claim 7 corresponds to the process of Claim 2 in as much as it represents a step in the process of Claim 2. The reasoning for non-allowability of Claim 2 with regard to Article 83 EPC also applies to Claim 7.

The main request, containing non-allowable Claims 2 and 7, therefore has to be rejected.

3. Auxiliary Request

3.1 Novelty (Article 54 EPC)

3.1.1 With regard to the June 1978 lecture held by Professor Gilbert at the University of Chicago the Respondents

exactly les fragments d'ADN désirés, et pouvant être considérées comme des expériences de routine dans ce domaine et à cette époque

2.2.6 Une autre étape, nécessaire à l'obtention d'une "fusion parfaite", est décrite dans l'expérience. Il s'agit de la préparation de deux fragments différents du plasmide, l'un contenant la séquence de tête hydrophobe bactérienne qui doit être grignotée pour éliminer exactement 348 paires de base et le second comprenant la séquence de tête de proinsuline qui doit être grignotée pour éliminer exactement 209 paires de base. Ces fragments doivent ensuite être à nouveau ligaturés au reste du plasmide afin de réaliser le plasmide "de fusion parfaite". Ceci est nécessaire, parce que la distance à grignoter à partir du point initial du site de clivage de PvuI est différente dans chacune des deux directions, et qu'un seul essai ne suffit pas pour y parvenir. Concernant cette étape, il y a apparemment une lacune dans la description de la colonne 8 et la Chambre est d'avis qu'à la date de priorité, en 1978, les connaissances générales de base ne permettaient pas de combler cette lacune.

2.2.7 Dans la décision T 292/85 (JO OEB 1989, 275), la Chambre avait conclu qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'un procédé revendiqué soit exposé de manière suffisante, que chaque variante puisse être mise en oeuvre, dès lors que l'homme du métier connaît des variantes appropriées grâce à ses connaissances générales de base. Dans la présente espèce, les connaissances générales de base ne permettaient pas de trouver des variantes convenables pour mettre en oeuvre le procédé proposé à la colonne 8 et il n'était pas probable qu'un homme du métier aurait réussi à reproduire le procédé selon la revendication 2 en se conformant exactement aux indications contenues dans la colonne 8. La revendication 2 n'est donc pas admissible en vertu de l'article 83 CBE.

Le produit revendiqué dans la revendication 7 correspond au procédé selon la revendication 2, dans la mesure où il représente une étape de ce procédé. Le raisonnement concernant l'inadmissibilité de la revendication 2, fondé sur les dispositions de l'article 83 CBE, s'applique également à la revendication 7.

La requête principale, qui contient les revendications non admissibles 2 et 7, doit donc être rejetée.

3. Requête subsidiaire

3.1 Nouveauté (Article 54 CBE)

3.1.1 Concernant la conférence donnée en juin 1978 par le professeur Gilbert à l'université de Chicago, les intimés ont

die Beschwerdegegnerinnen nach Berücksichtigung der vom Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten Argumente erklärt, daß sie diese Information nicht bezweifeln. Nach Auffassung der Kammer ist indes in der Zeitung das Datum nicht eindeutig angegeben. Die Kammer ist der Auffassung, daß sie in Fällen wie dem hier vorliegenden, wo die umstrittenen Tatsachen zwölf Jahre zurückliegen, das Einspruchsverfahren schon vor sechs Jahren begonnen hat und außerdem die Sache von den Parteien nicht weiterverfolgt wird, nicht mehr verpflichtet ist, den Sachverhalt im Hinblick auf Artikel 114(1) EPÜ von Amts wegen zu ermitteln. Die Kammer geht daher davon aus, daß der genannte Vortrag an der Universität Chicago für das angefochtene Patent nicht neuheitsschädlich ist.

3.1.2 Die gleiche Schlußfolgerung gilt für den Vortrag, den Mr. Sutcliffe vor dem Prioritätszeitpunkt des angefochtenen Patents auf dem Symposium in Cold Spring Harbor gehalten hat. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung reichte der Patentinhaber eine Erklärung Professor Gilberts, eines der Erfinder, ein, wonach es unwahrscheinlich sei, daß in einem Vortrag, der von einem Mitarbeiter seines Laboratoriums an der Harvard Universität, Mr. Sutcliffe, gehalten worden sei, die Arbeit von Professor Gilberts Gruppe über die Expression und Sekretion von Ratten-Proinsulin beschrieben worden sei. Das Thema von Mr. Sutcliffes Vortrag sei vielmehr die vollständige Nucleotidsequenzierung des Plasmids pBR322 gewesen. Für die Annahme, daß Mr. Sutcliffe nicht über den Gegenstand des angefochtenen Patents gesprochen habe, spreche auch die Tatsache, daß er gewußt habe, daß Professor Gilbert sich anschickte, seine Arbeit über Ratten-Proinsulin Anfang Juni in Chicago selbst bekanntzugeben, und er ihm sicher nicht zuvorgekommen wäre. In der mündlichen Verhandlung wurden diese Erklärungen mit dem Zusatz wiederholt, daß Mr. Sutcliffe nicht an Ratten-Proinsulin arbeite.

Obwohl Entgegenhaltung A für sich gesehen ein Hinweis auf das Thema beim Symposium in Cold Spring Harbor gewesen wäre, hält die Kammer unter Berücksichtigung aller Fakten und angesichts des Fehlens weiterer Beweise dieses Symposium nicht für neuheitsschädlich.

Folglich ist Anspruch 1 des Hilfsantrags neu.

3.2 Erfindertätigkeit (Art. 56 EPÜ)

3.2.1 Für die Prüfung der dem angefochtenen Patent zugrundeliegenden Aufgabe betrachtet die Kammer die Entgegenhaltung H als nächstliegenden Stand der Technik. Dieses Dokument beschreibt Forschungsarbeiten

have declared, after having taken into account the submissions presented by the Appellants during the oral proceedings, that they do not doubt this information. However, in the Board's view the newspaper failed to clarify definitely the date. In the Board's opinion, in a situation like the present one, where the disputed facts had occurred twelve years ago and the opposition proceedings already started six years ago, and furthermore where the question is not pursued by the parties, the Board no longer has the obligation to investigate this situation *ex officio* with regard to Article 114(1) EPC. Therefore the Board accepts that said lecture before the University of Chicago does not destroy novelty of the patent in suit.

3.1.2 The same conclusion holds true for the lecture held by Mr. Sutcliffe at the Cold Spring Harbor symposium before the priority date of the patent in suit. During oral proceedings before the Opposition Division, the patentee filed a declaration of one of the inventors, Professor Gilbert, stating that it was not likely that the subject-matter of a lecture held by a member of his laboratory at Harvard University, Mr. Sutcliffe, described the work of Professor Gilbert's group on the expression and secretion of rat proinsulin. Rather, the topic of Mr. Sutcliffe's lecture was the complete nucleotide sequencing of the plasmid pBR322. A further strong indication that Mr. Sutcliffe did not speak about the subject-matter of the patent in suit was that Mr. Sutcliffe, knowing that Professor Gilbert was preparing to announce his work on rat proinsulin himself in Chicago in early June, would not have announced this work first. During the oral proceedings, these statements were reiterated with the addition that Mr. Sutcliffe did not work on rat proinsulin.

Although document (A) seen separately would have been an indication of what was the topic at the Cold Spring Harbor symposium, on balance, and in the absence of any further evidence, the Board finds this symposium not novelty destroying.

Thus, Claim 1 of the auxiliary request is novel.

3.2 Inventive Step (Article 56 EPC)

3.2.1 To investigate the problem underlying the patent in suit the Board considers document (H) to be the closest prior art. This document describes research work in the same field of technique to which the patent in suit

déclaré, après avoir tenu compte des conclusions présentées par les requérants au cours de la procédure orale qu'ils ne mettaient pas en doute cette information. Cependant, de l'avis de la Chambre, le journal ne clarifiait pas définitivement la question de la date. La Chambre estime que dans une situation comme celle-ci, où les faits en cause se sont produits il y a douze ans, où la procédure d'opposition a été engagée il y a six ans déjà, et où, en outre, la question n'est pas poursuivie par les parties, elle n'est plus tenue d'examiner cette situation d'office, comme le prévoit l'article 114(1) CBE. C'est pourquoi la Chambre considère que ladite conférence faite à l'université de Chicago ne détruit pas la nouveauté du brevet attaqué.

3.1.2 La même conclusion s'applique à la conférence faite par M. Sutcliffe lors du colloque de Cold Spring Harbor avant la date de priorité du brevet litigieux. Au cours de la procédure orale devant la division d'opposition, le titulaire du brevet a produit une déclaration de l'un des inventeurs, le professeur Gilbert, indiquant qu'il était improbable qu'une conférence donnée par un membre de son laboratoire à l'université de Harvard, M. Sutcliffe, ait décrit les travaux du groupe du professeur Gilbert sur l'expression et la sécrétion de la proinsuline du rat. En réalité, le thème de la conférence faite par M. Sutcliffe était le séquençage nucléotidique complet du plasmide pBR322. Ce qui porte également à croire que M. Sutcliffe ne traitait pas de l'objet du brevet litigieux, est le fait que ce dernier, sachant que le professeur Gilbert se préparait à faire connaître lui-même ses travaux sur la proinsuline du rat à Chicago au début du mois de juin, n'en aurait pas parlé en premier. Ces déclarations ont été réitérées au cours de la procédure orale, et il a été ajouté que M. Sutcliffe ne travaillait pas sur la proinsuline du rat.

Bien que le document (A), en tant que tel, aurait fourni des indications sur le thème du colloque de Cold Spring Harbor, la Chambre considère, tout bien pesé et en l'absence de toute autre preuve, que ce colloque ne détruit pas la nouveauté de l'invention.

La revendication 1 de la requête subsidiaire est donc nouvelle.

3.2 Activité inventive (Article 56 CBE)

3.2.1 Pour examiner le problème à la base du brevet litigieux, la Chambre considère que le document (H) constitue l'état de la technique le plus proche. Ce document décrit des travaux de recherche effectués dans le

aus dem gleichen Fachgebiet, auf das sich auch das Streitpatent bezieht. In dem in der Entgegenhaltung H beschriebenen Fall wurde ein Gen für Somatostatin, ein Säuger-Peptid mit 14 Aminosäuren, durch chemische Verfahren vollständig synthetisiert. Dieses Gen wurde dann mit dem β -Galactosidase-Gen eines Bakteriums, *Escherichia coli*, im Plasmid pBR322 fusioniert. Die Expression dieses fusionierten Gens innerhalb einer Bakterienzelle führte zur Synthese eines Polypeptids, das die dem Somatostatin, entsprechende Aminosäuresequenz enthielt. Nach Rückgewinnung aus der Bakterienzelle wurde das große chimäre Protein geschnitten, um aktives Somatostatin zu gewinnen. Dieses Ergebnis stellte die erste erfolgreiche Expression (d. h. Transkription in eine RNA und Translation dieser RNA in ein Protein einer gewünschten Aminosäuresequenz) eines Gens dar, das durch chemische Synthese entstanden war. Das entstandene Molekül scheint gegen eine endogene proteolytische Wirkung relativ resistent zu sein. Diese Methode schützt offenbar viele Proteine in *E. coli* gegen Zersetzung, und zwar sowohl große Enzyme als auch kleinere Polypeptide, die sonst aus diesem Grunde nicht nachweisbar wären. Das heterologe Protein, das exprimiert und als Fusionsprotein erzeugt wird, muß aus den Bakterienzellen zurückgewonnen werden. Nach der Entgegenhaltung H erfolgt dies durch Zerstörung der Bakterienzellen und Isolierung des gewünschten Proteins aus den Zelltrümmern.

3.2.2 In der mündlichen Verhandlung betonte der Beschwerdeführer die Nachteile des bekannten Verfahrens zur Isolierung heterologer Proteine. Wie von Professor Gilbert überzeugend vorgetragen wurde, liegt bei der Reindarstellung des gewünschten Proteins nach der Zerstörung der Bakterienzellen die Hauptschwierigkeit in der Verunreinigung durch Hunderte anderer in den Bakterienzellen enthaltener Proteine. Ausgehend von der Entgegenhaltung H ist daher die dem angefochtenen Patent zugrundeliegende Aufgabe in der Verbesserung der Isolierung eines in einer Wirtszelle exprimierten Proteins zu sehen.

3.2.3 Diese Aufgabe wird im Patent - wie in Anspruch 1 beschrieben - dadurch gelöst, daß das heterologe Gen mit einem bakteriellen Gen, das für einen Teil eines bakteriellen extrazellulären oder periplasmatischen Trägerproteins codiert, mittels eines Rekombinationsschrittes fusioniert wird, so daß das fusionierte Protein durch eine Membran der Zelle **ausgeschieden** wird, in der es in der Natur hergestellt wird, und das ausgeschiedene selektionierte Fusionsprotein oder Fusionspolypeptid aus dem extrazellulären Medium gewonnen werden kann. Das im angefochtenen Patent beschriebe-

relates. In the case of document (H) a gene for somatostatin, a mammalian peptide with 14 amino acid residues was synthesised in total by chemical methods. This gene was then fused to the β -galactosidase gene of a bacterium, *Escherichia coli* on the plasmid pBR322. Expression within a bacterial cell of this fused gene led to the synthesis of a polypeptide including the sequence of amino acids corresponding to somatostatin. Having been recovered from the bacterial cell, the large chimeric protein was cleaved to produce active somatostatin. These results represented the first success in achieving expression (that is, transcription into RNA and translation of that RNA into a protein of a desired amino acid sequence) of a gene of chemically synthesised origin. The molecule prepared appears to be relatively resistant to endogenous proteolytic activity. This method apparently protects many proteins in *E. coli*, whether large enzymes or smaller polypeptides, from degradation which otherwise would be undetectable for this reason. The heterologous protein, expressed and produced as a fusion protein has to be recovered from the bacterial cells. This is done in document (H) by destroying the bacterial cells and isolating the desired protein from the cellular debris.

3.2.2 During the proceedings the Appellants emphasised the drawbacks of the known process to isolate heterologous proteins. As convincingly submitted by Professor Gilbert, after destruction of the bacterial cell the main difficulty arising with purification of the desired protein is the contamination by hundreds of other proteins contained in the bacterial cell. Starting from document (H) the problem underlying the patent in suit thus can be seen in improving the isolation of heterologous protein expressed in a host cell.

3.2.3 This problem is solved in the patent as described in Claim 1 by fusing the heterologous gene to a bacterial gene, coding for a portion of a bacterial extracellular or periplasmatic carrier protein by a recombinant step so that the fused protein is **excreted** through a membrane of the cell within which it is made in nature so that the excreted selected fusion protein or fusion polypeptide can be recovered from the extracellular medium. The example described in the patent in suit provides evidence that the problem was actually solved by the patentees. Sufficiency of disclosure of

même domaine technique que celui dont traite le brevet litigieux. Dans le document (H), un gène de somatostatine, un peptide de mammifère avec 14 restes d'acides aminés, a été entièrement synthétisé par des procédés chimiques. Ce gène a ensuite été fusionné avec un gène β -galactosidase d'une bactérie, *Escherichia coli*, dans le plasmide pBR322. L'expression à l'intérieur d'une cellule bactérienne de ce gène fusionné a conduit à la synthèse d'un polypeptide contenant la séquence d'acides aminés correspondant à la somatostatine. Après avoir été séparée de la cellule bactérienne, la protéine chimère de grande taille a été clivée afin de produire de la somatostatine active. Ces résultats ont représenté le premier succès dans la réalisation de l'expression (c'est-à-dire la transcription en ARN et la traduction de cet ARN en une protéine d'une séquence d'acide aminé désirée) d'un gène obtenu par synthèse chimique. La molécule produite semble être relativement résistante à une activité protéolytique endogène. Ce procédé protège apparemment de la dégradation de nombreuses protéines dans *E. coli*. qu'il s'agisse d'enzymes de grande taille ou de polypeptides de plus petite taille, qui seraient sinon indétectables pour cette raison. La protéine hétérologue, exprimée et produite comme protéine de fusion, doit être séparée des cellules bactériennes. D'après le document (H), ceci est effectué en détruisant les cellules bactériennes et en isolant la protéine désirée des débris cellulaires.

3.2.2 Au cours de la procédure, les requérants ont souligné les inconvénients du procédé connu d'isolation des protéines hétérologues. Comme l'a exposé de manière convaincante le professeur Gilbert, la principale difficulté que soulève la purification de la protéine désirée après la destruction de la cellule bactérienne, est la contamination par des centaines d'autres protéines contenues dans la cellule bactérienne. Partant du document (H), on peut donc considérer que le problème que le brevet litigieux se propose de résoudre consiste à améliorer l'isolation de protéines hétérologues exprimées dans une cellule hôte.

3.2.3 Ce problème est résolu par le brevet de la façon décrite dans la revendication 1, à savoir en fusionnant par recombinaison le gène hétérologue et un gène bactérien codant une portion d'une protéine porteuse extracellulaire ou périplasmatique bactérienne, de manière à ce que la protéine fusionnée soit **sécritée** à travers une membrane de la cellule à l'intérieur de laquelle elle est produite naturellement, et de telle sorte que la protéine ou le polypeptide de fusion déterminé secrété puisse être séparé du milieu extracellulaire. L'exemple décrit dans le brevet litigieux fournit la preuve que

ne Beispiel stellt sicher, daß die Aufgabe vom Patentinhaber tatsächlich gelöst worden ist. Die ausreichende Offenbarung des Anspruchs 1 und des entsprechenden Teils der Patentbeschreibung war von den Beschwerdegegnerinnen auch nie bestritten worden.

3.2.4 Das beanspruchte Verfahren besitzt Vorzüge gegenüber dem in der Entgegenhaltung H beschriebenen nächstliegenden Stand der Technik, da es die Stabilität des gewünschten heterologen Proteins innerhalb der Zelle wie bei dem in Entgegenhaltung H beschriebenen Verfahren gewährleistet und außerdem das gewünschte Protein zur Zellmembran und durch diese hindurch transportiert, wodurch zum einen die Leader-Sequenz des bakteriellen Proteins schon durch in den Bakterienmembranen vorhandene Enzyme von dem Fusionsprotein abgespalten und die weitere Gewinnung des gewünschten Proteins erleichtert wird, da im Vergleich zur Gesamtheit der in einer Bakterienzelle vorhandenen Proteine wesentlich weniger Proteine in das umgebende Medium der Zelle ausgeschieden werden. Das Verfahren nach Anspruch 1 stellt daher eine elegante Weiterentwicklung des in der Entgegenhaltung H beschriebenen Verfahrens dar.

3.2.5 Es stellt sich die Frage, ob dieses Verfahren ausgehend von der Entgegenhaltung H im Hinblick auf das in den Entgegenhaltungen C, D bzw. F offenbarte Wissen für den Fachmann naheliegend war. Offenbar liefert die Kenntnis der erwähnten Dokumente das Rüstzeug für das beanspruchte Verfahren. Dies heißt nach Auffassung der Kammer jedoch noch nicht zwangsläufig, daß bei Anwendung dieses Rüstzeugs in einem anderweitig beschriebenen Verfahren der gesamte Prozeß naheliegend wird.

Die Kammer vertritt die Auffassung, daß der gleiche Wissenstand zugrunde zu legen ist, wenn bei ein und derselben Erfindung sowohl die ausreichende Offenbarung als auch die erfinderische Tätigkeit zu beurteilen sind. Wie unter Nummer 2.2.4 dargelegt, ist für die Ermittlung des Durchschnittsfachmanns und damit des damaligen allgemeinen Wissensstandes nicht die Qualifikation eines Nobelpreisträgers maßgebend. Es ist anzunehmen, daß ein Fachmann nach der obigen Definition (siehe Nummer 2.2.4), der sich mit diesem Problem konfrontiert sieht, von der Existenz der Leader-Sequenzen in eukaryontischen Zellsystemen und von der Signalthypothese bei bakteriellen Systemen wußte. Möglicherweise waren ihm auch die Entgegenhaltungen C, D und F bekannt, aus denen ersichtlich war, daß die Signalthypothese auch für bakterielle Proteine gelten könnte. Hier muß erwähnt werden, daß die genannten Unterlagen zwar Proteine beschreiben, die offenbar

Claim 1 and the corresponding part in the description was in any event never contested by the Respondents.

3.2.4 The claimed method has advantages over the closest prior art method described in document (H) as it ensures stability of the desired heterologous protein within the cell likewise to the method described in document (H) and in addition transports the desired protein to the cell membrane and through the cell membrane, whereby firstly the leader sequence of the bacterial protein is cleaved already from the fused protein by bacterial enzymes located in the bacterial membranes and further recovery of the desired protein is facilitated because, compared to the totality of proteins within a bacterial cell, the number of proteins secreted into the cell surrounding medium is remarkably decreased. The method of Claim 1, thus, provides an elegant development of the method described in document (H).

3.2.5 The question is whether, starting from document (H), this method was obvious to a skilled person with regard to the knowledge disclosed by documents (C), (D) or (F). Apparently the knowledge of the mentioned documents provides a tool for the claimed method. This does not, however, in the Board's opinion, necessarily mean that using this tool in a method described elsewhere renders the whole process obvious.

The Board adopts the view that the same level of skill has to be applied when, for the same invention, the two questions of sufficient disclosure and inventive step have to be considered. As has been pointed out above under point 2.2.4, it was not the Nobel Prize laureate's level of skill which determines the person skilled in the art and hence what must be considered as falling within common general knowledge at that time. One may assume that a skilled person, as defined above (see point 2.2.4), being confronted with this problem, knew about the existence of the leader sequences in eukaryotic cell systems and the signal hypothesis in bacterial systems. They may equally have been aware of documents (C), (D) and (F) which showed that the signal hypothesis might be true for bacterial proteins as well. It has to be mentioned here that, although the said documents describe proteins which are carried to the membrane, apparently by leader

le problème a été effectivement résolu par les titulaires du brevet. En tout état de cause, le caractère suffisant de la divulgation de la revendication 1 et de la partie correspondante de la description n'a jamais été contesté par les intimés.

3.2.4 Le procédé revendiqué présente des avantages par rapport à l'état de la technique le plus proche décrit dans le document (H), car non seulement il assure la stabilité de la protéine hétérologue désirée à l'intérieur de la cellule, comme le procédé décrit dans le document (H), mais il transporte en outre la protéine désirée jusqu'à la membrane de la cellule et à travers celle-ci, la séquence de tête de la protéine bactérienne étant tout d'abord séparée de la protéine de fusion par des enzymes bactériennes présentes dans les membranes bactériennes et la récupération de la protéine désirée étant ensuite facilitée par le fait que le nombre de protéines sécrétées dans le milieu entourant la cellule a considérablement diminué par rapport à la totalité des protéines rencontrées dans une cellule bactérienne. Le procédé selon la revendication 1 constitue donc un développement ingénieux du procédé décrit dans le document (H).

3.2.5 La question est de savoir si, à partir du document (H), ce procédé était évident pour l'homme du métier eu égard aux connaissances divulguées par les documents (C), (D) ou (F). Il semble que les connaissances divulguées par ces documents fournissent un outil pour mettre en oeuvre le procédé revendiqué. Toutefois, de l'avis de la Chambre, cela ne signifie pas nécessairement que l'utilisation de cet outil dans un procédé décrit ailleurs rend évident l'ensemble du procédé.

La Chambre estime qu'il convient de se fonder sur le même niveau de connaissances lorsque, pour la même invention, on doit apprécier à la fois la question du caractère suffisant de l'exposé et celle de l'activité inventive. Comme cela a été souligné plus haut au point 2.2.4, ce n'est pas le niveau de connaissances d'un lauréat du prix Nobel qui définit l'homme du métier, et, par là-même, ce qui doit être considéré comme faisant partie des connaissances générales de base à cette époque. On peut supposer que l'homme du métier, tel que défini plus haut (cf. point 2.2.4), confronté à ce problème, connaissait l'existence des séquences de tête dans les systèmes de cellules eucaryotes et l'hypothèse signal dans les systèmes bactériens. Il se peut également qu'il ait eu connaissance des documents (C), (D) et (F) d'où il ressortait que l'hypothèse signal pouvait aussi valoir pour les protéines bactériennes. Il convient de mentionner ici que, bien que lesdits docu-

durch Leader-Sequenzen zur Membran transportiert werden, daß diese Proteine aber nicht durch die Membran hindurch in die äußere Umgebung der Membran ausgeschieden werden, sondern vielmehr Bestandteile der Membran selbst sind, auch wenn sie mit ihren funktionellen Teilen an der Außenseite der Membran angeordnet sind. Um auf der Grundlage aller erwähnten Kenntnisse zu dem Verfahren nach Anspruch 1 zu gelangen, mußte man zum einen auf die Idee kommen, daß die Fusion des heterologen Proteins mit den Leader-Sequenzen eines Bakterienproteins die erwähnten Vorteile haben würde - dies wird in keinem der Dokumente zum Stand der Technik auch nur angedeutet. Zum anderen mußte ein geeignetes bakterielles Protein mit einer Leader-Sequenz ausgewählt werden. Die Schlüsselfrage ist daher, ob es für einen Fachmann naheliegend gewesen wäre, die oben dargelegte Idee mit einer angemessenen Erfolgserwartung auszuprobieren.

3.2.6 Wie oben unter Nummer 2.2 dargelegt, gehörte nach Ansicht der Kammer die Kenntnis der notwendigen Einzelschritte und Varianten zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 2 anhand der in Spalte 8 gegebenen Informationen zum Prioritätszeitpunkt nicht zum allgemeinen Fachwissen. Wenn dasselbe Prinzip hier angewendet werden sollte, bedurfte es eines über den allgemeinen Wissensstand hinausgehenden Könnens; der Fachmann hätte damals in einer über das allgemeine Fachwissen weit hinausgehenden Weise Versuche anstellen müssen, um das in der Entgegenhaltung H beschriebene Verfahren mit einem der Dokumente zu kombinieren, in denen die Existenz und die Funktion bakterieller Leader-Sequenzen beschrieben waren. Ein neues Verfahren wird nicht zwangsläufig dadurch naheliegend, daß zu seiner Ausführung bekannte Werkzeuge in geeigneter Kombination verwendet werden.

3.2.7 Diese Auffassung wird durch die Tatsache gestützt, daß keine der Unterlagen zum Stand der Technik irgendeinen Hinweis darauf enthält, wie heterologe Proteine anders als durch Zerstörung ihrer Wirtszellen isoliert werden können. Wie von Professor Gilbert in der mündlichen Verhandlung betont wurde, gibt es bis heute nur zwei Möglichkeiten, nämlich entweder die Zellen zu zerstören bzw. zu lysieren und das gewünschte Protein aus den Zelltrümmern zu gewinnen oder das heterologe Protein mit einem bakteriellen Leader-Sequenz-Protein zu fusionieren und das gewünschte Protein aktiv durch die Zellmembran hindurch in die Umgebung der Bakterienzelle auszuscheiden - mit allen oben erwähnten Vorteilen.

sequences, these proteins are not secreted through the membrane into the area surrounding the membrane but rather are components of the membrane itself, although localised with their functional parts at the outer surface of the membrane. The necessary steps to be taken to arrive at the method of Claim 1, based on all knowledge mentioned, were firstly to come upon the idea that the fusion of the heterologous protein to the leader sequences of a bacteria protein will have the mentioned advantages; there is no proposal whatsoever in this respect in any of the prior art documents; secondly, to choose a suitable bacterial protein having a leader sequence. The key question therefore is whether it was obvious for a skilled person to try the idea outlined above with a reasonable expectation of success.

3.2.6 As pointed out above under paragraph 2.2, in the Board's opinion it was not within common general knowledge at the time of the priority date to be aware of the necessary detailed steps and variants to carry out the process of Claim 2 according to the information given in column 8. Applying the same principle here would require skills beyond common general knowledge and the amount of trial and error which could be expected to have to be used by a skilled person at that time to combine the method described in document (H) with one of the documents describing the existence and function of bacterial leader sequences would have been excessive. To use known tools in a suitable combination to carry out a new method does not necessarily render this method obvious.

3.2.7 This opinion is supported by the fact that none of the documents of the prior art gives any advice how to isolate heterologous proteins from host cells other than by destroying the cells. As emphasised by Professor Gilbert during the oral proceedings, to date there are still only two alternatives: to disrupt or lyse the cells and recover the desired protein from the cell debris; or to fuse the heterologous protein to a bacterial leader sequence protein and actively secrete the desired protein through the membrane into the space surrounding the bacterial cell with all the advantages mentioned above.

ments décrivent des protéines qui sont transportées vers la membrane, apparemment par des séquences de tête. ces protéines ne sont pas sécrétées à travers la membrane vers la zone entourant celle-ci, mais sont plutôt des composants de la membrane elle-même, même si elles sont localisées avec leurs éléments fonctionnels à la surface extérieure de la membrane. Pour parvenir au procédé selon la revendication 1, en se fondant sur toutes les connaissances mentionnées, il a fallu tout d'abord imaginer que la fusion de la protéine hétérologue avec les séquences de tête d'une protéine bactérienne présenterait les avantages mentionnés; on ne trouve aucune proposition à ce sujet dans aucun des documents de l'état de la technique; en second lieu, il a fallu choisir une protéine bactérienne convenable ayant une séquence de tête. La question clé est donc de savoir s'il était évident pour l'homme du métier d'essayer de mettre en oeuvre l'idée exposée ci-dessus avec une espérance de réussite raisonnable.

3.2.6 Comme il a été indiqué plus haut au paragraphe 2.2, la Chambre est d'avis que les connaissances générales de base à la date de priorité ne permettaient pas de savoir dans le détail quelles étaient les étapes et les variantes nécessaires pour mettre en oeuvre le procédé selon la revendication 2, conformément aux informations données à la colonne 8. Si l'on appliquait ici les mêmes principes, il faudrait disposer de compétences dépassant les connaissances générales de base; le nombre d'essais qu'aurait dû effectuer l'homme du métier à l'époque pour combiner le procédé décrit dans le document (H) avec l'un des documents décrivant l'existence et la fonction de séquences de tête bactériennes aurait été excessif. L'utilisation d'outils connus dans une combinaison appropriée en vue de mettre en oeuvre un nouveau procédé ne rend pas nécessairement ce procédé évident.

3.2.7 Cette opinion est confirmée par le fait qu'aucun des documents de l'état de la technique ne donne d'informations quant à la manière d'isoler des protéines hétérologues de cellules hôtes autrement que par destruction des cellules. Comme l'a souligné le professeur Gilbert au cours de la procédure orale, il n'existe actuellement que deux variantes: soit lyser ou rompre les cellules et séparer la protéine désirée des débris cellulaires; soit fusionner la protéine hétérologue avec une protéine bactérienne ayant une séquence de tête, la protéine désirée étant sécrétée activement à travers la membrane dans l'espace entourant la cellule bactérienne, avec tous les avantages mentionnés plus haut.

Aus den oben angeführten Gründen erfordert das Verfahren nach Anspruch 1 eine erfinderische Tätigkeit.

Die Ansprüche 2 bis 8 des Hilfsantrags beziehen sich auf bestimmte bevorzugte Ausführungsformen, so daß gegen sie keine Einwände bestehen

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

- 1 Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben
- 2 Das Patent wird einschließlich eines am 18. Juni 1990 eingereichten separaten Anspruchssatzes für Österreich auf der Grundlage des Hilfsantrags aufrechterhalten

For the reasons cited above the method of Claim 1 involves an inventive step.

Claims 2 to 8 of the auxiliary request relate to certain preferred embodiments and there are no objections to these claims

Order

For these reasons it is decided that:

- 1 The decision of the Opposition Division is set aside
- 2 The patent is maintained on the basis of the auxiliary request, including a separate set of claims for Austria, submitted on 18 June 1990

Pour les raisons susindiquées le procédé selon la revendication 1 implique une activité inventive

Les revendications 2 à 8 de la requête subsidiaire se rapportent à certains modes de réalisation préférés et ne soulèvent aucune objection

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la division d'opposition est annulée
2. Le brevet est maintenu sur la base de la requête subsidiaire, incluant un jeu de revendications séparé pour l'Autriche, déposé le 18 juin 1990

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 9. Juli 1990 T 79/89 - 3.2.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel
Mitglieder: G.D. Paterson
C. Wilson

Anmelder: Xerox Corporation

Stichwort: Endgültigkeit einer Entscheidung/XEROX

Artikel: 96 (2), 110 (2), 111, 112, 113 EPU

Regel: 51 (2), 66 (1), 86 (3) EPÜ

Schlagwort: "Zurückweisung eines bestimmten beanspruchten Gegenstands im Beschwerdeverfahren" - "Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage eines Hilfsantrags" - "Nichteinverständnis mit der nach Regel 51 (4) EPU mitgeteilten Fassung und Antrag auf weitere Prüfung des zurückgewiesenen Gegenstands" - "Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer zurückgewiesen"

Leitsätze

I. Hat eine Beschwerdekammer in einer Entscheidung einen bestimmten beanspruchten Gegenstand als nicht gewährbar zurückgewiesen und die Sache zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage eines Hilfsantrags zurückverwiesen, so besteht die Rechtswirkung des Artikels 111 EPU darin, daß die Prüfung der Gewährbarkeit des zurückgewiesenen Gegenstands anschließend weder von der Prüfungsabteilung bei der weiteren Behandlung der Sache noch von der Beschwerdekammer bei einem etwaigen späteren Beschwerdeverfahren wiederaufgenommen werden kann.

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 9 July 1990 T 79/89 - 3.2.1 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: F. Gumbel
Members: G.D. Paterson
C. Wilson

Applicant: Xerox Corporation

Headword: Finality of decision/XEROX

Article: 96(2), 110(2), 111, 112, 113 EPC

Rule: 51(2), 66(1), 86(3) EPC

Keyword: "Rejection of certain claimed subject-matter in appeal proceedings" - "Remittal to Examining Division for further prosecution on basis of auxiliary request" - "Disapproval of text in accordance with Rule 51(4) communication and request for further examination in respect of rejected subject-matter" - "Request for referral of questions to Enlarged Board rejected"

Headnote

I. If a Board of Appeal has issued a decision rejecting certain claimed subject-matter as not allowable and has remitted the case for further prosecution in accordance with an auxiliary request, the legal effect of Article 111 EPC is that examination of the allowability of the rejected claimed subject-matter cannot thereafter be re-opened, either by the Examining Division during its further prosecution of the case, or by the Board of Appeal in any subsequent appeal proceedings.

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 9 juillet 1990 T 79/89 - 3.2.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: F. Gumbel
Membres: G.D. Paterson
C. Wilson

Demandeur: Xerox Corporation

Référence: Caractère final d'une décision rendue/XEROX

Article: 96(2), 110(2), 111, 112, 113 CBE

Règle: 51(2), 66(1), 86(3) CBE

Mot-clé: "Rejet lors de la procédure de recours d'un élément revendiqué" - "Renvoi à la division d'examen pour poursuite de la procédure sur la base de la requête subsidiaire" - "Désaccord sur le texte notifié en application de la règle 51(4) CBE et requête en vue d'obtenir la poursuite de l'examen relatif à l'élément rejeté" - "Rejet de la requête en saisine de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

I. Si une chambre de recours a rendu une décision rejetant comme non admissible un élément revendiqué donné et renvoyé la demande à la première instance pour poursuite de la procédure sur la base d'une requête subsidiaire, l'article 111 CBE a pour effet sur le plan juridique d'interdire que l'examen de l'admissibilité dudit élément soit repris par la suite, que ce soit par la division d'examen lorsqu'elle poursuivra l'examen de la demande, ou par la chambre de recours à l'occasion d'une procédure de recours qui pourrait être engagée ultérieurement.

II. Hat eine Beschwerdekammer über bestimmte Streitpunkte entschieden, so ist sie nach Artikel 112 (1)a EPÜ im selben Verfahren nicht befugt, der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage vorzulegen, die sich im Zusammenhang mit Streitpunkten gestellt hat, über die sie bereits entschieden hat; dies gilt auch dann, wenn andere Streitpunkte bei der Beschwerdekammer im selben Verfahren noch anhängig sind

II. After a Board of Appeal has issued a decision in respect of certain issues, it has no power under Article 112(1)(a) EPC in the same proceedings to refer a question of law to the Enlarged Board of Appeal which arose in connection with issues which it has already decided, even though other issues are still pending before the Board of Appeal in proceedings on the same case.

II. Après avoir statué sur certaines questions, une chambre de recours ne peut en vertu de l'article 112(1)a CBE soumettre à la Grande Chambre de recours, au cours de la même procédure, une question de droit qui s'est posée en relation avec les questions qu'elle a déjà tranchées, même s'il lui reste encore dans cette même affaire à se prononcer sur d'autres questions

Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende europäische Patentanmeldung wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 4. Januar 1985 mit der Begründung zurückgewiesen, daß die vorgeschlagene Änderung der Ansprüche gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße; die Änderung war auf den von der Prüfungsabteilung gegen den Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung erhobenen Einwand erfolgt, er werde von der Beschreibung nicht gestützt ("enthält nicht alle Merkmale, die zur Erzielung des gewünschten Ergebnisses erforderlich sind"). In der Entscheidung hieß es, daß Neuheit und erfinderische Tätigkeit nicht geprüft worden seien (obgleich es in einer früheren Mitteilung geheißen hatte, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung neu und erfinderisch zu sein scheine).

Das anschließende Beschwerdeverfahren gegen die vorstehend genannte Entscheidung war Gegenstand der Entscheidung T 133/85 vom 25. August 1987 (ABI. EPA 1988, 441). Wie der Entscheidung T 133/85 entnommen werden kann, stellte die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer einen Haupt- und einen Hilfsantrag. Die Kammer hielt den Anspruch gemäß dem Hauptantrag wegen Verstoßes gegen Artikel 84 EPÜ für nicht gewährbar, und zwar aus demselben Grund, aus dem die Prüfungsabteilung den vorstehend genannten Einwand gegen die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung erhoben hatte. Der Anspruch gemäß dem Hilfsantrag wurde für gewährbar erachtet; in der Entscheidungsformel heißt es daher wie folgt: "Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, die Prüfung der Anmeldung auf der Grundlage des Anspruchs 1 des Hilfsantrags B fortzusetzen."

II. Das folgende Verfahren vor der Prüfungsabteilung ist in deren Zurückweisungsentscheidung vom 28. Juli 1988 dargelegt. Wie dieser Entscheidung entnommen werden kann, teilte die Prüfungsabteilung der Beschwerdeführerin in einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ vom 10. Februar 1988 die Fassung mit, in der sie ein Patent zu er-

Summary of Facts and Submissions

I. This European patent application was refused by a Decision of the Examining Division dated 4 January 1985, on the ground that the proposed amended claims contravened Article 123(2) EPC, following a previous objection by the Examining Division to Claim 1 as originally filed that it was not supported by the description ("does not include all features necessary to produce the desired result"). The Decision stated that the questions of novelty and inventive step had not been considered, (although in an earlier communication it had been stated that the subject-matter of Claim 1 as originally filed appeared to be novel and inventive).

The subsequent appeal procedure against the above Decision is the subject of Decision T 133/85 dated 25 August 1987 (OJ EPO 1988, 441). As can be seen from Decision T 133/85, during oral proceedings before the Board of Appeal, the Appellant made a main request and an auxiliary request. The claim in accordance with the main request was held not to be allowable because it contravened Article 84 EPC, for the same reason as that underlying the objection by the Examining Division to the claims as originally filed, referred to above. The claim in accordance with the auxiliary request was held to be allowable, and the Order therefore states that "The case is remitted to the first instance with the order to complete the examination on the basis of Claim 1 of the conditional submission B (i.e. the auxiliary request)".

II. The subsequent procedure before the Examining Division is set out in its Decision to refuse the application, dated 28 July 1988. As can be seen from that Decision, the Examining Division issued a communication under Rule 51(4) EPC dated 10 February 1988, stating the text for which it intended to grant a patent (including Claim 1 of the

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen en cause a été rejetée par décision de la division d'examen en date du 4 janvier 1985, au motif que les revendications modifiées qui avaient été proposées étaient contraires à l'article 123(2) CBE: cette modification avait été apportée en réponse à une objection que la division d'examen avait soulevée à l'encontre de la revendication 1 telle que déposée initialement, au motif que celle-ci ne se fondait pas sur la description ("ne renferme pas toutes les caractéristiques nécessaires à l'obtention des résultats désirés"). Dans sa décision, la division d'examen déclarait n'avoir examiné ni la nouveauté ni l'activité inventive (bien qu'elle ait reconnu dans une notification antérieure que l'objet de la revendication 1 telle que déposée initialement semblait être nouveau et impliquer une activité inventive).

La procédure de recours engagée alors contre la décision précitée a abouti à la décision T 133/85 en date du 25 août 1987 (JO OEB 1988, 441). Il ressort de cette décision que la requérante a formulé, pendant la procédure orale devant la chambre de recours, une requête principale et une requête subsidiaire. La revendication selon la requête principale n'a pas été admise, car il a été jugé qu'elle était contraire à l'article 84 CBE, pour la même raison que celle que la division d'examen avait invoquée lorsqu'elle avait formulé l'objection susmentionnée à l'encontre du texte initial des revendications. En revanche, la revendication selon la requête subsidiaire a été jugée admissible, et il est par conséquent déclaré dans le dispositif de la décision: "L'affaire est renvoyée devant la première instance pour poursuite de l'examen de la demande sur la base de la revendication 1 du jeu de revendications B présenté à titre de requête subsidiaire".

II. Dans sa décision du 28 juillet 1988 par laquelle elle rejetait la demande, la division d'examen rappelait la procédure qui s'était déroulée alors devant elle: le 10 février 1988 la division d'examen avait notifié à la requérante, en application de la règle 51(4) CBE, le texte dans lequel elle envisageait de délivrer le brevet (comportant la re-

teilen beabsichtigte (nämlich mit dem Anspruch 1 des der Beschwerdekammer vorliegenden Hilfsantrags). Daraufhin erklärte die Beschwerdeführerin in einem an die Beschwerdekammern gerichteten Schreiben vom 19. Februar 1988, ihrer Auffassung nach sei die Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung zu Unrecht zurückgewiesen worden; sie beantragte die erneute Prüfung der ursprünglich eingereichten Ansprüche durch die Beschwerdekammer oder hilfsweise - angesichts der Bedeutung der auf Seite 2 ihres Schreibens dargelegten Rechtsfragen - die Befassung der Großen Beschwerdekammer.

Als Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung wurden von der Beschwerdeführerin die folgenden bezeichnet:

"i) Kann das EPA bei Anmeldungen, die in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unabhängige Gattungsanprüche enthalten, die unbestreitbar so weit gefaßt sind, daß sie zwei Ausführungsformen einer Erfindung einschließen, nach Artikel 84 EPÜ verlangen, daß für eine der Ausführungsformen alle Ansprüche auf den Umfang lediglich abhängiger Ansprüche eingeschränkt werden, und zwar allein aufgrund von Angaben in der Beschreibung, die auf diese abhängige Ausführungsform gerichtet sind, obwohl gattungsbezogene Angaben über die Erfindung und ihre Merkmale auch in der ursprünglichen Beschreibung enthalten sind?"

ii) Kann die Entscheidung der Kammer mit Rücksicht auf Artikel 113 EPÜ aufgehoben werden, wenn die Kammer in einer Beschwerdeentscheidung *sua sponte* erstmals einen neuen Zurückweisungsgrund genannt hat?"

Ausführliche Argumente zur Stützung dieser Fragen wurden ebenfalls angeführt.

Mit Schreiben vom 9. März 1988 erklärte die Beschwerdeführerin, daß sie mit der nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung nicht einverstanden sei; sie beantragte die Wiederaufnahme der Prüfung der Anmeldung auf der Grundlage der Beschreibung und der Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung, allerdings mit der Änderung, daß neue Ansprüche gemäß einer Anlage 1 aufgenommen oder die ursprünglichen Ansprüche 1 und 10 durch diese beigefügten Ansprüche ersetzt würden.

Die Begründung der Entscheidung der Prüfungsabteilung ist kurz und knapp und nachstehend in vollem Wortlaut wiedergegeben:

1. Die Anmelderin hat ihr Nichteinverständnis mit der nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung erklärt; diese ist identisch mit der Fassung, auf deren Grundlage die Prüfungsabteilung ge-

auxiliary request before the Board of Appeal) Thereafter, by letter dated 19 February 1988 addressed to the Boards of Appeal, the Appellant stated his belief that the application in its originally filed form had been incorrectly refused, and requested reconsideration of the originally filed claims by the Board of Appeal, or alternatively referral to the Enlarged Board of Appeal, having regard to important legal issues raised as set out on page 2 of the letter.

Such major legal issues were said to include the following:

"(i) Where an originally-filed application includes generic independent claims indisputably broad enough to cover two species of one invention, can the EPO, under Article 84 EPC, force all the claims to be narrowed to the scope of only dependent original claims to one of the species solely on the basis of statements in the description directed to that dependent species, even though generic statements of the invention and its features are also in the original description?"

(ii) Bearing in mind Article 113 EPC, can the decision of the Board be set aside when the Board has raised *sua sponte* for the first time in an Appeal Decision a new ground of rejection?"

Detailed submissions in support of these issues were also set out.

By letter dated 9 March 1988 the Appellant disapproved of the text accompanying the Rule 51(4) communication, and requested that the examination of the application be reopened on the basis of the originally filed description and claims, but modified by the addition of new claims set out in an Annex (I), or by substitution of original Claims 1 and 10 for these annexed claims.

The Reasons for the Decision of the Examining Division are short and are here quoted in full:

1. The applicant has expressed disapproval of the text communicated under Rule 51(4), which corresponds to the text on the basis of which the Examining Division was ordered, by the Board

vendication 1 selon la requête subsidiaire présentée à la Chambre) Par une lettre en date du 19 février 1988 adressée aux Chambres, la requérante avait répondu qu'à son avis, sa demande telle que déposée initialement avait été rejetée à tort, et avait demandé que les revendications telles que déposées initialement soient réexaminées par la Chambre: à titre subsidiaire, elle avait demandé la saisine de la Grande Chambre de recours, vu l'importance fondamentale des questions de droit qui étaient soulevées, comme elle l'expliquait à la deuxième page de sa lettre.

D'après la requérante, il s'agissait entre autres des questions suivantes:

"(i) Lorsqu'une demande telle que déposée initialement comporte des revendications générales indépendantes qui sont de toute évidence assez larges pour couvrir deux formes sous lesquelles se présente la même invention, l'OEB peut-il, en vertu de l'article 84 CBE, exiger que la portée de toutes les revendications soit réduite à celle des seules revendications initiales dépendantes portant sur une seule de ces deux formes, en se fondant uniquement sur certains passages de la description concernant cette forme dépendante bien que la description initiale comprenne également des exposés généraux de l'invention et de ses caractéristiques?"

(ii) Eu égard à l'article 113 CBE, la décision de la Chambre concernant le recours peut-elle être annulée si la Chambre a spontanément fait valoir pour la première fois un motif nouveau de rejet dans sa décision?"

La requérante exposait également en détail ses arguments à ce propos.

Par lettre en date du 9 mars 1988, la requérante a marqué son désaccord à l'égard du texte qui lui avait été notifié en application de la règle 51(4), et demandé que l'examen de la demande soit repris sur la base de la description et des revendications déposées initialement, mais modifiées soit par l'adjonction de nouvelles revendications, produites dans une Annexe (I), soit par le remplacement des revendications initiales 1 et 10 par ces revendications annexées.

Les motifs de la décision de la division d'examen peuvent être cités *in extenso* car ils sont brefs.

1. La demanderesse a exprimé son désaccord à l'égard du texte qui lui a été notifié en vertu de la règle 51(4), lequel correspond au texte sur la base duquel la Chambre avait ordonné à la division

mäß der Auflage der Beschwerdekammer die Prüfung der Anmeldung fortzusetzen hatte.

2. Der Antrag der Anmelderin auf Wiederaufnahme der Prüfung auf der Grundlage neu eingereichter Ansprüche, einschließlich eines unabhängigen Vorrichtungsanspruchs, geht eindeutig über die Auflage der Beschwerdekammer hinaus. Dieser Antrag stellt somit den Versuch dar, das Ergebnis des Verfahrens vor der Beschwerdekammer in Frage zu stellen. Die Prüfungsabteilung ist in diesem Verfahrensstadium zur Prüfung alternativer Ansprüche nicht berechtigt und hat daher den mit Schreiben vom 9. März eingereichten geänderten Ansprüchen ihre Zustimmung verweigert.

3. Liegt entgegen dem Erfordernis von Artikel 97(2) a) EPÜ keine vom Anmelder gebilligte Fassung vor, so hat die Prüfungsabteilung keine andere Wahl, als die Anmeldung zurückzuweisen.

III. Am 20. August 1988 legte die Beschwerdeführerin Beschwerde ein und entrichtete die Beschwerdegebühr ordnungsgemäß. In ihrer am 30. November 1988 eingereichten Beschwerdebegründung beantragte sie erneut, daß auf die Anmeldung ein Patent auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten Fassung erteilt werde, und zwar vorzugsweise mit den Ansprüchen und der Beschreibung in der gemäß der Anlage 1 bzw. 2 geänderten Fassung. Die Entscheidung der Beschwerdekammer vom 25. August 1987 sei ihres Erachtens unangemessen, da sie nicht in Einklang mit den Richtlinien stehe und auf einem Fehler bei der Auslegung der ursprünglich eingereichten Beschreibung (insbesondere des Teils der Beschreibung, in dem auf ein US-Patent hingewiesen werde) beruhe. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 28. Juli 1988 sei auch deshalb unangemessen, weil die derzeit beantragten Ansprüche nicht mit denen identisch seien, die der Beschwerdekammer vorgelegen hätten, sondern auf neue Einwände hin eingereicht worden seien, die von der Beschwerdekammer erstmals in ihrer Entscheidung erhoben worden seien, so daß die Beschwerdeführerin keine Gelegenheit zur Erwidern gehabt habe.

In Fällen dieser Art bestehe vor dem Patentamt der Vereinigten Staaten ein Rechtsanspruch auf nochmalige Prüfung des Falles. Dieser Grundsatz gelte analog auch für das EPA. Die Aufgabe einer Beschwerdekammer bestehe naturgemäß darin, Beschwerden zu untersuchen, d. h. als Berufungsinstanz von einem Prüfer getroffene Entscheidungen zu überprüfen und somit dafür zu sorgen, daß die Beteiligten rechtliches Gehör sowie ein zweites Votum seitens einer anderen Instanz erhielten. Werde eine Beschwerdekammer als erste Prüfungsinstanz tä-

of Appeal, to complete the examination of the application.

2. The request of the Applicant to reopen the examination on the basis of newly filed claims, including an independent apparatus claim, clearly goes beyond the order of the Appeal Board. This request thus constitutes an attempt to call into question the outcome of the procedure before the Appeal Board. The Examining Division has at this stage in the proceedings no mandate to consider alternative claims and has therefore refused its consent to the amended claims filed with the letter dated 9 March.

3. In the absence of an approved text as required by Article 97(2)(a) the Examining Division has no option but to refuse the application.

III. The Appellant filed a notice of appeal on 20 August 1988 and duly paid the appeal fee. In his grounds of appeal filed on 30 November 1988, the Appellant again requested that the application should proceed to grant on the basis of the text as originally filed, preferably with claims and description modified in accordance with Annexes 1 and 2 respectively. The Decision of the Board of Appeal dated 25 August 1987 was said to be inappropriate because it was not in accordance with the Guidelines and was based on an error of interpretation of the description as originally filed (in particular of that part of the description which referred to a US patent). Furthermore, the Decision of the Examining Division dated 28 July 1988 was inappropriate, because the claims currently requested were not the same as those which had been before the Board of Appeal, and had been presented in response to new issues which had been raised for the first time by the Board of Appeal in its Decision, so that the Appellant had had no opportunity to respond.

If such a situation arose before the United States Patent Office, the case could be reconsidered as a matter of right. This principle was equally applicable to the EPO by way of analogy. The inherent function of a Board of Appeal is to hear appeals, i.e. to serve an appellate function of reviewing decisions previously made by an examiner, thus providing proper opportunities for a party to respond, and to receive a second opinion from a second instance. If a Board of Appeal functions as an initial examiner at first instance, fundamental legal principles

d'examen d'achever l'examen de la demande.

2. Il est clair que la requête présentée par la demanderesse en vue d'obtenir la reprise de l'examen sur la base des nouvelles revendications qui avaient été déposées, dont notamment une revendication indépendante portant sur un dispositif, va au-delà de ce qu'avait ordonné la Chambre. Cette requête constitue dès lors une tentative de remettre en question l'issue d'une procédure qui s'était déroulée devant la Chambre. N'ayant pas été chargée à ce stade de la procédure d'examiner d'autres revendications, la division d'examen a refusé d'accepter les revendications modifiées produites dans la lettre datée du 9 mars.

3. Le texte notifié par la division d'examen n'ayant pas obtenu l'accord de la demanderesse, comme l'exige l'article 97(2)a) CBE, la division d'examen ne peut que rejeter la demande.

III. La requérante a formé un recours le 20 août 1988 et a dûment acquitté la taxe correspondante. Dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 30 novembre 1988, la requérante a demandé à nouveau la délivrance pour cette demande d'un brevet sur la base du texte déposé initialement, de préférence avec le texte modifié des revendications et de la description figurant respectivement dans les Annexes 1 et 2. Selon elle, la décision de la Chambre en date du 25 août 1987 avait été rendue à tort, car elle n'était pas conforme aux Directives et se fondait sur une interprétation erronée de la description déposée initialement (notamment de la partie de la description où il était fait référence à un brevet US). La décision de la division d'examen en date du 28 juillet 1988 avait elle aussi été rendue à tort, car les revendications faisant l'objet de la requête actuelle étaient différentes de celles qui avaient été soumises à la Chambre, et elles avaient été produites en réponse à de nouvelles questions soulevées pour la première fois par la Chambre dans sa décision, si bien que la requérante n'avait par conséquent pas eu l'occasion de riposter.

Selon la requérante, si une telle situation se présentait devant l'Office des brevets des Etats-Unis, le réexamen de l'affaire pourrait être obtenu de plein droit. Par analogie, ce principe était également applicable à l'OEB. Une chambre de recours a pour mission propre de connaître des recours, c'est-à-dire de faire office d'instance de recours réexaminant les décisions prises en première instance par un examinateur, ce qui permet à la partie concernée de pouvoir répondre et de recevoir un avis de la part d'une seconde instance. Si une chambre de recours

tig, so müßte aufgrund elementarer Rechtsgrundsätze die Gelegenheit zu Stellungnahmen (einschließlich Änderungsvorschlägen) und zu einer weiteren, unabhängigen Nachprüfung gegeben werden.

Die früheren Schreiben der Beschwerdeführerin vom 19. Februar und 9. März 1988 waren der Beschwerdebegründung beigelegt und in diese miteinbezogen.

Mit Schreiben vom 27. Juli 1989 verwies die Beschwerdeführerin zur Stützung der in ihrem Schreiben vom 19. Februar 1988 gestellten Anträge auf die Entscheidungen T 6/84 vom 21. Februar 1985 und T 292/85 (ABI. EPA 1989, 275).

IV. In einer Mitteilung der Kammer vom 22. März 1990 wurde der Sachverhalt zusammengefaßt und die Auffassung der Kammer wiedergegeben, daß es in der Beschwerde im wesentlichen um die folgenden drei Fragen gehe:

1) Liegt es in einem Fall wie diesem (wo eine Beschwerdekammer über eine Beschwerde zu einer Patentanmeldung entschieden und die Sache an die Prüfungsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen hat, die Prüfung der Anmeldung auf der Grundlage eines bestimmten "Antrags" der Anmelderin fortzusetzen) im Ermessen der Prüfungsabteilung, die Prüfung auf der Grundlage neu eingereichter Ansprüche wiederaufzunehmen?

2) Wenn ja, hat die Prüfungsabteilung ihr Ermessen unter den gegebenen Umständen korrekt ausgeübt?

3) Stellt sich im vorliegenden Fall eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, mit der die Große Beschwerdekammer befaßt werden sollte?

Zu jeder dieser Fragen wurde eine vorläufige Stellungnahme abgegeben.

V. In ihrer Erwiderung vom 28. Juni 1990 erklärte die Beschwerdeführerin in Zusammenhang mit der vorstehend genannten Frage 3, daß die Große Beschwerdekammer mit folgenden Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung befaßt werden sollte:

"Zu Artikel 112 (1) a) EPÜ:

i) Hier stellt sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung: Kann die Beschwerdekammer *sua sponte* eine Frage aufwerfen und über diese entscheiden, ohne daß dem Anmelder rechtliches Gehör gegeben wird? Wir behaupten, daß ihr dies durch Artikel 113 (1) EPÜ verwehrt wird.

ii) Es liegt eine uneinheitliche Rechtsanwendung vor, und zwar zwischen der Entscheidung der Beschwerde-

require an opportunity to respond (including proposing amendments), and an opportunity for further independent appellate review.

The Appellant's earlier letters dated 19 February and 9 March 1988 were attached to the grounds of appeal and incorporated therein.

By letter dated 27 July 1989 the Appellant referred to Decisions T 6/84 dated 21 February 1985 and Decision T 292/85 (OJ EPO 1989, 275) in support of the submissions made in his letter dated 19 February 1988.

IV. In a communication on behalf of the Board dated 22 March 1990, the relevant history of the case was summarised, and the Board's view was stated that essentially three issues arose in the appeal as follows:

(1) Does the Examining Division have any discretion to re-open examination on the basis of newly filed claims in the circumstances of a case such as the present (where an appeal concerning the grant of a patent has been heard by a Board of Appeal, and the case has been remitted to the Examining Division with an order to complete examination of the application on the basis of a particular "request" made by the applicant)?

(2) If the Examining Division does have a discretion in the matter, did it correctly exercise its discretion in the particular circumstances of this case?

(3) Is there an important point of law in issue in the present case, which should be referred to the Enlarged Board of Appeal?

Preliminary views were set out in relation to each of these issues.

V. In his observations in reply dated 28 June 1990, the Appellant submitted in connection with issue (3) above that important points of law should be referred to the Enlarged Board of Appeal as follows:

"Under Article 112(1)(a) EPC:

(i) There is an important point of law in this question: Can the Board of Appeal raise a point *sua sponte* and make a decision on that point without the applicant having a chance to reply? In our submission, it is prevented from doing so by Article 113(1) EPC.

(ii) There is a non-uniform application of the law, as between the decision of the Board of Appeal in the present

exerce les fonctions dévolues à un examinateur de première instance, les principes fondamentaux du droit exigent que l'on accorde au requérant la possibilité de répondre (en proposant notamment des modifications) et que l'affaire puisse être réexaminée par une instance de recours indépendante.

Les lettres antérieures de la requérante datées du 19 février et du 9 mars 1988 étaient jointes au mémoire exposant les motifs du recours, dont elles faisaient partie intégrante.

Dans une lettre en date du 27 juillet 1989, la requérante citait à l'appui des arguments exposés dans sa lettre du 19 février 1988 la décision T 6/84 en date du 21 février 1985 et la décision T 292/85 (JO OEB 1989, 275).

IV. Le 22 mars 1990, il a été adressé à la requérante, au nom de la Chambre, une notification dans laquelle, après un bref rappel des principaux faits pertinents, il était déclaré que le recours, de l'avis de la Chambre, soulevait trois questions, à savoir:

(1) Dans un cas comme celui dont il est question ici (cas dans lequel une chambre de recours a examiné le recours relatif à la délivrance d'un brevet et renvoyé l'affaire à la division d'examen pour poursuite de l'examen de la demande sur la base du texte faisant l'objet d'une "requête" particulière formulée par la demanderesse), la division d'examen a-t-elle un pouvoir d'appréciation lui permettant de reprendre l'examen sur la base des nouvelles revendications produites?

(2) Dans l'affirmative, la division d'examen a-t-elle exercé correctement ce pouvoir d'appréciation eu égard aux circonstances de l'espèce?

(3) La présente affaire pose-t-elle une question de droit d'importance fondamentale nécessitant la saisine de la Grande Chambre de recours?

Un avis préliminaire était émis à propos de chacune de ces questions.

V. Dans ses observations en date du 28 juin 1990, la requérante a fait valoir à propos de la question (3) reproduite ci-dessus qu'il convenait effectivement de soumettre à la Grande Chambre de recours des questions de droit d'une importance fondamentale, à savoir:

"Application de l'article 112(1)(a) CBE:

(i) Il se pose en l'occurrence une question de droit d'importance fondamentale: la Chambre peut-elle soulever spontanément une question et la trancher sans que le demandeur ait l'occasion d'y répondre? Nous estimons que l'article 113(1) CBE le lui interdit.

(ii) L'application du droit n'est pas la même dans la présente décision de la Chambre et dans les Directives rela-

kammer im vorliegenden Fall und den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt.

Zu Artikel 112 (1) b) EPÜ:

iii) Es liegt eine uneinheitliche Rechtsanwendung insofern vor, als die mit dem vorliegenden Fall befaßte Beschwerdekammer und andere Beschwerdekammern über dieselbe Rechtsfrage voneinander abweichende Entscheidungen getroffen haben. Wir beantragen daher, daß der Präsident des EPA diese Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorlegt."

Zu i: Bei der von der Beschwerdekammer "*sua sponte*" aufgeworfenen Frage handele es sich um die Auslegung der Kammer zu einer Textstelle in der ursprünglich eingereichten Beschreibung, in der auf ein älteres US-Patent hingewiesen werde.

Zu ii: Es werde auf das Schreiben vom 19. Februar 1988 verwiesen.

Zu iii: Es werde auf die unter Nummer III genannten Entscheidungen verwiesen.

In bezug auf Artikel 112(1) a) EPÜ wurde vorgebracht, eine Beschwerdekammer, "bei der ein Verfahren anhängig ist", könne der Großen Beschwerdekammer Rechtsfragen vorlegen. Im vorliegenden Fall, so die Beschwerdeführerin, sei das Verfahren noch anhängig, da ihr Einverständnis mit der nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung immer noch ausstehe.

Was Artikel 112 (1) b) EPÜ anbelange, so gebe es keine Beschränkung hinsichtlich des Zeitpunkts, zu dem der Präsident der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage vorlege.

Anträge auf Befassung der Großen Beschwerdekammer seien erstmals mit Schreiben vom 19. Februar 1988, das unbeantwortet geblieben sei, gestellt worden.

VI. Die Beschwerdeführerin stellte ferner einen Hilfsantrag auf Erteilung des Patents in der nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung.

Am 9. Juli 1990 fand eine mündliche Verhandlung statt, in der die Beschwerdeführerin ihre früheren Anträge wiederholte und bestätigte, daß ihr Hauptantrag auf die Erteilung eines Patents in der ursprünglich eingereichten Fassung mit den mit den Anlagen 1 und 2 ihres Schreibens vom 9. März 1988 eingereichten Änderungen gerichtet sei; ihr Hilfsantrag gehe aus ihrem Schreiben vom 28. Juni 1990 hervor (s. Nr. V).

Auf die Erklärung der Kammer hin, daß eine Befassung der Großen Beschwerdekammer durch den Präsidenten nach Artikel 112(1) b) EPÜ ihre Ent-

case and the Guidelines for Examination in the European Patent Office

Under Article 112(1)(b) EPC:

(iii) There is a non-uniform application of the law, in that the Board of Appeal in the present case, and other Boards of Appeal, have given different decisions on the same point of law. We therefore request that the President of the EPO refers this point to the Enlarged Board of Appeal."

As to (i), the point raised "*sua sponte*" by the Board of Appeal was its interpretation of the description as originally filed, where it referred to an earlier US patent.

As to (ii), reference was made back to the letter dated 19 February 1988.

As to (iii), reference was made to the Decisions identified in III above.

As to Article 112(1)(a) EPC, it was submitted that a Board of Appeal could refer points of law to the Enlarged Board of Appeal "during proceedings on a case". In the present case, it was submitted that the proceedings were still in being, since there was still no approved text under Rule 51(4) EPC.

As to Article 112(1)(b) EPC, there was no restriction as to when the President could refer a point of law.

Requests for referral had first been made in the letter dated 19 February 1988, to which no reply had been received.

VI. Furthermore, the Appellant made an auxiliary request for grant of the patent with text as in the Rule 51(4) communication

Oral proceedings took place on 9 July 1990, at which the Appellant supported his previous submissions, and confirmed that his main request was for grant of a patent with text as originally filed but amended in accordance with Annexes 1 and 2 to his letter dated 9 March 1988, and his auxiliary request was as stated in his letter dated 28 June 1990 (see V above).

In response to the Board's explanation that a referral to the Enlarged Board by the President under Article 112(1)(b) EPC could not affect this Board's

tives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

Application de l'article 112(1)b) CBE

(iii) Il n'y a pas application uniforme du droit, du fait que la Chambre statuant dans la présente espèce et d'autres chambres de recours ont rendu des décisions différentes sur la même question de droit. Nous demandons par conséquent que le Président de l'OEB soumette cette question à la Grande Chambre de recours."

En ce qui concernait (i), la question soulevée "spontanément" par la Chambre portait sur l'interprétation d'un passage de la description déposée initialement dans lequel il était fait référence à un brevet US antérieur

En ce qui concernait (ii), la requérante renvoyait à sa lettre du 19 février 1988

Pour ce qui était de (iii), elle se référait aux décisions citées ci-dessus au point III.

A propos de l'article 112(1)a) CBE, la requérante affirmait qu'une chambre de recours peut soumettre "en cours d'instance" des questions de droit à la Grande Chambre de recours, et faisait valoir que dans la présente espèce, l'instance était toujours en cours puisqu'il n'avait toujours pas été satisfait à la règle 51(4) CBE qui exige que le demandeur donne son accord sur le texte envisagé pour la délivrance du brevet.

Quant à l'article 112(1)b) CBE, il ne comportait selon elle aucune restriction en ce qui concerne la date à laquelle le Président peut soumettre une question à la Grande Chambre de recours.

La requérante rappelait qu'elle avait formulé pour la première fois ces requêtes en saisine de la Grande Chambre de recours dans sa lettre du 19 février 1988, laquelle était restée sans réponse.

VI. En outre, la requérante demandait à titre subsidiaire la délivrance du brevet sur la base du texte notifié conformément à la règle 51(4).

Au cours de la procédure orale qui s'est déroulée le 9 juillet 1990, la requérante a maintenu ses conclusions précédentes et confirmé qu'elle demandait à titre principal la délivrance d'un brevet sur la base du texte déposé initialement, mais modifié conformément au texte figurant dans les Annexes 1 et 2 de sa lettre du 9 mars 1988, et que sa requête subsidiaire était celle qu'il avait formulée dans sa lettre datée du 28 juin 1990 (cf. point V ci-dessus).

La Chambre ayant expliqué que même si le Président saisissait la Grande Chambre de recours en vertu de l'article 112(1)b) CBE, cela n'affecterait en

scheidung über die hier vorliegende Patentanmeldung nicht berühre, nahm die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer mit der unter Nummer V genannten Frage iii zurück, hielt aber ihren Antrag auf Befassung der Kammer mit den Fragen i und ii aufrecht

Am Ende der mündlichen Verhandlung erging die Entscheidung der Kammer, daß der Hauptantrag zusammen mit dem Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer mit den Fragen i und ii zurückgewiesen wird. Die Sache wurde an die Prüfungsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent in der Fassung gemäß dem Hilfsantrag zu erteilen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Früheres Verfahren vor der Beschwerdekammer*

2.1 Im Verfahren zu einer europäischen Patentanmeldung vor der Prüfungsabteilung darf der Anmelder nach Erhalt des ersten Prüfungsbescheids die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen einmal ändern; weitere Änderungen können nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden (R. 86 (3) EPÜ). Soweit nach Lage des Einzelfalls erforderlich, wird der Anmelder aufgefordert, Änderungen einzureichen (Art. 96 (2) und R. 51 (2) EPÜ). Im Beschwerdeverfahren vor einer Beschwerdekammer gelten dieselben Grundsätze (Art. 110 (2) und R. 66 (1) EPÜ).

Ein Hilfsantrag ist ein Antrag auf Änderung, für den die vorstehend genannten Grundsätze gelten. Hierzu hieß es in der Entscheidung T 153/85 (ABI. EPA 1988, 1) wie folgt: "Ein Hilfsantrag ist ein Antrag auf Änderung, der erst dann zum Tragen kommt, wenn der Hauptantrag (. oder vorangegangene Hilfsanträge ...) für nicht gewährbar erklärt wird."

Im vorliegenden Fall stellte die Beschwerdeführerin im Verfahren vor der Prüfungsabteilung nur einen Antrag, nämlich den auf Erteilung des Patents mit geänderten Ansprüchen. Die ursprünglich eingereichten Ansprüche wurden auf einen Einwand hin geändert, ein Antrag auf Erteilung des Patents in der ursprünglich eingereichten Fassung wurde jedoch bei der Prüfungsabteilung nicht gestellt.

Im Verfahren vor der Beschwerdekammer, das zu der Entscheidung T 133/85 führte, focht die Beschwerdeführerin zunächst die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die ihr vorliegenden Ansprüche an; ferner stellte sie ei-

decision upon the patent application before it in this case, the Appellant withdrew his request for referral of question (iii) in paragraph V above to the Enlarged Board, but confirmed that he requested that questions (i) and (ii) should be so referred.

At the conclusion of the oral proceedings the Board's decision was announced that the main request was rejected together with the request for referral of questions (i) and (ii) to the Enlarged Board. The case was to be remitted to the Examining Division with an order to grant the patent with text in accordance with the auxiliary request.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.
2. *Previous procedure before the Board of Appeal*

2.1 During the course of examination proceedings in respect of a European patent application before the Examining Division, an applicant has a right to amend the description, claims and drawings once in reply to the first communication and may thereafter make amendments only with the consent of the Examining Division (Rule 86(3) EPC). An applicant is invited to file amendments when appropriate and necessary in the circumstances of each individual case (Article 96(2) and Rule 51(2) EPC). During appeal proceedings before a Board of Appeal, the same principles apply (Article 110(2) and Rule 66(1) EPC).

An auxiliary request is a request for amendment covered by the above principles. As was stated in Decision T153/85 (OJ EPO 1988, 1), "an auxiliary request is a request for amendment which is contingent upon the main request (...or preceding auxiliary requests...) being held to be unallowable".

In the present case, during the proceedings before the Examining Division the Appellant made only one request, namely the grant of the patent with amended claims. The claims as originally filed were amended in response to an objection raised, and no request was finally made before the Examining Division for grant of the patent with text as originally filed.

During the proceedings before the Board of Appeal leading to Decision T 133/85, the Appellant originally contested the Decision of the Examining Division with respect to the claims which were before it, as well as

rien la décision que la Chambre rend présentement au sujet de la demande de brevet en cause, la requérante a retiré sa requête visant à saisir la Grande Chambre de recours de la question (iii) énoncée au point V ci-dessus, mais a confirmé maintenir sa requête visant à saisir la Grande Chambre des questions (i) et (ii).

Au terme de la procédure orale, la Chambre a annoncé sa décision de rejeter la requête principale ainsi que la requête visant à saisir la Grande Chambre de recours des questions (i) et (ii). L'affaire était renvoyée à la division d'examen, à charge pour celle-ci de délivrer le brevet sur la base du texte proposé dans la requête subsidiaire.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable
2. *Procédure antérieure devant la Chambre*

2.1 Pendant la procédure d'examen d'une demande de brevet européen par la division d'examen, le demandeur peut, après qu'il a reçu la première notification de l'examineur, y répondre en modifiant une seule fois la description, les revendications et les dessins: toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen (règle 86(3) CBE). Le demandeur est invité, s'il y a lieu et si cela est nécessaire eu égard aux circonstances de l'espèce, à déposer des modifications (article 96(2) et règle 51(2) CBE). Il en va de même dans le cas de la procédure de recours devant une chambre de recours (article 110(2) et règle 66(1) CBE).

Une requête subsidiaire n'est autre qu'une requête en modification à laquelle s'appliquent les dispositions précitées. Ainsi qu'il a été constaté dans la décision T 153/85 (JO OEB 1988, 1), "une requête présentée à titre subsidiaire est une demande de modifications qui ne joue que s'il n'est pas fait droit à la requête principale (... ou aux requêtes subsidiaires qui précèdent ...)".

Dans la présente affaire, la requérante n'a formulé, au cours de la procédure devant la division d'examen, qu'une seule requête, à savoir la requête en délivrance d'un brevet comportant des revendications modifiées. Les revendications telles que déposées initialement ont été modifiées en réponse à une objection qui avait été soulevée, si bien qu'en définitive la division d'examen n'a pas reçu de requête en délivrance du brevet sur la base du texte déposé initialement.

Pendant la procédure devant la Chambre qui a abouti à la décision T 133/85, la requérante avait, dans un premier temps, contesté la décision prise par la division d'examen au sujet des revendications qui lui étaient soumises, et

nen Hilfsantrag mit geänderten Ansprüchen, deren Gewährbarkeit die Prüfungsabteilung angedeutet hatte. Die Beschwerdeführerin nahm später in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer ihren Antrag mit den Ansprüchen in der von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Fassung zurück und legte statt dessen als Hauptantrag einen Satz mit Ansprüchen vor, deren Gegenstände den ursprünglich eingereichten Ansprüchen entsprachen; ihren Hilfsantrag hielt sie aufrecht.

Nach Artikel 113 (2) EPÜ konnte die Beschwerdekammer nur die Patentanmeldung in der dem Hauptantrag oder dem Hilfsantrag entsprechenden Fassung prüfen und darüber entscheiden.

2.2 Was den Hauptantrag anbelangt, so hat die Beschwerdeführerin behauptet, daß die Beschwerdekammer hier als erste Prüfungsinstanz tätig werde und daß demnach ein Anspruch auf eine weitere, unabhängige Nachprüfung in zweiter Instanz sowie ein Anspruch auf Einreichung weiterer Änderungen bestehe.

Diese Beschwerdekammer kann dies aus den folgenden Gründen nicht gelten lassen:

a) Nach Artikel 111 (1) EPÜ wird eine Beschwerdekammer in einem bei ihr anhängigen Beschwerdeverfahren nach ihrem Ermessen "entweder im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat (hier die Prüfungsabteilung), oder (sie) verweist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ zurück". Somit ist die Beschwerdekammer auch dann, wenn ihr ein Antrag vorgelegt wird, dessen Gegenstand keinem der in erster Instanz gestellten und unterschiedenen Anträge entspricht, befugt als erste und einzige Instanz über diesen Antrag zu entscheiden, und zwar ohne daß eine Nachprüfung durch eine weitere Instanz möglich wäre.

In diesem Zusammenhang ist der von der Beschwerdeführerin angestellte Vergleich mit dem Verfahren in den Vereinigten Staaten nicht relevant. Für das Verfahren vor dem EPA sind die Bestimmungen des EPÜ maßgebend.

Im vorliegenden Fall machte die Beschwerdekammer, wie oben dargelegt, in dem früheren Verfahren von diesem Ermessen in der Weise Gebrauch, daß sie den Hauptantrag zurückwies, was ja im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung liegt. Damit hat sie das ihr nach Artikel 111 (1) EPÜ zustehende Ermessen in angemessener Weise ausgeübt, zumal sie den ihr vorliegenden Hauptantrag mit derselben Begründung zurückgewiesen hat, die auch die Prüfungsabteilung bei der Beanstandung der ursprünglich eingereichten Fassung der Ansprüche angeführt hatte.

making an auxiliary request in respect of amended claims in respect of which the Examining Division had made a favourable indication. Subsequently, at the oral proceedings before the Board of Appeal, the Appellant withdrew his request in respect of the claims with text as rejected by the Examining Division, and substituted as his main request a set of claims having subject-matter corresponding to the claims as originally filed (as well as maintaining his auxiliary request).

Pursuant to Article 113(2) EPC, the Board of Appeal could only consider and decide upon the patent application with text corresponding to the main request or the auxiliary request.

2.2 With respect to the main request, the Appellant has suggested that the Board of Appeal functioned as an initial examiner at first instance, and that accordingly there should be a right to further independent appellate review as well as a right to present further amendments.

The present Board does not accept these submissions, for the following reasons:

(a) Under Article 111(1) EPC a Board of Appeal has a discretion during appeal proceedings before it, either to "exercise any power within the competence of the department which was responsible for the decision appealed (here, the Examining Division) or (to) remit the case to that department for further prosecution". Thus even when a request is made before a Board of Appeal whose subject-matter does not correspond to any request made before and decided upon by the first instance, a Board of Appeal has the power to act as the first and only instance in deciding upon such request, without the possibility of further appellate review.

In this connection, the Appellant's submissions concerning comparative procedure in the United States are not relevant. The procedure before the EPO is governed by what is prescribed by the EPC.

In the present case, as set out above, in the previous proceedings before it the Board of Appeal exercised such discretion by rejecting the main request: this being within the power of the Examining Division. This would seem to have been an appropriate exercise of discretion under Article 111(1) EPC, since the main request before the Board of Appeal was rejected on the same ground as the Examining Division had relied upon in objecting to the text of the claims as originally filed.

présenté une requête subsidiaire portant sur des revendications modifiées que la division d'examen avait accueillies favorablement. Par la suite, lors de la procédure orale devant la Chambre, la requérante avait retiré sa requête concernant les revendications dont le texte avait été rejeté par la division d'examen, et produit à titre de requête principale (tout en maintenant sa requête subsidiaire) un jeu de revendications dont l'objet correspondait à celui des revendications déposées initialement.

En vertu de l'article 113(2) CBE, la Chambre ne pouvait examiner et prendre de décision sur la demande de brevet que dans le texte faisant l'objet de la requête principale ou de la requête subsidiaire.

2.2 Pour ce qui est de la requête principale, la requérante a déclaré que la Chambre agissait comme un examinateur de première instance et que, par conséquent, la requérante devait avoir la possibilité de s'adresser à une autre instance de recours indépendante et de présenter de nouvelles modifications.

La Chambre ne peut accepter ces arguments; en effet:

(a) L'article 111(1) CBE prévoit que, lorsqu'elle examine un recours, la chambre de recours, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, "peut, soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée (en l'occurrence, la division d'examen), soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner". Par conséquent, même lorsqu'une chambre de recours reçoit une requête qui ne correspond à aucune requête présentée à la première instance et tranchée par celle-ci, elle peut se prononcer sur cette requête comme si elle était la première et seule instance, sans qu'il y ait aucune possibilité de recourir par la suite à une autre instance de recours.

A cet égard, les arguments de la requérante concernant la pratique observée aux Etats-Unis dans les procédures comparables ne sont pas pertinents. La procédure devant l'OEB est régie par les dispositions de la CBE.

Comme il est indiqué ci-dessus, dans la présente espèce, au cours de la procédure antérieure, la Chambre a exercé son pouvoir d'appréciation en rejetant la requête principale, décision relevant de la compétence de la division d'examen. Il semblerait qu'elle ait exercé à bon droit ce pouvoir d'appréciation prévu par l'article 111(1) CBE, vu que la requête principale qui lui avait été présentée a été rejetée pour les mêmes motifs que ceux qu'avait fait valoir la division d'examen lorsqu'elle avait formulé des objections à l'encontre du texte des revendications déposées initialement.

b) Der Umstand, daß eine Beschwerdekammer in Ausübung der Befugnis einer Prüfungsabteilung einen Antrag zurückweist, berechtigt den Anmelder nicht dazu, weitere Anträge zu stellen. Ob der Anmelder die Möglichkeit erhält, weitere Änderungsanträge zu stellen, bleibt nach Regel 86 (3) EPÜ Ermessenssache.

2.3 Die Beschwerdeführerin hat auch geltend gemacht, daß die Zurückweisung des Hauptantrags durch die Beschwerdekammer insofern gegen Artikel 113 (1) EPÜ verstoßen habe, als sie keine Gelegenheit erhalten habe, sich zu der von der Kammer vertretenen Auslegung einer Textstelle in der Beschreibung der ursprünglich eingereichten Anmeldung zu äußern, in der auf das US-Patent Adamek hingewiesen werde, obwohl diese Auslegung die Grundlage für die Zurückweisung des Hauptantrags gebildet habe.

Die Kammer läßt dieses Vorbringen aus den folgenden Gründen nicht gelten:

a) Der Hinweis auf das US-Patent Adamek in der Beschreibung war nur eine Textstelle von vielen, aufgrund deren die Kammer in ihrer früheren Entscheidung zu der Auffassung gelangte, daß die Beschreibung der Erfindung in der eingereichten Fassung eingegrenzt sei; siehe Seite 7 der Entscheidung.

b) Der eingegrenzte Umfang der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung war auch der Grund für den Einwand der Prüfungsabteilung gegen die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung; siehe den Bescheid vom 8. Juli 1982.

c) Die Beschwerdeführerin hatte in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer, als sie anstelle des früheren Hauptantrags einen neuen Hauptantrag stellte, ausreichend Gelegenheit, sich zur Auslegung der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung zu äußern.

3. Rechtswirkung der früheren Entscheidung der Beschwerdekammer

Im vorliegenden Fall hat die Kammer den Hauptantrag der Beschwerdeführerin zurückgewiesen und die Sache an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage des Hilfsantrags zurückverwiesen. Unter diesen Umständen kommt Artikel 111 (2) EPÜ zur Anwendung; danach ist das erstinstanzliche Organ "durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer, die der Entscheidung zugrunde gelegt ist, gebunden, soweit der Tatbestand derselbe ist".

Die Beschwerdekammer war in ihrer früheren Entscheidung zu der Beurteilung gelangt, daß der Gegenstand des Hauptantrags nicht gewährbar sei, daß aber die Erteilung eines Patents entsprechend dem Hilfsantrag vorbe-

(b) The fact that a Board of Appeal exercises the power of an Examining Division to reject a request does not give any right for the applicant to make further requests. The possibility of proposing further amendments by way of further requests remains a matter of discretion under Rule 86(3) EPC

2.3 The Appellant has also submitted that the Board of Appeal's rejection of the main request was contrary to Article 113(1) EPC, in that he had no opportunity to comment upon the Board's interpretation of a passage in the description of the application as filed, which referred to a US patent Adamek, which interpretation formed the basis for rejection of the main request.

The Board does not accept this submission for the following reasons:

(a) The reference to US patent Adamek in the description was only one passage out of many which the Board relied upon in its previous Decision when interpreting the description of the invention as filed in a limited manner - see page 7 of the Decision.

(b) The limited scope of the description as filed had been the basis for the Examining Division's objection to the claims as originally filed - see the communication dated 8 July 1982.

(c) The Appellant had full opportunity to comment upon the interpretation of the description as originally filed during the oral proceedings before the Board of Appeal when the main request was presented in place of the previous main request.

3. The legal effect of the Board of Appeal's previous Decision

In the present case, the Board rejected the Appellant's main request, and remitted the case to the first instance for further prosecution on the basis of the auxiliary request. In this circumstance, Article 111(2) EPC is applicable: the first instance department "shall be bound by the *ratio decidendi* of the Board of Appeal, insofar as the facts are the same".

The *ratio decidendi* of the Board of Appeal's previous Decision was that the subject-matter of the main request was not allowable, but that the grant of a patent in accordance with the auxiliary request was subject to

b) Le fait qu'une chambre de recours rejette une requête en exerçant les compétences dévolues à une division d'examen ne donne pas au demandeur le droit de formuler de nouvelles requêtes. La décision d'accorder ou non au demandeur la possibilité de proposer d'autres modifications par le biais de nouvelles requêtes est prise dans le cadre du pouvoir d'appréciation prévu par la règle 86(3) CBE

2.3 La requérante a par ailleurs fait valoir que le rejet par la Chambre de sa requête principale était contraire à l'article 113(1) CBE, parce qu'elle n'avait pas eu la possibilité de prendre position au sujet de l'interprétation donnée par la Chambre d'un passage de la description de la demande telle que déposée dans lequel il était fait référence au brevet US Adamek, interprétation sur laquelle se fonde le rejet de la requête principale.

La Chambre rejette cet argument au motif que:

a) La référence au brevet US Adamek qui figure dans la description n'était qu'un des nombreux passages dont la Chambre s'était servie dans sa décision antérieure pour montrer que la description de l'invention déposée initialement, avait une portée limitée - cf. page 7 de ladite décision.

b) La portée limitée de la description telle que déposée initialement était l'argument qu'avait invoqué la division d'examen lorsqu'elle avait formulé une objection à l'encontre du texte initial des revendications - cf. la notification en date du 8 juillet 1982.

c) Pendant la procédure orale devant la Chambre, lorsque la requérante a présenté une nouvelle requête principale en remplacement de sa requête principale antérieure, elle a eu amplement l'occasion de prendre position sur l'interprétation de la description telle que déposée initialement.

3. Effets juridiques de la décision antérieure de la Chambre de recours

Dans la présente espèce, la Chambre a rejeté la requête principale de la requérante et renvoyé l'affaire à la première instance pour poursuite de l'examen de la demande sur la base de la requête subsidiaire. L'article 111(2) CBE est dès lors applicable: la première instance "est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes".

Dans les motifs et le dispositif de sa décision antérieure, la Chambre avait estimé que l'objet de la requête principale n'était pas admissible, mais qu'un brevet selon la requête subsidiaire pourrait être délivré sous réserve de la

haltlich der Prüfung seiner Patentierbarkeit durch die Prüfungsabteilung - möglichst erscheine.

Nach Auffassung der Kammer war die Prüfungsabteilung hier nach Ergehen der früheren Entscheidung der Beschwerdekammer eindeutig nicht befugt, die Prüfung auf der Grundlage der von der Beschwerdeführerin beantragten Ansprüche (deren Gegenstände dem zuvor zurückgewiesenen Hauptantrag entsprachen) wiederaufzunehmen. Nachdem die Prüfungsabteilung den Gegenstand des Hilfsantrags auf seine Patentierbarkeit hin geprüft und keine Einwände dagegen erhoben hatte, mußte sie der Beschwerdeführerin nach Regel 51 (4) EPU die auf dem Hilfsantrag beruhende Fassung mitteilen (was sie am 10. Februar 1988 auch tat).

Ohne das Einverständnis der Beschwerdeführerin mit dieser Fassung konnte die Prüfungsabteilung nach Auffassung der Kammer nicht umhin, die Anmeldung aus den in ihrer Entscheidung vom 28. Juli 1988 genannten Gründen (s. Nr. II) zurückzuweisen.

Da die Prüfungsabteilung nicht befugt war, die Prüfung für die von der Beschwerdeführerin beantragten Ansprüche wiederaufzunehmen, ist auch die Beschwerdekammer im Rahmen dieser Beschwerde hierzu nicht befugt, denn sie kann nur im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung tätig werden (Art. 111 (1) EPU). Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin muß somit zurückgewiesen werden.

4. Befassung der Großen Beschwerdekammer

4.1 Die Beschwerdeführerin beantragte die Befassung der Großen Beschwerdekammer mit bestimmten Fragen erstmals in ihrem Schreiben vom 19. Februar 1988, d. h., nachdem die Beschwerdekammer ihre frühere Entscheidung (T 133/85) vom 25. August 1987 getroffen hatte. Die Form der Anträge wurde in der mündlichen Verhandlung am 9. Juli 1990 endgültig festgelegt.

Die frühere Entscheidung war eine Endentscheidung in bezug auf die am 25. August 1987 entschiedenen Fragen, nämlich die Zurückweisung des Hauptantrags und die Zulässigkeit des Hilfsantrags vorbehaltlich der weiteren Prüfung der Patentierbarkeit durch die Prüfungsabteilung. Die Entscheidung der Kammer zu diesen Fragen konnte anschließend nicht mehr geändert werden. Nach Ergehen der Entscheidung am 25. August 1987 wurde die Sache ordnungsgemäß an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

Ab dem 19. Februar 1988 war daher die Beschwerdekammer (an die das Schreiben dieses Datums gerichtet war) nicht befugt, der Großen Beschwerdekammer Rechtsfragen im Zu-

consideration of its patentability by the Examining Division.

In this circumstance, in the Board's judgment, following issue of the Board of Appeal's previous Decision, the Examining Division clearly had no power to re-open examination on the basis of the claims which the Appellant requested (with subject-matter corresponding to the previously rejected main request). Having examined the subject-matter of the auxiliary request for patentability and found no objection to it, the Examining Division was bound to issue a communication under Rule 51(4) EPC with text based upon the auxiliary request (as it did in its communication dated 10 February 1988).

Furthermore, in the absence of approval of such text, in the Board's judgment the Examining Division was bound to refuse the application, for the reasons set out in its Decision dated 28 July 1988 (see paragraph II above).

Since the Examining Division had no power to re-open examination in respect of the claims as requested by the Appellant, in the context of this appeal the Board of Appeal necessarily has no power to re-open examination in respect of such claims, because it can only exercise any power which is within the competence of the Examining Division (Article 111(1) EPC). Thus the main request of the Appellant must be refused.

4. Referral of questions to the Enlarged Board of Appeal

4.1 The Appellant first made requests that certain questions should be referred to the Enlarged Board in his letter dated 19 February 1988, which was after the Board of Appeal had issued its previous Decision (T 133/85) dated 25 August 1987. The form of the requests was finalised during the oral proceedings on 9 July 1990.

The previous Decision was a final decision in respect of the issues which were decided on 25 August 1987, namely, rejection of the main request and the allowability of the auxiliary request subject to the further consideration of patentability by the Examining Division. Thereafter, the Board's decision in respect of such issues could not be changed. After issue of the Decision on 25 August 1987, the case was duly remitted to the Examining Division.

In the Board's judgment, therefore, on or after 19 February 1988 the Board of Appeal (to whom the letter of that date was addressed) had no power to refer any questions of law to the Enlarged

conclusion à laquelle parviendrait la division d'examen au sujet de la brevetabilité.

Par conséquent, la Chambre est d'avis que, vu la décision rendue antérieurement par la Chambre, il ne fait aucun doute que la division d'examen n'était pas en droit de reprendre l'examen sur la base des revendications soumises par la requérante (dont l'objet correspondait à l'objet de la requête principale qui avait été rejetée). Ayant examiné la brevetabilité de l'objet de la requête subsidiaire et constaté qu'il n'appelaient aucune objection, la division d'examen était tenue de notifier en application de la règle 51(4) CBE un texte se fondant sur celui qui avait été proposé dans la requête subsidiaire (ce qu'elle a fait par sa notification datée du 10 février 1988).

En outre, ce texte n'ayant pas été approuvé, la Chambre estime que la division d'examen ne pouvait que rejeter la demande pour les motifs que cette division énonçait dans sa décision en date du 28 juillet 1988 (cf. point II ci-dessus).

La division d'examen n'étant pas en droit de reprendre l'examen des revendications soumises par la requérante, il s'ensuit en bonne logique que la Chambre n'est pas en droit elle non plus de reprendre l'examen de ces revendications dans le cadre du présent recours, car elle ne peut exercer que les compétences de la division d'examen (article 111(1) CBE). Par conséquent, la requête principale de la requérante doit être rejetée.

4. Saisine de la Grande Chambre de recours

4.1 C'est dans sa lettre du 19 février 1988, c'est-à-dire après la décision antérieure de la Chambre, en date du 25 août 1987 (T 133/85), que la requérante a pour la première fois demandé que certaines questions soient soumises à la Grande Chambre de recours. La forme des requêtes a été définitivement établie le 9 juillet 1990, pendant la procédure orale.

La décision antérieure était une décision finale par laquelle il était statué le 25 août 1987 sur les questions soumises: la requête principale était rejetée et la requête subsidiaire admise, la brevetabilité devant toutefois être réexaminée par la division d'examen. Après avoir statué sur ces questions, la Chambre ne pouvait plus modifier sa décision, qui a été rendue le 25 août 1987; l'affaire a alors été dûment renvoyée à la division d'examen.

Par conséquent, la Chambre (à qui la lettre du 19 février 1988 était adressée) estime que, que ce soit le 19 février 1988 ou postérieurement à cette date, elle ne pouvait soumettre à la Grande

sammenhang mit Streitpunkten vorzulegen, über die sie bereits entschieden hatte.

Artikel 112(1) a) EPÜ ist in seinem Zusammenhang so auszulegen, daß eine Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer Rechtsfragen nur dann vorlegen kann, wenn bei ihr "ein Verfahren anhängig ist" und bevor sie über die Streitpunkte in der Beschwerde entscheidet, in deren Zusammenhang sich diese Rechtsfragen stellen. Dies geht aus Artikel 112 (1) a) EPÜ selbst klar hervor, der vorschreibt, daß die Zurückweisung von Anträgen auf Befassung der Großen Beschwerdekammer in der "Endentscheidung" der Beschwerdekammer zu begründen ist. Dies wäre im vorliegenden Fall nicht möglich gewesen, da die Kammer, wie vorstehend erläutert, ihre "Endentscheidung" über die in der Beschwerde anstehenden Fragen bereits erlassen hatte, als ein Antrag der Beschwerdeführerin auf Befassung der Großen Beschwerdekammer bei ihr einging

Außerdem wird für den Fall, daß eine Kammer die Große Beschwerdekammer befaßt, in Artikel 112 (2) EPÜ darauf hingewiesen, daß die Beteiligten auch am Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer beteiligt sind, und in Artikel 112 (3) EPÜ vorgeschrieben, daß die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer für die Entscheidung der Beschwerdekammer bindend ist; diese Bestimmung hat nur dann einen Sinn, wenn der Großen Beschwerdekammer Fragen vorgelegt werden, bevor eine Beschwerdekammer über die Streitpunkte in der Beschwerde, in deren Zusammenhang sich die Rechtsfragen stellen, entscheidet.

Die Beschwerdeführerin behauptete, eine solche Auslegung des Artikels 112 EPÜ führe zu einem Verfahren, das eigentlich auf den Kopf gestellt sei und den üblichen nationalen Beschwerdesystemen widerspreche, denn diese böten die Möglichkeit, gegen die Entscheidung einer niedrigeren Instanz bei der nächsthöheren Beschwerde einzulegen. Die Beschwerdekammern müssen jedoch Artikel 112 (1) a) EPÜ so auslegen und anwenden, wie er ist, nämlich in der oben dargelegten Weise. Die Große Beschwerdekammer ist keine dritte Instanz innerhalb des EPA, sondern Teil der von den Beschwerdekammern gebildeten zweiten Instanz.

4.2 Selbst wenn die Beschwerdeführerin vor Erlaß der früheren Entscheidung der Beschwerdekammer beantragt hätte, die Große Beschwerdekammer mit den von ihr gestellten Fragen zu befassen, hätte die Kammer diese Anträge mit den unter Num-

Board which may have arisen in respect of issues which had already been decided by the Board in its Decision

The proper interpretation of Article 112(1)(a) EPC in its context is such that a Board of Appeal may only refer questions of law to the Enlarged Board "during proceedings on a case" and before it decides upon the issues in the appeal in relation to which such questions of law are considered to arise. This is clear from Article 112(1)(a) EPC itself, which envisages the presence of reasons for rejection of requests for referral of questions in the "final decision" of the Board of Appeal. This would not have been possible in the present case, where as explained above the Board issued its "final decision" on the matters in issue in the appeal before it received any request for referral of questions of law from the Appellant.

Furthermore, in the event that a Board does refer questions to the Enlarged Board, Article 112(2) EPC makes it clear that the parties are also parties to the Enlarged Board proceedings, and Article 112(3) EPC prescribes that the decision of the Enlarged Board is binding on the Board of Appeal: this can only make sense if questions are referred to the Enlarged Board before a Board of Appeal has decided the issues in the appeal in connection with which the questions of law arise.

The Appellant submitted that such an interpretation of Article 112 EPC provided a procedural system which was in effect upside down, and contrary to normal national appeal systems, where a possibility of appeal to a further instance is provided after a lower instance has issued its decision. However, the Boards of Appeal are of course required to interpret and apply Article 112(1)(a) EPC as it is, namely as discussed above. The Enlarged Board of Appeal is not a third instance within the EPO, but part of the second instance constituted by the Boards of Appeal.

4.2 In any event, even if the Appellant had requested referral to the Enlarged Board of the questions which he has put forward before issue of the Board of Appeal's previous Decision, the Board would have rejected the requests for referral, for the following

Chambre de recours les questions de droit qui auraient pu se poser en relation avec les questions qu'elle avait déjà tranchées dans sa décision

Si l'on interprète correctement l'article 112(1)a) CBE en le replaçant dans son contexte, une chambre de recours ne peut soumettre des questions de droit à la Grande Chambre de recours qu'"en cours d'instance", avant de trancher les questions en litige dans le cadre du recours, questions dont elle considère qu'elles soulèvent des questions de droit. Ceci ressort clairement de l'article 112(1)a) CBE lui-même, selon lequel, dans sa "décision finale" rejetant une requête en saisine de la Grande Chambre de recours, la chambre de recours doit motiver son refus. Or la Chambre n'aurait pu procéder ainsi dans la présente espèce, puisque, comme il a été expliqué plus haut, elle a rendu sa "décision finale" sur les questions en litige dans le cadre du recours avant d'avoir reçu de la requérante une requête visant à faire saisir la Grande Chambre de recours de questions de droit.

De surcroît, lorsqu'une chambre de recours soumet des questions à la Grande Chambre de recours, l'article 112(2) CBE prévoit sans ambiguïté que les parties à la procédure de recours sont également parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours, et l'article 112(3) CBE dispose que la décision de la Grande Chambre de recours lie la chambre de recours: ces dispositions n'ont de sens que si les questions de droit sont soumises à la Grande Chambre de recours avant que la chambre de recours ne se soit prononcée dans le cadre du recours sur les questions en litige qui appellent ces questions de droit.

La requérante a fait remarquer qu'une telle interprétation de l'article 112 CBE conduit à instaurer une procédure à l'inverse de celle prévue normalement en matière de recours par les systèmes nationaux, lesquels permettent de recourir à une autre instance une fois que l'instance inférieure a rendu son jugement. Toutefois, les chambres de recours sont bien entendu tenues d'interpréter et d'appliquer l'article 112(1)a) CBE tel qu'il est, c'est-à-dire conformément à ce qui est exposé ci-dessus. La Grande Chambre de recours ne constitue pas une troisième instance au sein de l'OEB; elle fait partie de la deuxième instance qui est constituée par les chambres de recours.

4.2 De toute façon, même si la requérante avait demandé avant même que la Chambre ne rende sa décision antérieure que les questions qu'elle avait soulevées soient soumises à la Grande Chambre de recours, la Chambre aurait, pour ce qui est des questions

mer V genannten Fragen aus den folgenden Gründen zurückgewiesen

i) Es dürfte auf der Hand liegen, daß eine Kammer von Rechts wegen nicht gegen Artikel 113(1) EPÜ verstoßen darf; über nichts anderes hätte die Große Beschwerdekammer in dieser Beziehung zu entscheiden gehabt. Wie unter Nummer 2.3 erläutert, ist es aber nach Auffassung der Kammer in dem früheren Verfahren vor der Kammer zu keinem Verstoß gegen Artikel 113(1) EPÜ gekommen.

ii) Die Beschwerdekammern sind nicht an die Richtlinien gebunden. Die Kammer kann nicht feststellen, daß zwischen ihrer früheren Entscheidung und den Richtlinien irgendein Widerspruch bestünde; sie ist aber ohnehin der Auffassung, daß es keinen hinreichenden Grund gegeben hätte, die Große Beschwerdekammer mit dieser Angelegenheit zu befassen. Was die von der Beschwerdeführerin genannten früheren Entscheidungen anbelangt, so ist die Kammer außerdem nicht der Ansicht, daß eine Abweichung gegenüber diesen Entscheidungen vorliegt, die es gerechtfertigt hätte, der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung vorzulegen.

5. Der Hilfsantrag

Die Beschwerdeführerin hat bei der Beschwerdekammer hilfsweise die Erteilung eines Patents in der Fassung gemäß der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ beantragt. Dieser Hilfsantrag wurde in einem späten Stadium des Verfahrens gestellt; außerdem hatte die Beschwerdeführerin zuvor der Prüfungsabteilung ihr Nichteinverständnis mit eben dieser Fassung mitgeteilt.

Dennoch war die Beschwerdeführerin nach Auffassung der Kammer bei der hier gegebenen besonderen Sachlage zu dieser Handlungsweise vor der Prüfungsabteilung berechtigt, um die Behandlung und Entscheidung der hier vorliegenden Beschwerdepunkte herbeizuführen.

Somit läßt die Kammer diesen Hilfsantrag in Ausübung ihres Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ zu; im Hinblick auf die frühere Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ ist der Antrag dann automatisch gewährbar. Allerdings sollten nach Auffassung der Kammer weitere Änderungen des Wortlauts in diesem Fall nicht zugelassen werden; das Patent sollte vielmehr nur in der Fassung gemäß dem Hilfsantrag erteilt werden.

reasons, with reference to the questions as set out in paragraph V above:

(i) It seems very clear that a Board cannot lawfully contravene Article 113(1) EPC, and there is nothing further for the Enlarged Board to decide in this respect. As explained in paragraph 2.3 above, in the Board's judgment there has been no contravention of Article 113(1) EPC in the previous proceedings before the Board

(ii) The Guidelines do not bind the Board of Appeal. The Board does not accept that there is any inconsistency between its previous Decision and the Guidelines, but in any event it considers that there would have been no sufficient reason to refer this matter to the Enlarged Board. Furthermore, with reference to the previous Decisions cited by the Appellant, the Board is not satisfied that there is any inconsistency with such decisions which would have justified referring any question of law to the Enlarged Board in order to ensure uniformity in the application of the law.

5. The auxiliary request

The Appellant has made an auxiliary request to the Board of Appeal for grant of a patent with text in accordance with the Rule 51(4) EPC communication. Such request was filed at a late stage in the proceedings, and the Appellant had previously disapproved of this same text to the Examining Division.

Nevertheless, in the Board's view the Appellant was entitled in the special circumstances of this case to take the course which he did before the Examining Division, in order to raise the issues in this appeal and have them decided.

Thus the Board admits this auxiliary request in the exercise of its discretion under Rule 86(3) EPC; the request is then automatically allowable having regard to the previous Rule 51(4) communication. However, in the Board's view no further amendments to the text should be admitted for consideration in this case: the patent should only be granted with text in accordance with the auxiliary request.

énoncées au point V ci-dessus, rejeté les requêtes en saine de la Grande Chambre de recours, et ce pour les motifs suivants:

(i) Il est bien évident qu'une chambre de recours ne peut en droit enfreindre l'article 113(1) CBE, or il ne reste plus rien à trancher à cet égard par la Grande Chambre de recours. Comme il est indiqué au point 2.3 ci-dessus, la Chambre juge que la procédure qui s'est déroulée auparavant devant la Chambre n'a été entachée d'aucune violation des dispositions de l'article 113(1) CBE.

(ii) Les Directives ne lient pas la chambre de recours. La Chambre ne peut admettre qu'il y ait contradiction entre sa décision antérieure et les Directives, et elle estime que de toute façon ce n'aurait pas été un motif suffisant pour justifier la saisine de la Grande Chambre de recours. En outre, pour ce qui est des décisions antérieures citées par la requérante, la Chambre n'a pu constater qu'il existe par rapport aux décisions susmentionnées des incohérences qui auraient justifié que l'on soumette une question de droit à la Grande Chambre en vue d'assurer l'application uniforme du droit.

5. La requête subsidiaire

La requérante a adressé une requête subsidiaire à la Chambre en vue d'obtenir la délivrance d'un brevet sur la base du texte notifié en application de la règle 51(4) CBE. Cette requête a été présentée à un stade avancé de la procédure, alors qu'auparavant, la requérante avait fait savoir à la division d'examen qu'elle ne pouvait donner son accord sur ce même texte.

Néanmoins, la Chambre est d'avis que dans ce cas particulier, la requérante avait le droit d'agir comme elle l'a fait devant la division d'examen, afin de faire examiner et trancher les questions en litige dans le cadre du présent recours.

Par conséquent, la Chambre, exerçant le pouvoir d'appréciation qui lui a été reconnu par la règle 86(3) CBE, accède à cette requête subsidiaire qui est donc automatiquement considérée comme admissible, vu le texte qui a été notifié auparavant en application de la règle 51(4). Toutefois, la Chambre juge qu'il n'est plus possible en l'occurrence de prendre en considération d'autres modifications de ce texte: le brevet ne doit être délivré que sur la base du texte proposé dans la requête subsidiaire.

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

- 1 Die Entscheidung der Prüfungsabteilung wird aufgehoben.
- 2 Der Hauptantrag wird zurückgewiesen
- 3 Der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.
- 4 Die Sache wird an die Prüfungsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, ein Patent in der Fassung gemäß der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ vom 10. Februar 1988 zu erteilen.

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

- 1 The Decision of the Examining Division is set aside
- 2 The main request is rejected.
3. The request for the referral of questions of law to the Enlarged Board is rejected.
4. The case is remitted to the Examining Division with an order to grant a patent with text in accordance with that accompanying the Rule 51(4) communication dated 10 February 1988.

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

- 1 La décision de la division d'examen est annulée
- 2 La requête principale est rejetée
3. La requête en saisine de la Grande Chambre est rejetée.
4. L'affaire est renvoyée à la division d'examen pour délivrance du brevet sur la base du texte notifié le 10 février 1988 en application de la règle 51(4) CBE.

**Zwischenentscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2 vom 28. Februar 1991
T 220/89 - 3.4.2
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Turrini
Mitglieder: C. Black
M. Lewenton

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Siemens AG**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Kemforschungszentrum Karlsruhe GmbH**

**Stichwort: Einheitlichkeit/
SIEMENS**

Artikel: 82, 112(1) a) EPÜ

Regel: 27, 29, 30, 61a EPÜ

**Schlagwort: "Einheitlichkeit" -
"Vorlage an die Große Beschwerdekammer"**

Leitsatz

Die Große Beschwerdekammer wird mit folgender Rechtsfrage befaßt:

Auch wenn Artikel 82 EPÜ sich auf eine europäische Patentanmeldung bezieht und Artikel 100 EPÜ die Einheitlichkeit der Erfindung nicht als Einspruchsgrund vorsieht, führt die Anwendung von Regel 61a) EPÜ (vgl. insbesondere Regel 27, 29 und 30 EPÜ) im Falle einer geänderten Fassung des europäischen Patents zu dem Schluß, daß die gemäß Artikel 82 EPÜ erforderliche Einheitlichkeit der Erfindung unter die in Artikel 102 (3) EPÜ genannten "Erfordernisse dieses Übereinkommens" fällt, denen das in geändertem Umfang aufrechterhaltene Patent genügen muß?

**Interlocutory Decision of Technical Board of Appeal 3.4.2 dated 28 February 1991
T 220/89 - 3.4.2
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: E. Turrini
Members: C. Black
M. Lewenton

**Patent proprietor/Respondent:
Siemens AG**

Opponent/Appellant: Kemforschungszentrum Karlsruhe GmbH

Headword: Unity/SIEMENS

Article: 82, 112(1)(a) EPC

Rule: 27, 29, 30, 61a EPC

Keyword: "Unity" - "Referral to the Enlarged Board of Appeal"

Headnote

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal:

Even if Article 82 EPC refers to a European patent application and Article 100 EPC does not give unity of invention as a ground for opposition, does application of Rule 61a EPC (cf. in particular Rules 27, 29 and 30 EPC) in the case of an amended European patent mean that the unity of invention demanded by Article 82 EPC comes under the "requirements of this Convention" mentioned in Article 102(3) EPC which the patent maintained in amended form must meet?

**Décision intermédiaire de la Chambre de recours technique 3.4.2, en date du 28 février 1991
T 220/89 - 3.4.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: E. Turrini
Membres: C. Black
M. Lewenton

**Titulaire du brevet/intimé:
Siemens AG**

Opposant/requérant: Kemforschungszentrum Karlsruhe GmbH

**Référence: Unité d'invention/
SIEMENS**

Article: 82, 112 (1) a) CBE

Règle: 27, 29, 30, 61 bis CBE

Mot-clé: "Unité d'invention" - "Saisine de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

La Grande Chambre de recours est saisie de la question de droit suivante:

Bien que l'article 82 CBE vise les demandes de brevet européen et que l'absence d'unité d'invention ne figure pas parmi les motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE, ne peut-on néanmoins considérer que, dans le cas d'un brevet européen dont le texte a été modifié, l'application de la règle 61 bis CBE (cf. notamment les régies 27, 29 et 30 CBE) conduit à faire de l'unité d'invention exigée à l'article 82 CBE une des "conditions de la présente convention" (article 102(3) CBE) auxquelles doit satisfaire le brevet maintenu tel qu'il a été modifié?

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen das europäische Patent 0 023 585 (Anmeldenummer 80 103 866.2) wurde von der Firma Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH Einspruch eingelegt.

II. In ihrer Zwischenentscheidung vom 1. Februar 1989 hat die Einspruchsabteilung den Einspruch zurückgewiesen und das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten.

III. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin (Einsprechende) Beschwerde eingelegt. Zur Stützung ihrer Beschwerde hat die Beschwerdeführerin mit ihrem Schreiben vom 14. Januar 1991 unter anderem folgende Auffassung vertreten.

1. Die jetzt gültigen nebengeordneten Ansprüche 1, 3 und 4 seien uneinheitlich, da die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe durch drei Verfahren gelöst werden solle, mit denen nicht eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklicht werde.

2. Auf die im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen sei Regel 61a EPÜ anzuwenden, nach der die Vorschriften von Kapitel II des Dritten Teils der Ausführungsordnung zu berücksichtigen seien. Dies seien die Regeln 26 bis 36 EPÜ.

3. Die Regeln 26 bis 36 EPÜ gingen von einer einzigen Erfindung aus (vgl. Regeln 27 (1) d, g, (2), Regel 29 (1), (3), (5) EPÜ). Regel 29 (2) EPÜ beziehe sich auf Artikel 82 EPÜ. Regel 30 EPÜ nenne Kriterien zur Auslegung von Artikel 82 EPÜ.

4. Somit führe die Anwendung von Regel 61a EPÜ auf gemäß Regel 58 (4) EPÜ neu eingereichte Unterlagen zu dem Schluß, daß die Einheitlichkeit solcher Unterlagen gewahrt bleiben müsse. Nachdem die derzeit gültigen Ansprüche nicht einheitlich seien, seien diese gemäß Artikel 102 (3) EPÜ nicht gewährbar.

5. Die derzeit vorliegenden Ansprüche seien daher auch aus diesem Grund zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

1. Artikel 112 (1) a) EPÜ ermächtigt die Beschwerdekammer, von Amts wegen die Große Beschwerdekammer zu befragen, wenn sie zu einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung eine Entscheidung für erforderlich hält.

2. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf den Inhalt von Regel 61a EPÜ die mangelnde Einheitlichkeit der jetzt gültigen Ansprüche als Zurückweisungsgrund vorgebracht.

Summary of Facts and Submissions

I. Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH filed notice of opposition against European patent No. 0 023 585 (application No. 80 103 866.2)

II. By interlocutory decision dated 1 February 1989 the Opposition Division rejected the opposition and maintained the patent in amended form.

III. The Appellant (Opponent) filed an appeal against that decision. In support of its appeal it included the following arguments in its letter dated 14 January 1991:

1. Independent Claims 1, 3 and 4 as now worded were lacking in unity since the problem addressed by the contested patent was intended to be solved by three processes which did not form a single general inventive concept.

2. Documents filed in opposition proceedings were subject to Rule 61a EPC, according to which Part III, Chapter II, of the Implementing Regulations (i.e. Rules 26 to 36 EPC) had to be taken into account.

3. Rules 26 to 36 EPC were based on the assumption of a single invention (see Rule 27(1)(d),(g), (2) and Rule 29(1), (3), (5) EPC). Rule 29(2) EPC referred to Article 82 EPC. Rule 30 EPC set out criteria for interpreting Article 82 EPC.

4. Applying Rule 61a EPC to new documents filed in accordance with Rule 58(4) EPC thus meant that the unity of such documents had to be preserved. Since the claims as now worded were lacking in unity, they were not allowable under Article 102(3) EPC.

5. The claims as now worded should therefore be refused for this reason too.

Reasons for the Decision

1. Article 112(1)(a) EPC authorises the Board of Appeal to refer any question of its own motion to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required on an important point of law.

2. In the present case the Appellant, citing the terms of Rule 61a EPC, has given lack of unity of the claims as now worded as the ground for refusal.

Exposé des faits et conclusions

I. La société Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH a fait opposition au brevet européen n° 0 023 585 (numéro de la demande correspondante 80 103 866.2)

II. Par sa décision intermédiaire du 1^{er} février 1989, la division d'opposition a rejeté l'opposition et maintenu le brevet dans sa forme modifiée

III. La requérante (opposante) a formé un recours contre cette décision. Pour appuyer son recours, elle a notamment développé l'argumentation suivante dans sa lettre du 14 janvier 1991:

1. Les revendications indépendantes 1, 3 et 4 actuellement en vigueur ne respectent pas l'exigence d'unité d'invention puisque le problème qui est à la base du brevet en litige doit être résolu par trois procédés qui ne forment pas un seul concept inventif général

2. Dans la présente espèce, il convient d'appliquer la règle 61bis CBE, aux termes de laquelle les dispositions du chapitre II de la Troisième Partie du règlement d'exécution (c'est-à-dire les règles 26 à 36 CBE) s'appliquent aux documents présentés au cours de la procédure d'opposition.

3. Il est considéré dans les règles 26 à 36 CBE qu'il ne doit être revendiqué qu'une seule invention (cf. la règle 27, paragraphe 1, lettres d et g, et paragraphe 2, ainsi que la règle 29, paragraphes 1, 3 et 5 CBE). La règle 29(2) CBE fait référence à l'article 82 CBE. La règle 30 CBE cite des critères pour l'interprétation de l'article 82 CBE.

4. Il découle par conséquent de l'application de la règle 61bis CBE aux nouveaux documents présentés conformément à la règle 58(4) CBE que l'unité d'invention doit être préservée dans ces documents. Ne respectant pas l'exigence d'unité d'invention, les revendications actuelles ne sont pas admissibles, en application de l'article 102(3) CBE.

5. Il convient donc de les rejeter, pour ce même motif.

Motifs de la décision

1. L'article 112(1)(a) CBE autorise une chambre de recours à saisir d'office la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire au sujet d'une question de droit d'importance fondamentale.

2. Dans la présente espèce, la requérante, se référant au contenu de la règle 61 bis CBE, fait valoir que l'absence d'unité des revendications actuelles constitue un motif de rejet.

3 Gemäß Regel 61 a EPÜ sind die Vorschriften von Kapitel II des Dritten Teils der Ausführungsordnung auf die im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen entsprechend anzuwenden. Zu diesem Kapitel gehören Regel 29 (2) und Regel 30 EPÜ, die sich auf Artikel 82 EPU beziehen. Auch Regel 27 (1) d, g, (2) und Regel 29 (1), (3), (5) EPU gehen, wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht, von einer einzigen Erfindung aus. *Prima facie* soll deshalb auch bei im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen die Einheitlichkeit der Erfindung gewährleistet bleiben.

4 Mehrere Entscheidungen der Beschwerdekammern haben sich mit der Befugnis der Einspruchsabteilungen und Beschwerdekammern nach Artikel 102 (3) EPÜ befaßt. In der Entscheidung T 301/87 (ABI. EPA 1990, 335) hat zum Beispiel eine Beschwerdekammer festgestellt, Artikel 102 (3) EPÜ verlange, daß von einer der beiden Instanzen geprüft werde, ob es durch die Änderungen zu einem Verstoß gegen irgendein Erfordernis des Übereinkommens, also auch des Artikels 84 EPÜ, komme. Artikel 102 (3) EPÜ ließe jedoch keine auf Artikel 84 EPÜ gestützten, nicht durch die Änderungen bedingten Einwände zu (Punkt 3.8 der Entscheidungsgründe).

Obwohl in der Entscheidung T 301/87 auf einen Verstoß gegen irgendein Erfordernis (im amtlichen englischen Text "*any requirement*") des EPÜ hingewiesen wird, wird nur Artikel 84 EPÜ explizit erwähnt. Was Artikel 82 EPÜ betrifft, ist aber eine andere Kammer zu dem Schluß gekommen, daß die Einheitlichkeit nicht unter die in Artikel 102 (3) EPÜ genannten "Erfordernisse dieses Übereinkommens" falle, denen das in geändertem Umfang aufrechterhaltene Patent genügen müsse, da sich Artikel 82 EPÜ explizit auf die "europäische Anmeldung" beziehe (T 49/89, nicht veröffentlicht).

Ferner ist zu bemerken, daß in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Teil D, Kapitel V.2, angegeben wird, daß bei der Aufrechterhaltung eines europäischen Patents in geändertem Umfang eine etwaige Uneinheitlichkeit hinzunehmen ist.

5. Die Frage stellt sich daher, warum Artikel 82 und Artikel 84 EPÜ in unterschiedlicher Weise zu betrachten sind. Beide gehören zum dritten Teil, Kapitel 1 des EPÜ, "Einreichung und Erfordernisse der europäischen Patentanmeldung". In Artikel 78 EPÜ, "Erfordernisse der europäischen Anmeldung", wird angegeben, daß die europäische Patentanmeldung einen oder mehrere Patentansprüche enthalten muß. Es ist anzunehmen, daß Artikel 84 EPÜ mit den in Artikel 78 EPÜ erwähnten An-

3. Rule 61a EPC lays down that Part III, Chapter II, of the Implementing Regulations shall apply *mutatis mutandis* to documents filed in opposition proceedings. Chapter II includes Rules 29(2) and 30 EPC, which both refer to Article 82 EPC. Rule 27(1)(d), (g), (2) and Rule 29(1), (3), (5) EPC are also based on the assumption of a single invention, as maintained by the Appellant. *Prima facie*, therefore, unity of invention should also be guaranteed in the case of documents filed in opposition proceedings.

4. A number of previous Board of Appeal decisions have dealt with the powers of the Opposition Divisions and Boards of Appeal under Article 102(3) EPC. In decision T 301/87 (OJ EPO 1990, 335), for example, one Board of Appeal established that Article 102(3) EPC required consideration by either instance as to whether the amendments introduced any contravention of any requirement of the Convention, including Article 84 EPC; however, Article 102(3) EPC did not allow objections to be based upon Article 84 EPC if such objections did not arise out of the amendments made (Reasons, point 3.8).

Although the official English text of decision T 301/87 refers to contravention of "any requirement" of the EPC, only Article 84 EPC is explicitly mentioned. However, another Board has come to the conclusion, in connection with Article 82 EPC, that unity does not come under the "requirements of this Convention" mentioned in Article 102(3) EPC which the patent maintained in amended form must meet, as Article 82 EPC explicitly refers to the "European application" (T 49/89, not published).

Moreover, it should be noted that Part D, Chapter V, point 2, of the Guidelines for Examination in the European Patent Office stipulates that any lack of unity must be accepted when a European patent is maintained in amended form.

5. The question therefore arises as to why Articles 82 and 84 EPC should be regarded differently. Both belong to Part III, Chapter I, of the EPC (Filing and requirements of the European patent application). Article 78 EPC (Requirements of the European patent application) states that a European patent application must contain one or more claims. It must be assumed that Article 84 EPC refers to the claims mentioned in Article 78 EPC, which means that Article 84 EPC should be

3. Aux termes de la règle 61 bis CBE les dispositions du chapitre II de la Troisième Partie du règlement d'exécution s'appliquent aux documents présentés au cours de la procédure d'opposition. Les règles 29(2) et 30 CBE, qui font référence à l'article 82 CBE, font partie de ce chapitre. De même, dans la règle 27, paragraphe 1, lettres d et g et paragraphe 2, ainsi que dans la règle 29, paragraphes 1.3 et 5 CBE, il est considéré qu'il ne doit être revendiqué qu'une seule invention, comme le fait valoir la requérante. C'est pourquoi, même dans le cas des documents présentés au cours de la procédure d'opposition, il semble à première vue que l'unité d'invention doit être préservée.

4. Dans plusieurs décisions des chambres de recours, il est question des pouvoirs que l'article 102(3) CBE confère aux divisions d'opposition et aux chambres de recours. Dans la décision T 301/87 (JO OEB 1990, 335), une chambre de recours a par exemple constaté que l'une ou l'autre instance est tenue, aux termes de l'article 102(3) CBE, d'examiner si les modifications aboutissent à une infraction aux conditions de la Convention, y compris celles de l'article 84 CBE. Néanmoins, l'article 102(3) CBE ne permet pas de fonder des objections sur l'article 84, si celles-ci ne découlent pas des modifications apportées (point 3.8 des motifs de la décision).

Bien que la décision T 301/87 fasse état d'une infraction aux conditions ("*any requirement*", dans le texte officiel anglais) de la CBE, elle ne cite expressément que l'article 84 CBE. Pour ce qui est de l'article 82 CBE, une autre chambre a constaté quant à elle que l'unité d'invention ne fait pas partie des "conditions de la Convention" (visées à l'article 102(3) CBE) auxquelles le brevet maintenu dans sa forme modifiée doit satisfaire, puisque l'article 82 CBE vise explicitement "la demande de brevet européen" (décision T 49/89, non publiée).

Il convient en outre de noter qu'aux termes des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, partie D, chapitre V.2, on doit tolérer une éventuelle absence d'unité en cas de maintien d'un brevet européen dans sa forme modifiée.

5. L'on peut dès lors se demander pour quelles raisons il y a lieu de considérer de façon différente l'article 82 et l'article 84 CBE. Tous deux figurent dans la troisième partie, chapitre I de la CBE, intitulée "Dépôt de la demande de brevet européen et conditions auxquelles elle doit satisfaire". L'article 78 CBE, intitulé "Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen", prévoit que la demande de brevet européen doit contenir une ou plusieurs revendica-

sprüchen zu tun hat, so daß Artikel 84 EPÜ ebenso wie Artikel 82 EPÜ zu interpretieren ist, d. h. nur auf die europäische Patentanmeldung zu beziehen ist.

6. Darüber hinaus gilt die Argumentation, daß ein Verstoß gegen Artikel 82 EPÜ kein Einspruchs- oder Nichtigkeitsgrund ist, ebenfalls für Artikel 84 EPÜ.

7. Zur Auslegung von Artikel 82 EPÜ ist schon argumentiert worden, daß die Wirkung dieses Artikels rein fiskalisch sei. Durch diesen Gesichtspunkt wird aber die Sache zu sehr vereinfacht. Ein Patent, das mehrere Erfindungen enthält, muß zwangsläufig in seiner Beschreibung widersprüchliche Angaben hinsichtlich der wesentlichen Merkmale der Erfindung enthalten. Hierbei könnten Probleme bei der Anwendung von Artikel 69 (1) EPÜ entstehen.

8. Somit steht fest, daß die Interpretation von Artikel 102 (3) EPÜ hinsichtlich Artikel 82 EPÜ unter Anwendung von Regel 61a EPÜ eine Erklärung braucht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Große Beschwerdekammer wird mit folgender Rechtsfrage befaßt:

Auch wenn Artikel 82 EPÜ sich auf eine europäische Patentanmeldung bezieht und Artikel 100 EPÜ die Einheitlichkeit der Erfindung nicht als Einspruchsgrund vorsieht, führt die Anwendung von Regel 61a) EPÜ (vgl. insbesondere Regel 27, 29 und 30 EPÜ) im Falle einer geänderten Fassung des europäischen Patents zu dem Schluß, daß die gemäß Artikel 82 EPÜ erforderliche Einheitlichkeit der Erfindung unter die in Artikel 102 (3) EPÜ genannten "Erfordernisse dieses Übereinkommens" fällt, denen das in geänderterem Umfang aufrechterhaltene Patent genügen muß?

interpreted in the same way as Article 82 EPC, i.e. it should only be applied to the European patent application.

6. Furthermore, the argument that a contravention of Article 82 EPC is not a ground for opposition or revocation applies likewise to Article 84 EPC.

7. For the purpose of interpreting Article 82 EPC it has been argued that the effect of this Article is purely fiscal. However, this point of view unduly simplifies the matter. A patent which relates to several inventions will inevitably contain in its description inconsistent statements about the essential features of the invention. In this connection, problems could arise with the application of Article 69(1) EPC.

8. It is thus clear that an explanation is required as to how to interpret Article 102(3) EPC with regard to Article 82 EPC when applying Rule 61a EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal:

Even if Article 82 EPC refers to a European patent application and Article 100 EPC does not give unity of invention as a ground for opposition, does application of Rule 61a EPC (cf. in particular Rules 27, 29 and 30 EPC) in the case of an amended European patent mean that the unity of invention demanded by Article 82 EPC comes under the "requirements of this Convention" mentioned in Article 102(3) EPC which the patent maintained in amended form must meet?

tions. Il est à supposer que les revendications visées à l'article 84 CBE correspondent aux revendications dont il est question à l'article 78 CBE, de sorte qu'il convient d'interpréter l'article 84 de la même façon que l'article 82 CBE, c'est-à-dire comme n'étant applicable qu'à une demande de brevet européen.

6. Par ailleurs, l'argument selon lequel une infraction aux dispositions de l'article 82 CBE ne constitue pas un motif d'opposition ni une cause de nullité est un argument que l'on pourrait également avancer dans le cas des infractions à l'article 84 CBE.

7. Un argument qui a déjà été avancé pour l'interprétation de l'article 82 CBE est que l'effet produit par cet article s'exerce uniquement au niveau des taxes. Mais c'est là un point de vue fort simpliste. Dans un brevet qui porte sur plusieurs inventions, il existe nécessairement à l'intérieur de la description des contradictions entre les indications données sur les caractéristiques essentielles de l'invention. Ceci pourrait poser des problèmes lors de l'application de l'article 69(1) CBE.

8. Par conséquent, il est nécessaire de préciser l'interprétation qu'il convient de donner de l'article 102(3) CBE pour ce qui est de la condition visée à l'article 82 CBE, dans le cas où la règle 61 bis CBE est applicable.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La Grande Chambre de recours est saisie de la question de droit suivante:

Bien que l'article 82 CBE vise les demandes de brevet européen et que l'absence d'unité d'invention ne figure pas parmi les motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE, ne peut-on néanmoins considérer que, dans le cas d'un brevet européen dont le texte a été modifié, l'application de la règle 61bis CBE (cf. notamment les règles 27, 29 et 30 CBE) conduit à faire de l'unité d'invention exigée à l'article 82 CBE une des "conditions de la présente convention" (article 102(3) CBE) auxquelles doit satisfaire le brevet maintenu tel qu'il a été modifié?

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 26. Mai 1992 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen mittels technischer Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung*

Der Präsident des Europäischen Patentamts, gestützt auf die Regeln 24 Absatz 1 und 36 Absatz 5 EPU sowie die Regel 92.4 PCT, beschließt:

Artikel 1

Einreichung von Patentanmeldungen

Europäische Patentanmeldungen und internationale (PCT) Anmeldungen können bei den Annahmestellen des Europäischen Patentamts in München, Den Haag oder Berlin durch Telefax eingereicht werden. Europäische Patentanmeldungen können auch bei den zuständigen nationalen Behörden der Vertragsstaaten, die dies gestatten¹, durch Telefax eingereicht werden.

Artikel 2

Einreichung anderer Schriftstücke

Nach Einreichung der europäischen oder internationalen Anmeldung können Schriftstücke im Sinne von Regel 36 EPÜ oder Regel 92.4 PCT mit Ausnahme von Vollmachten und Prioritätsbelegen bei den Annahmestellen des Europäischen Patentamts telegraphisch, fernschriftlich oder durch Telefax eingereicht werden.

Artikel 3

Unleserliche oder unvollständige Unterlagen

Ist ein Schriftstück von einem am Verfahren Beteiligten mit einem der in Artikel 1 und 2 vorgesehenen technischen Verfahren unleserlich oder unvollständig übermittelt worden, so gilt es als nicht eingegangen, soweit es unleserlich ist oder der Übermittlungsversuch fehlgeschlagen ist. Der Absender wird unverzüglich benachrichtigt.

* Siehe hierzu die Mitteilung des EPA vom 2. Juni 1992 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen (ABI EPA 1992, 306)

¹ Gegenwärtig gestatten dies das belgische Patentamt, das schweizerische Bundesamt für geistiges Eigentum, das danische Patentamt, das Deutsche Patentamt, das französische *Institut national de la propriété industrielle*, das österreichische Patentamt, das schwedische Patent- und Registrieramt und das *UK Patent Office* (siehe *Official Journal (Patents)* 1992, 1416)

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Decision of the President of the European Patent Office dated 26 May 1992 on the use of technical means of communication for filing patent applications and other documents*

The President of the European Patent Office, having regard to Rules 24, paragraph 1, and 36, paragraph 5, EPC and Rule 92.4 PCT, has decided as follows:

Article 1

Filing of patent applications

European patent applications and international (PCT) applications may be filed by facsimile at the European Patent Office's filing offices in Munich, The Hague or Berlin. European patent applications may also be filed by facsimile with the competent national authorities of those Contracting States which so permit¹.

Article 2

Filing of other documents

After a European or international application has been filed documents as referred to in Rule 36 EPC or Rule 92.4 PCT with the exception of authorisations and priority documents may be filed by telegram, telex or facsimile at the European Patent Office's filing offices.

Article 3

Illegible or incomplete documents

Where a document transmitted by a party to the proceedings using one of the technical means provided for in Articles 1 and 2 is illegible or incomplete, the document shall be treated as not having been received to the extent that it is illegible or that the attempted transmission failed. The sender shall be notified as soon as possible.

* See also the Notice from the EPO dated 2 June 1992 concerning the filing of patent applications and other documents (OJ EPO 1992, 306)

¹ This is at present permitted by the Belgian Patent Office, the Swiss Federal Intellectual Property Office, the Danish Patent Office, the German Patent Office, the French *Institut national de la propriété industrielle*, the Austrian Patent Office, the Swedish Patent and Registration Office and the UK Patent Office (see *Official Journal (Patents)* 1992, 1416)

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 26 mai 1992, relative au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces par des moyens techniques de communication*

Le Président de l'Office européen des brevets, vu la règle 24, paragraphe 1 et la règle 36, paragraphe 5 CBE, ainsi que la règle 92.4 PCT, décide:

Article premier

Dépôt de demandes de brevet

Les demandes de brevet européen et les demandes internationales (PCT) peuvent être déposées par téléfax aux bureaux de réception de l'Office européen des brevets à Munich, La Haye ou Berlin. Les demandes de brevet européen peuvent être également déposées par téléfax auprès des services nationaux compétents des Etats contractants qui autorisent ce mode de dépôt¹.

Article 2

Dépôt d'autres pièces

Les documents postérieurs au dépôt de la demande de brevet européen ou de la demande internationale, qui sont visés à la règle 36 CBE ou à la règle 92.4 PCT - à l'exception des pouvoirs et des documents de priorité - peuvent être déposés par télégramme, par télex ou par téléfax aux bureaux de réception de l'Office européen des brevets.

Article 3

Pièces illisibles ou incomplètes

Lorsqu'une partie à la procédure a transmis un document par l'un des moyens techniques visés aux articles premier et 2 et qu'à la réception du document celui-ci se révèle présenter des défauts de lisibilité ou n'être pas complet, le document est réputé non reçu dans la mesure où il est illisible ou si la tentative de transmission n'a pas abouti. L'expéditeur du document en est informé à bref délai.

Cf Communiqué de l'OEB en date du 2 juin 1992 relatif au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces (JO OEB 1992, 306)

¹ Ce mode de dépôt est actuellement autorisé par l'Office belge des brevets, l'Office fédéral suisse de la propriété intellectuelle, l'Office danois des brevets, l'Office allemand des brevets, l'*Institut national de la propriété industrielle* (France), l'Office autrichien des brevets, l'Office royal des brevets et de l'enregistrement (Suède) et l'Office britannique des brevets (cf *Official Journal (Patents)* 1992, 1416)

Artikel 4**Schriftliche Nachreichung von Patentanmeldungen und anderen Schriftstücken**

(1) Wird eine europäische oder internationale Anmeldung durch Telefax eingereicht, so sind auf Aufforderung der Eingangsstelle innerhalb einer **nicht verlängerbaren Frist von einem Monat** schriftliche Anmeldeunterlagen nachzureichen, die den Inhalt der telekopierte Unterlagen wiedergeben und der Ausführungsordnung zum EPÜ oder PCT entsprechen. Kommt der Anmelder dieser Aufforderung nicht rechtzeitig nach, so wird die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen (Artikel 91 (3) EPÜ); die internationale Anmeldung gilt als zurückgenommen (Regel 92.4 g) i) PCT).

(2) Werden Schriftstücke zu europäischen Patentanmeldungen oder Patenten oder zu internationalen Anmeldungen telegraphisch, fernschriftlich oder durch Telefax eingereicht, so ist auf Aufforderung des im Verfahren zuständigen Organs des Europäischen Patentamts innerhalb einer **nicht verlängerbaren Frist von einem Monat** ein Schriftstück (Bestätigungsschreiben) nachzureichen, das den Inhalt der auf diese Weise übermittelten Unterlagen wiedergibt und der Ausführungsordnung zum EPÜ oder PCT entspricht. Kommt ein Beteiligter dieser Aufforderung nicht rechtzeitig nach, so gilt das Telegramm, das Fernschreiben oder das Telefax als nicht eingegangen (Regel 36 (5) EPÜ, Regel 92.4 g) ii) PCT).

Artikel 5**Aufhebung früherer Beschlüsse**

Mit Inkrafttreten dieses Beschlusses tritt der Beschluß vom 5. Mai 1989 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen mittels technischer Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung (ABI. EPA 1989, 219) außer Kraft.

Artikel 6**Inkrafttreten**

Dieser Beschluß tritt am **1. Juli 1992** in Kraft.

Geschehen zu München am 26. Mai 1992.

PAUL BRAENDLI
Präsident

Article 4**Written confirmation reproducing patent applications and other documents**

(1) Where a European or international application is filed by facsimile, written confirmation reproducing the contents of the facsimile documents and complying with the requirements of the Implementing Regulations to the EPC or the Regulations under the PCT must, at the invitation of the Receiving Section, be supplied within a **non-extendable period of one month**. If the applicant fails to comply with this invitation in due time the European patent application shall be refused (Article 91(3) EPC); the international application shall be deemed withdrawn (Rule 92.4(g)(i) PCT).

(2) If documents relating to European patent applications or patents or to international applications are filed by telegram, telex or facsimile, written confirmation reproducing the contents of the documents filed by these means and complying with the requirements of the Implementing Regulations to the EPC or the Regulations under the PCT must, at the invitation of the European Patent Office department charged with the procedure, be supplied within a **non-extendable period of one month**. If a party fails to comply with this invitation in due time, the telegram, telex or facsimile shall be deemed not to have been received (Rule 36(5) EPC, Rule 92.4(g)(ii) PCT).

Article 5**Earlier decisions superseded**

Upon entry into force of this decision the decision dated 5 May 1989 on the use of technical means of communication for filing patent applications and other documents (OJ EPO 1989, 219) shall cease to have effect.

Article 6**Entry into force**

This decision shall enter into force on **1 July 1992**.

Done at Munich, 26 May 1992.

PAUL BRAENDLI
President

Article 4**Production ultérieure des pièces écrites reproduisant le contenu des demandes de brevet et d'autres documents**

(1) Si une demande de brevet européen ou une demande internationale est déposée par téléfax, il y a lieu de produire, sur invitation de la section de dépôt et dans un **délaï d'un mois non reconductible**, les pièces écrites de la demande qui reproduisent le contenu des documents télécopiés et répondent aux prescriptions du règlement d'exécution de la CBE ou du PCT. Si le demandeur ne répond pas dans les délais à cette invitation, la demande de brevet européen est rejetée (article 91(3) CBE), tandis que la demande internationale est réputée retirée (règle 92.4 g) i) PCT).

(2) Si des pièces relatives à des demandes de brevet européen, à des brevets européens ou à des demandes internationales sont déposées par télégramme, par télex ou par téléfax, il y a lieu de produire, sur invitation de l'instance de l'Office européen compétente pour la procédure et dans un **délaï d'un mois non reconductible**, une pièce (lettre de confirmation) qui reproduit le contenu des documents transmis sous cette forme et répond aux prescriptions du règlement d'exécution de la CBE ou du PCT. Si une partie à la procédure ne répond pas dans les délais à cette invitation, le télégramme, le télex ou le téléfax est réputé non reçu (règles 36(5) CBE) et 92.4 g) ii) PCT).

Article 5**Annulation de décisions antérieures**

L'entrée en vigueur de la présente décision entraîne l'annulation de la décision, en date du 5 mai 1989, relative au dépôt des demandes de brevet et d'autres pièces par des moyens techniques de communication (JO OEB 1989, 219).

Article 6**Entrée en vigueur**

La présente décision entre en vigueur le **1^{er} juillet 1992**.

Fait à Munich, le 26 mai 1992.

PAUL BRAENDLI
Président

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 13. Mai 1992 über die von Griechenland und Spanien nach Artikel 167 EPÜ gemachten Vorbehalte

1. Derzeitige Lage

Bei Hinterlegung der Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde haben Griechenland und Spanien Vorbehalte gemäß Artikel 167 (2) a) EPÜ¹ erklärt.

Aufgrund des Vorbehalts der Griechischen Republik sind europäische Patente in Griechenland unwirksam, soweit sie Schutz für **Arzneimittel als solche** gewähren.

Aufgrund des Vorbehalts des Königreichs Spanien sind europäische Patente in Spanien unwirksam, soweit sie Schutz für **chemische Erzeugnisse als solche** oder für **Arzneimittel als solche** gewähren

Die Geltungsdauer dieser Vorbehalte, die am 7. Oktober 1987 abgelaufen wäre, wurde vom Verwaltungsrat mit Beschluß vom 5. Dezember 1986² nach Artikel 167 (3) EPÜ um fünf Jahre verlängert.

2. Erlöschen der Vorbehalte

Daraus folgt, daß die genannten Vorbehalte mit Ablauf des 7. Oktober 1992 unwirksam werden (Artikel 167 (6) EPÜ). Damit ist ab **8. Oktober 1992** in allen Vertragsstaaten kein Vorbehalt mehr wirksam,

Europäische Patentanmeldungen, in denen Griechenland oder Spanien benannt sind und die ab 8. Oktober 1992 eingereicht werden, können daher Patentansprüche für chemische Erzeugnisse oder Arzneimittel als solche enthalten.

Nach Artikel 167 (5) EPÜ ist **der Anmeldetag** der europäischen Patentanmeldung ausschlaggebend, und zwar unabhängig davon, ob die Priorität einer früheren Anmeldung beansprucht wird. Daher gelten die von Griechenland und Spanien gemachten Vorbehalte nur für die vor dem 8. Oktober 1992 eingereichten europäischen Patentanmeldungen und die darauf erteilten europäischen Patente, wobei der Vorbehalt während der gesamten Geltungsdauer des betroffenen Patents wirksam bleibt.³

Notice of the President of the European Patent Office dated 13 May 1992 concerning reservations entered by Spain and Greece under Article 167 EPC

1. Present situation

When depositing their instruments of ratification or accession respectively, Greece and Spain entered reservations under Article 167(2)(a) EPC¹

By virtue of the reservation entered by the Hellenic Republic, European patents are ineffective in Greece in so far as they confer protection on **pharmaceutical products as such**.

By virtue of the reservation entered by the Kingdom of Spain, European patents are ineffective in Spain in so far as they confer protection on **chemical products as such** or on **pharmaceutical products as such**.

The term of these reservations, which were due to expire on 7 October 1987, was extended by five years under Article 167(3) EPC by Administrative Council decision of 5 December 1986²

2. Expiry of the reservations

They will thus cease to have effect after 7 October 1992 (Article 167(6) EPC), and from **8 October 1992** there will no longer be any reservations in force in any of the Contracting States.

European patent applications designating Spain or Greece and filed from 8 October 1992 may therefore contain claims relating to chemical or pharmaceutical products as such.

Under Article 167(5) EPC it is the **filing date** of the European patent application which is decisive, whether or not priority of a previous application is claimed. The reservations entered by Spain and Greece therefore only apply to European patent applications filed before 8 October 1992, and to European patents granted on the basis of such applications, their effect continuing for the term of the patent concerned.³

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets du 13 mai 1992 relatif aux réserves faites par l'Espagne et la Grèce en vertu de l'article 167 CBE

1. Situation actuelle

Lors du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion, la Grèce et l'Espagne ont fait des réserves prévues à l'article 167(2)(a) CBE¹

En vertu de la réserve faite par la République hellénique, les brevets européens sont sans effet en Grèce dans la mesure où ils confèrent la protection à des **produits pharmaceutiques en tant que tels**.

En vertu de la réserve faite par le Royaume d'Espagne, les brevets européens sont sans effet en Espagne, dans la mesure où ils confèrent la protection à des **produits chimiques en tant que tels** ou à des **produits pharmaceutiques en tant que tels**

La durée de ces réserves, qui aurait expiré le 7 octobre 1987, a été étendue pour une période de cinq ans, conformément à l'article 167(3) CBE, par le Conseil d'administration dans sa décision du 5 décembre 1986².

2. Expiration des réserves

Il en découle que les réserves susmentionnées cessent de produire leurs effets après le 7 octobre 1992 (article 167(6) CBE). Ainsi, à partir du **8 octobre 1992**, aucune réserve n'est plus valable dans l'ensemble des Etats contractants.

Les demandes de brevet européen désignant l'Espagne ou la Grèce et déposées à partir du 8 octobre 1992 peuvent dès lors contenir des revendications portant sur des produits chimiques ou pharmaceutiques en tant que tels.

Conformément à l'article 167(5) CBE, c'est **la date de dépôt** de la demande de brevet européen qui est déterminante, qu'une priorité d'un dépôt antérieur soit revendiquée ou non. Ainsi, les réserves faites par l'Espagne et la Grèce ne s'étendent qu'aux demandes de brevet européen déposées avant le 8 octobre 1992 et qu'aux brevets européens délivrés sur la base de ces demandes, l'effet des réserves subsistant pour toute la durée du brevet concerné.³

¹ Siehe ABI EPA 1986, 199.

² ABI EPA 1987, 91 und 93

³ Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß im Falle eines Rechtsstreits über die Tragweite der Vorbehalte die zuständigen nationalen Gerichte zu entscheiden haben

¹ OJ EPO 1986, 199.

² OJ EPO 1987, 91 and 93.

³ It should be noted, however, that in the event of litigation concerning the scope of the said reservations, it shall be for the competent national courts to decide

¹ voir JO OEB 1986, 199.

² JO OEB 1987, 91 et 93

³ Il est à noter cependant, qu'en cas de litige sur la portée desdites réserves il appartient aux tribunaux nationaux compétents de statuer

3. Behandlung der Übersetzung von Patentansprüchen, die unter den Vorbehalt Spaniens fallen

Damit europäische Patentanmeldungen und Patente in Spanien einstweiligen oder endgültigen Schutz genießen, muß eine spanische Übersetzung der Patentansprüche bzw der Patentschrift eingereicht werden (Artikel 67 und 65 EPÜ - Artikel 5 und 7 der Königlichen Verordnung 2424/1986 vom 10. Oktober 1986 über die Anwendung des EPÜ).

Für die vor dem 8. Oktober 1992 eingereichten europäischen Patentanmeldungen und die darauf erteilten Patente, in denen Spanien benannt ist und die unter den Anwendungsbereich des spanischen Vorbehalts fallende Patentansprüche enthalten, wurde zwischen dem *Registro de la Propiedad Industrial* (nachstehend "RPI" genannt) und dem EPA folgende Regelung vereinbart.

Entgegen seiner früheren Praxis wird das RPI künftig die ins Spanische übersetzten und unter den Vorbehalt fallenden Patentansprüche veröffentlichen, **ohne Änderungen oder Streichungen zu verlangen**. Es wird die betroffenen Ansprüche jedoch in geeigneter Weise kennzeichnen und einen Hinweis anbringen, daß die so bezeichneten Patentansprüche unter den Vorbehalt fallen.

Das EPA weist daher nachdrücklich darauf hin, daß die Anmelder bereits **bei Einreichung einer europäischen Patentanmeldung mit Benennung Spaniens einen gesonderten Anspruchssatz vorlegen sollten**, wenn dies erforderlich ist, um die Veröffentlichung von Patentansprüchen für chemische Erzeugnisse oder Arzneimittel als solche zu verhindern.

Diese Empfehlung gilt auch für europäische Patentanmeldungen, in denen Griechenland benannt ist und die Patentansprüche für Arzneimittel als solche enthalten.

In den Fällen, in denen eine europäische Patentanmeldung unter die vorgenannten Vorbehalte fallende Patentansprüche enthält, wird der Anmelder darüber hinaus darauf hingewiesen, daß er zweckmäßigerweise einen gesonderten Anspruchssatz spätestens zu dem Zeitpunkt einreichen sollte, zu dem er in Beantwortung der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ (s. Form EPA/EPO/OEB 2004) sein Einverständnis mit der Fassung erklärt, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt (vgl. aber Richtlinien für die Prüfung im EPA C-III, 8.3 und VI, 4.9).

Das EPA prüft in jedem Fall, ob die gesonderten Ansprüche die Erfordernisse des EPÜ erfüllen.

3. Translation of claims covered by Spain's reservation

For European patent applications and patents to enjoy provisional or definitive protection in Spain, a translation in Spanish of the claims and patent specification respectively must be supplied (Articles 67 and 65 EPC - Articles 5 and 7 of Royal Decree 2424/1986 of 10 October 1986 on application of the EPC).

For European patent applications designating Spain, filed before 8 October 1992 (and European patents granted on the basis of such applications) and containing claims covered by Spain's reservation, the following arrangements have been agreed between the *Registro de la Propiedad Industrial* (RPI) and the EPO.

In future, the RPI will publish the Spanish translations of such claims **without requiring amendment or deletion**. It will however indicate them, with a note to the effect that they are covered by the reservation.

Applicants are therefore strongly advised **to submit a separate set of claims when filing a European patent application designating Spain**, if this is necessary to avoid the publication of claims relating to chemical or pharmaceutical products as such

This advice also applies to European patent applications designating Greece and containing claims relating to pharmaceutical products as such.

The attention of applicants filing European patent applications containing claims covered by the reservations is also drawn to the fact that they can submit a separate set of appropriate claims up to the time when, in response to the communication under Rule 51(4) EPC (EPA/EPO/OEB Form 2004), they indicate approval of the text in which the Examining Division intends to grant the European patent (see however Guidelines for Examination in the EPO, C-III, 8.3 and VI, 4.9).

The EPO always examines whether the separate sets of claims satisfy the requirements laid down in the EPC.

3. Traitement de la traduction des revendications tombant sous le coup de la réserve faite par l'Espagne

Pour que les demandes de brevet européen et les brevets européens bénéficient d'une protection provisoire ou définitive en Espagne, il est nécessaire qu'une traduction en espagnol des revendications, respectivement du fascicule du brevet soit produite (articles 67 et 65 CBE - articles 5 et 7 du Décret royal 2424/1986 du 10 octobre 1986 relatif à l'application de la CBE)

Concernant les demandes de brevet européen désignant l'Espagne et déposées avant le 8 octobre 1992 ainsi que les brevets européens délivrés sur la base de telles demandes, qui contiennent des revendications tombant dans le champ d'application de la réserve faite par cet Etat, la réglementation suivante a été convenue entre le *Registro de la Propiedad Industrial* (ci-après dénommé "RPI") et l'OEB

Contrairement à sa pratique antérieure, le RPI publiera dorénavant les revendications traduites en espagnol tombant sous le coup de la réserve, **sans exiger de modification ou de suppression**. Il les marquera néanmoins d'une manière appropriée et apposera une mention aux termes de laquelle les revendications ainsi marquées tombent sous le coup de cette réserve.

Ainsi, l'OEB désire tout particulièrement attirer l'attention des déposants sur leur intérêt à **présenter, dès le dépôt d'une demande de brevet européen désignant l'Espagne, un jeu distinct de revendications** si tel est nécessaire pour éviter la publication de revendications portant sur des produits chimiques ou pharmaceutiques en tant que tels

Cette recommandation s'applique également aux demandes de brevets européens désignant la Grèce et comprenant des revendications portant sur des produits pharmaceutiques en tant que tels.

De surcroît, dans les cas où une demande de brevet européen comporte des revendications tombant sous le coup des réserves sus-indiquées, l'attention du déposant est attirée sur l'opportunité de présenter un jeu distinct de revendications appropriées, au plus tard au moment où il donne, en réponse à la communication selon la règle 51(4) CBE (voir formulaire EPA/EPO/OEB 2004), son accord sur le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen (voir toutefois Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-III, 8.3 et VI, 4.9)

L'OEB examine toujours si les revendications distinctes satisfont aux exigences posées par la CBE.

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 22. Oktober 1991 über die beschleunigte Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen ["Sieben Maßnahmen"]*

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.**

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").

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.**

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

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 22 octobre 1991, relatif au traitement accéléré des demandes de brevet européen ["Sept mesures"]*

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 communiqués 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^e et 6^e mesures), et les encourage à y recourir.

1^{re} 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* 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.**

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

* Wiederverlautbarung der zuerst in ABI. EPA 1991 601 veröffentlichten Mitteilung

* Reproduction 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.

tät") 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 EPU) und gleichzeitig vorbehaltlos auf die Anforderung 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).

Maßnahme 5

Rasche Übermittlung des ersten Prüfungsbescheids

Ist ein gültiger Antrag auf beschleunigte Prüfung (Maßnahmen 1 und 3) ge-

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).

Measure 5

Rapid issue of the first examination report

When a valid request for accelerated examination (Measures 1 and 3) has

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^e 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^e 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).

5^e mesure

Envoi rapide de la première notification de l'examinateur

Lorsqu'une requête valable en examen accéléré (1^{re} et 3^e mesures) a été pré-

stellt 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 1986, ABI. EPA 1989, 43).

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).

sentée, **l'Office fera tout son possible pour envoyer la première notification de l'examineur 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^e 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^e 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^e 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 Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 20. Mai 1992 über die Verlängerung von Fristen nach Regel 85 EPÜ

1. In **Deutschland** war infolge Streiks die Postzustellung im Sinne der Regel 85 Absatz 2 EPÜ allgemein unterbrochen. Die Unterbrechung und die daran anschließende Störung der Postzustellung dauerte vom 24. April bis zum 19. Mai 1992.

2. Für die an das EPA in München, Berlin und Den Haag gerichteten Schriftstücke werden daher Fristen, die zwischen dem 24. April und 19. Mai 1992 abgelaufen wären, gemäß Regel 85 Absatz 2 EPÜ bis zum 20. Mai 1992 erstreckt.

Notice of the President of the European Patent Office dated 20 May 1992 concerning extension of time limits according to Rule 85 EPC

1 There was a general interruption of the postal service in **Germany** within the meaning of Rule 85, paragraph 2, EPC, owing to a strike. This interruption and subsequent dislocation in the delivery of mail lasted from 24 April until 19 May 1992.

2. In the case of documents addressed to the EPO in Munich, Berlin and The Hague, time limits expiring between 24 April and 19 May 1992 shall, pursuant to Rule 85, paragraph 2, EPC, extend to 20 May 1992.

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 20 mai 1992, relatif à la prorogation des délais conformément à la règle 85 CBE

1 Une interruption générale de la distribution du courrier au sens de la règle 85, paragraphe 2 de la CBE s'est produite en **Allemagne** à la suite d'une grève. Cette interruption et la perturbation de la distribution du courrier qui en est résultée ont duré du 24 avril au 19 mai 1992.

2. Pour les pièces adressées à l'OEB à Munich, à Berlin et à La Haye, les délais qui auraient expiré entre le 24 avril et le 19 mai 1992 sont donc prorogés jusqu'au 20 mai 1992, conformément à la règle 85, paragraphe 2 de la CBE

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 2. Juni 1992 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen

Diese Mitteilung ergeht im Anschluß an die Beschlüsse des Präsidenten des EPA vom 26. Mai 1992 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen mittels technischer Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung (siehe S. 299) und vom 18. März 1991 über die Errichtung einer Annahmestelle in dem Dienstgebäude "Pschorrhöfe" in München (siehe ABI. EPA 1991, 223). Sie gilt ab 1. Juli 1992.

1. Einreichung von Patentanmeldungen

1.1 Europäische Patentanmeldungen und internationale (PCT) Anmeldungen können bei den Annahmestellen des EPA in München, Den Haag und Berlin (siehe Nr. 7) unmittelbar, durch die Post oder durch Telefax¹ eingereicht werden.

1.2 Europäische Patentanmeldungen können ferner bei den zuständigen nationalen Behörden der Vertragsstaaten unmittelbar, durch die Post oder, so-

Notice from the European Patent Office dated 2 June 1992 concerning the filing of patent applications and other documents

This notice is issued in connection with the Decisions of the President of the EPO of 26 May 1992 on the use of technical means of communication for filing patent applications and other documents (see p. 299) and 18 March 1991 on the setting up of a filing office in the Pschorrhöfe building in Munich (see OJ EPO 1991, 223). It applies as from 1 July 1992.

1. Filing of patent applications

1.1 European patent applications and international (PCT) applications may be filed direct, by post or by facsimile¹ with the EPO's filing offices in Munich, The Hague and Berlin (see point 7).

1.2 European patent applications may also be filed with the competent national authorities of the Contracting States direct, by post or, if those

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 2 juin 1992, relatif au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces

Le présent communiqué fait suite à la décision du Président de l'OEB en date du 26 mai 1992 relative au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces par des moyens techniques de communication (cf. p. 299) et à sa décision en date du 18 mars 1991 relative à la création d'un bureau de réception au bâtiment "Pschorrhöfe" à Munich (cf. JO OEB 1991, 223). Il est applicable à compter du 1^{er} juillet 1992.

1. Dépôt de demandes de brevet

1.1 Les demandes de brevet européen et les demandes internationales (PCT) peuvent être déposées directement, par voie postale ou par téléfax¹ aux bureaux de réception de l'OEB à Munich, La Haye ou Berlin (cf. point 7).

1.2 Les demandes de brevet européen peuvent être également déposées auprès des services nationaux compétents des Etats contractants directe-

¹ Von dieser Übermittlungsart sollte nur in Ausnahmefällen und bei besonderer Dringlichkeit Gebrauch gemacht werden

¹ Applications should only be faxed exceptionally and in cases of particular urgency

¹ Il ne doit être fait usage de ce mode de transmission qu'à titre exceptionnel et en cas d'urgence

fern diese Behörden dies gestatten, auch durch Telefax¹ eingereicht werden (vgl. Art. 1 des Beschlusses vom 26. Mai 1992)

1.3 Europäische Patentanmeldungen und internationale Anmeldungen können derzeit **nicht** telegraphisch, fernschriftlich, durch Teletex oder ähnliche Verfahren, auf Diskette oder ähnlichen Datenträgern eingereicht werden. Auf eine solche Weise eingereichte Anmeldungen werden nicht als europäische oder internationale Anmeldungen behandelt und können einen wirksamen Anmeldetag im Sinne von Artikel 80 EPÜ oder Artikel 11 PCT nicht begründen.

2. Einreichung anderer Schriftstücke

2.1 Nach Einreichung einer europäischen oder internationalen Anmeldung können andere Schriftstücke in allen Verfahren vor dem EPA bei den Annahmestellen des EPA unmittelbar, durch die Post oder - mit Ausnahme von Vollmachten und Prioritätsbelegen - telegraphisch, fernschriftlich² oder durch Telefax eingereicht werden. Sie können derzeit **nicht** auf Diskette oder ähnlichen Datenträgern, durch Teletex oder ähnliche Verfahren eingereicht werden.

2.2 Im Interesse eines zügigen Verfahrens wird empfohlen, nachgereichte Schriftstücke an die Annahmestelle des EPA in Den Haag zu übermitteln, solange die Anmeldung dort bearbeitet wird. Schriftstücke, die vor dem EPA in München anhängige Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren oder das Verfahren der internationalen vorläufigen Prüfung nach Kapitel II PCT betreffen, sollten stets unmittelbar bei den Annahmestellen in München eingereicht werden.

3. Unterzeichnung

Ersuchen um Erteilung eines europäischen Patents, Anträge für internationale Anmeldungen und andere Schriftstücke sind zu unterzeichnen, soweit es sich nicht um Anlagen handelt. Als Unterzeichnung gilt bei telegraphischer oder fernschriftlicher Einreichung die Angabe des Namens der handelnden Person, bei Einreichung durch Telefax die bildliche Wiedergabe ihrer Unterschrift. Aus der Unterzeichnung muß der Name und die Stellung der handelnden Person eindeutig hervorgehen.

authorities permit, by facsimile¹ (cf. Article 1 of the Decision of 26 May 1992).

1.3 European and international patent applications may **not** at present be filed by telegram, telex, teletex or similar means or on diskette or similar data carriers. Applications so filed will not be treated as European or international applications and cannot be accorded a valid date of filing within the meaning of Article 80 EPC or Article 11 PCT.

2. Filing of other documents

2.1 After a European or international application has been filed other documents may be filed in any proceedings before the EPO direct, by post or - with the exception of authorisations and priority documents - by telegram, telex² or facsimile at the EPO's filing offices. They may **not** at present be filed on diskette or similar data carriers, by teletex or similar means.

2.2 In order to expedite the procedure it is recommended that documents filed subsequently be sent to the EPO filing office at The Hague whilst the application is being processed there. Documents relating to examination, opposition and appeal proceedings pending before the EPO in Munich or to PCT Chapter II international preliminary examination proceedings should always be filed direct with the filing offices in Munich.

3. Signature

Requests for grant of a European patent or for applications to be processed as international applications and other documents must be signed unless they are annexes. The name of the person filing such documents will be accepted by way of signature on telegrams and telexes, as will the reproduction of their signature on facsimiles. The name and position of that person must be clear from the signature.

ment, par voie postale ou par téléfax¹ dans la mesure où ces services autorisent ce dernier mode de dépôt (cf. article premier de la décision en date du 26 mai 1992)

1.3 Les demandes de brevet européen et les demandes internationales **ne** peuvent actuellement **pas** être déposées par télégramme, télex, télétex ou tout autre procédé analogue, ni sur disquette ou sur des supports de données analogues. Les demandes déposées de cette manière ne seront pas traitées en tant que demandes de brevet européen ou demandes internationales et il ne pourra pas leur être valablement attribué une date de dépôt au sens de l'article 80 CBE ou de l'article 11 PCT.

2. Dépôt d'autres pièces

2.1 Les autres documents postérieurs au dépôt d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale, produits au cours de toutes les procédures devant l'OEB, peuvent être déposés auprès des bureaux de réception de l'OEB directement, par la voie postale ou - à l'exception des pouvoirs et des documents de priorité - par télégramme, télex² ou téléfax. Ils **ne** peuvent **pas** être déposés pour le moment sur disquette ou sur des supports de données analogues, par télétex ou par des procédés analogues.

2.2 Afin d'activer la procédure, il est conseillé de transmettre au bureau de réception de l'OEB à La Haye les documents déposés postérieurement, tant que la demande y est traitée. Les documents remis dans le cadre des procédures d'examen, d'opposition ou de recours en instance devant l'OEB à Munich ou de la procédure d'examen préliminaire international au titre du chapitre II du PCT, doivent toujours être directement déposés aux bureaux de réception de Munich.

3. Signature

Les requêtes en délivrance d'un brevet européen, les requêtes concernant les demandes internationales et autres pièces doivent être signées, sauf s'il s'agit d'annexes. En cas de dépôt par télégramme ou télex, l'indication du nom de l'intervenant tient lieu de signature; la reproduction de la signature remplira cet office en cas de dépôt par téléfax. Le nom et la qualité de l'intervenant doivent pouvoir être déterminés sans ambiguïté d'après la signature.

¹ Die Annahmestelle Berlin verfügt derzeit über keinen Telexanschluß

² There is no telex at the Berlin filing office at present

² Le bureau de réception de Berlin ne dispose actuellement pas d'adresse télex.

4. Schriftliche Nachreichung von Patentanmeldungen und anderen Schriftstücken

4.1 Wird eine **europäische Patentanmeldung** oder **internationale Anmeldung** durch Telefax eingereicht, so sollten die formgerechten schriftlichen Anmeldungsunterlagen (in drei Stücken) und der Erteilungsantrag (EPA Form 1001) oder Antrag (Formblatt PCT/RO/101) gleichzeitig übermittelt werden und in dem Telefax darauf hingewiesen werden, daß diese Übermittlung erfolgt ist. Anderenfalls fordert das EPA den Anmelder auf, diese innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat nachzureichen (vgl. Art. 4 (1) des Beschlusses vom 26 Mai 1992).

Um eine Doppelanlage von Akten zu vermeiden, wird gebeten, die formgerechten schriftlichen Unterlagen mit einem Hinweis auf das Datum der Telefaxübermittlung und den Namen der Einreichungsbehörde zu versehen und deutlich darauf hinzuweisen, daß diese Unterlagen eine "Bestätigung einer durch Telefax eingereichten Anmeldung" darstellen. Bei europäischen Anmeldungen sollte zu diesem Zweck die hierfür vorgesehene Rubrik im Kopfteil des Erteilungsantrags (EPA Form 1001) ausgefüllt werden.

4.2 Werden **andere Schriftstücke zu europäischen Patentanmeldungen oder Patenten oder zu internationalen Anmeldungen** telegraphisch, fernschriftlich oder durch Telefax eingereicht, so verlangt das EPA regelmäßig ein Bestätigungsschreiben (vgl. Art. 4 (2) des Beschlusses vom 26. Mai 1992), wenn:

a) in dem Schriftstück die Anmeldung oder die Benennung bzw. Bestimmung eines Vertragsstaates zurückgenommen wird;

b) es sich um Schriftstücke oder Zeichnungen handelt, die Unterlagen der Patentanmeldung oder des Patents ändern oder ersetzen, es sei denn, daß diese Unterlagen beim EPA als der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde eingereicht werden;

c) die Qualität der so übermittelten Schriftstücke mangelhaft ist.

In den unter a) und b) genannten Fällen sollten formgerechte schriftliche, insbesondere ordnungsgemäß unterzeichnete Unterlagen gleichzeitig übermittelt und in dem Telegramm, Fernschreiben oder dem Telefax deutlich darauf hingewiesen werden, daß formgerechte Unterlagen gleichzeitig übermittelt worden sind. Anderenfalls fordert das EPA den Beteiligten auf, diese innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat nachzureichen. Diese Aufforderung ergeht auch im Fall c) sowie dann, wenn die besonderen Umstände des Einzelfalls dies er-

4. Written confirmation reproducing patent applications and other documents

4.1 If a **European patent application** or an **international application** is filed by facsimile the hard-copy application documents (in three copies) complying with the Rules and the Request for Grant (EPO Form 1001) or Request (Form PCT/RO/101) should be forwarded simultaneously and the facsimile should state that such documents have been forwarded. Otherwise, the EPO will invite the applicant to supply such documents within a non-extendable period of one month (cf. Article 4(1) of the Decision of 26 May 1992).

To prevent duplication of files applicants are asked to indicate the facsimile date and the name of the authority with which the documents were filed on regulation hard-copy documents and to make it clear that these documents represent "confirmation of an application filed by facsimile". In the case of European applications a cross should be placed in the box provided for this purpose at the top of the front page of the Request for Grant (EPO Form 1001).

4.2 Written confirmation is required by the EPO where **other documents relating to European patent applications or patents or to international applications** are filed by telegram, telex or facsimile (cf. Article 4(2) of the Decision of 26 May 1992), if:

(a) the application or the designation of a Contracting State is withdrawn in the document;

(b) the documents or drawings in question alter or replace application or patent documents, unless such documents are filed with the EPO as International Preliminary Examining Authority;

(c) the documents so communicated are of inferior quality.

In the case of (a) and (b) hard-copy documents complying with the Rules and in particular properly signed should be forwarded simultaneously and the telegram, telex or facsimile should clearly state that such documents have been forwarded at the same time, failing which the EPO will invite the party to the proceedings to file these within a non-extendable period of one month. This invitation is also issued in the case of (c) and when the special circumstances of the case so require, for example if the identity of the person filing the document or

4. Production ultérieure des pièces écrites reproduisant le contenu des demandes de brevet et d'autres documents

4.1 Dans le cas d'une **demande de brevet européen** ou d'une **demande internationale** déposée par téléfax, il convient de transmettre en même temps les pièces écrites de la demande présentées en trois exemplaires et en bonne et due forme, la requête en délivrance (OEB Form 1001) ou la requête (Form PCT/RO/101); il doit être par ailleurs indiqué sur le téléfax que cette transmission a eu lieu. Sinon, l'OEB invite le demandeur à produire ces pièces dans un délai d'un mois non reconductible (cf. art 4(1) de la décision en date du 26 mai 1992).

Afin d'éviter la double constitution des dossiers de demandes, il y a lieu de joindre aux pièces écrites de la demande présentées en bonne et due forme une note indiquant la date d'envoi du téléfax ainsi que le nom de l'autorité de dépôt, et de mentionner clairement que ces pièces constituent une "confirmation d'une demande déposée par téléfax". Dans le cas des demandes de brevet européen, il convient pour cela de remplir la rubrique prévue au début du formulaire de requête en délivrance (OEB Form 1001).

4.2 Si **d'autres pièces relatives à des demandes de brevet européen, à des brevets européens ou à des demandes internationales** sont déposées par télégramme, télex ou téléfax, l'OEB exige en règle générale une confirmation écrite (cf. art. 4(2) de la décision en date du 26 mai 1992), au cas où:

a) il est indiqué dans cette pièce que la demande ou la désignation d'un Etat contractant est retirée;

b) il s'agit de pièces ou de dessins qui modifient ou remplacent les pièces de la demande ou du brevet, à moins que ces documents ne soient déposés auprès de l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international;

c) la qualité des pièces ainsi transmises est insuffisante.

Dans les cas mentionnés sous a) et b), il convient de transmettre en même temps les pièces écrites présentées en bonne et due forme, notamment les pièces dûment signées, et d'indiquer clairement dans le télégramme, le télex ou le téléfax que des pièces présentées en bonne et due forme ont été transmises en même temps. Sinon, l'OEB invite la partie à la procédure à produire ces pièces dans un délai d'un mois non reconductible. Cette invitation est également émise dans le cas prévu sous c) et lorsque les circonstances particulières de l'espèce l'exi-

fordern, z. B. bei Zweifeln über die Person oder Vertretungsbefugnis des Einreichenden.

Es wird gebeten, die formgerechten schriftlichen Unterlagen mit einem deutlichen Hinweis zu versehen, daß diese Unterlagen eine "Bestätigung des am ... telegraphisch/fernschriftlich/durch Telefax bei ... (Einreichungsbehörde) eingereichten Schriftstücks" darstellen. Auf Regel 36 (4) EPÜ wird ausdrücklich hingewiesen.

4.3 Die Vorschriften der Regeln 41 EPÜ und 26 PCT bleiben unberührt.

5. Eingangstag von Schriftstücken

5.1 Eine durch Telefax eingereichte Patentanmeldung erhält den **Tag, an dem die so übermittelten Anmeldeunterlagen beim EPA eingegangen sind**, als Anmeldetag, wenn diese Unterlagen den Erfordernissen des Artikels 80 EPÜ oder 11(1) PCT genügen. Genügen im Fall einer mitternachtsüberschreitenden Übermittlung die noch am früheren Tag eingegangenen Unterlagen diesen Erfordernissen, so erhält die Patentanmeldung den früheren Tag als Anmeldetag, wenn der Anmelder dies verlangt und gleichzeitig auf die nach Mitternacht eingegangenen Teile der Anmeldeunterlagen verzichtet.

5.2 Schriftstücke, die bei einer Annahmestelle des EPA telegraphisch, fernschriftlich oder durch Telefax eingereicht werden, erhalten den **Tag, an dem sie beim EPA eingegangen sind**, als Einreichungstag.

5.3 Ist eine nach Nummer 5.1 eingereichte Patentanmeldung oder ein nach Nummer 5.2 eingereichtes Schriftstück unleserlich oder unvollständig übermittelt worden, so gilt die betreffende Unterlage als nicht eingegangen, soweit sie unleserlich ist oder der Übermittlungsversuch fehlgeschlagen ist (vgl. Art. 3 des Beschlusses vom 26. Mai 1992).

5.4 Schriftstücke, die bei einer Annahmestelle des EPA persönlich übergeben werden, erhalten den **Tag der Übergabe** als Einreichungstag.

5.5 Schriftstücke, die bei einer Annahmestelle des EPA auf dem Postweg eingehen, erhalten den **Tag des Eingangs** als Einreichungstag.

5.6 Schriftstücke, die in einen automatischen Briefkasten³ einer Annahmestelle des EPA eingeworfen werden, erhalten den **Tag des Einwurfs** als Einreichungstag.

5.7 Auf Unterlagen, die bei den zuständigen nationalen Behörden der Vertragsstaaten eingereicht werden, fin-

his entitlement to act as representative are in doubt

Applicants are requested to clearly indicate on regulation hard-copy documents that these documents represent "confirmation of a document filed on ... by telegram/telex/facsimile with ... (filing authority)". Reference is expressly made to Rule 36(4) EPC.

4.3 The provisions of Rules 41 EPC and 26 PCT are not affected.

5. Date of receipt of documents

5.1 Patent applications filed by facsimile are accorded as the date of filing the **date on which the facsimile application documents are received in full at the EPO** provided these documents satisfy the requirements of Article 80 EPC or Article 11(1) PCT. If transmission continues after midnight and the documents received on the previous day satisfy these requirements, the application is accorded the date of the previous day as the date of filing provided the applicant requests this and renounces those parts of the application received after midnight.

5.2 Documents filed by telegram, telex or facsimile at one of the EPO filing offices are accorded as the date of filing the **date on which they are received at the EPO**.

5.3 Where a patent application filed pursuant to point 5.1 or a document filed pursuant to point 5.2 is illegible or incomplete, the document shall be treated as not having been received to the extent that it is illegible or that the attempted transmission failed (cf. Article 3 of the Decision of 26 May 1992).

5.4 Documents handed over personally in one of the EPO filing offices are accorded the **date of handing over** as the date of filing.

5.5 Documents received by post at one of the EPO filing offices are accorded the **date of receipt** as the date of filing.

5.6 Documents posted in an automated mail-box³ at one of the EPO filing offices are accorded the **date of posting** as the date of filing.

5.7 The foregoing paragraphs apply similarly to documents filed with the competent national authorities of the

gent, par exemple en cas de doute quant à l'identité ou au pouvoir de représentation du déposant

Il est demandé d'indiquer dans les pièces écrites présentées en bonne et due forme le fait que ces pièces constituent une "confirmation des pièces déposées le ... par télégramme/télex/ téléfax auprès de ... (autorité de dépôt)". Il est expressément renvoyé à la règle 36(4) CBE

4.3 Les dispositions des règles 41 CBE et 26 PCT ne sont pas affectées

5. Date de réception de documents

5.1 Une demande de brevet déposée par téléfax est réputée avoir été déposée à la **date à laquelle les pièces de la demande ainsi transmises ont été reçues par l'OEB**, si ces pièces remplissent les conditions de l'article 80 CBE ou de l'article 11(1) PCT. Si, en cas de transmission après minuit, les documents déjà reçus la veille satisfont à ces conditions, la demande de brevet est réputée avoir été déposée la veille, pour autant que le demandeur l'exige et renonce en même temps aux pièces de la demande qui ont été reçues après minuit.

5.2 Les documents qui sont déposés auprès des bureaux de réception de l'OEB par télégramme, télex ou téléfax sont réputés avoir été déposés à la **date à laquelle ils ont été reçus à l'OEB**.

5.3 Lorsqu'une demande de brevet déposée conformément au point 5.1 ou un document déposé conformément au point 5.2 se révèlent, à la réception, présenter des défauts de lisibilité ou n'être pas complets, la demande ou le document sont réputés non reçus dans la mesure où ils sont illisibles ou si la tentative de transmission n'a pas abouti (cf. article 3 de la décision en date du 26 mai 1992)

5.4 Les pièces qui sont remises directement auprès des bureaux de réception de l'OEB sont réputées avoir été déposées à la **date de leur remise**.

5.5 Les documents envoyés à un bureau de réception de l'OEB par la poste sont réputés avoir été déposés à la **date de leur réception**

5.6 Les documents mis dans les boîtes aux lettres automatiques³ des bureaux de réception de l'OEB sont réputés avoir été déposés à la **date à laquelle ils ont été glissés** dans lesdites boîtes.

5.7 Les points ci-dessus s'appliquent par analogie aux documents déposés auprès des services nationaux compé-

³ Bei der Annahmestelle Den Haag ist derzeit kein automatischer Briefkasten in Betrieb. Schriftstücke können außerhalb der Dienstzeiten beim Pförtner abgegeben werden

³ The automated mail-box facility is not available at the filing office in The Hague at present. Outside office hours documents may be handed in to the porter

³ La boîte aux lettres automatique du bureau de réception de La Haye n'est actuellement pas en service. En dehors des heures de service, les documents peuvent être remis au portier

den die vorstehenden Absätze entsprechende Anwendung. Sobald jedoch der Anmelder vom EPA, die Mitteilung nach Regel 24 (4) EPÜ erhalten hat, können weitere Schriftstücke, welche die Anmeldung betreffen, nur noch beim EPA eingereicht werden

6. Empfangsbestätigung

6.1 Das EPA oder die zuständige nationale Behörde der Vertragsstaaten bestätigt den Empfang europäischer Patentanmeldungen auf dem hierfür vorgesehenen Formblatt (EPA Form 1001 (Erteilungsantrag) Blatt 5). Für internationale Anmeldungen verwendet das EPA hierzu EPA Form 1030/1031.

6.2 Das EPA bestätigt den Empfang anderer Schriftstücke auf dem hierfür vorgesehenen und vom Beteiligten ausgefüllten Formblatt (EPA Form 1037).

6.3 Auf Antrag bestätigt das EPA den Empfang der in Nr. 6.1 und 6.2 genannten Unterlagen durch Fernschreiben oder Telefax. Hierfür ist eine Verwaltungsgebühr gemäß Abschnitt 2.1 Nr. 14 des Gebührenverzeichnisses zu entrichten.

Eine Empfangsbestätigung unverzüglich nach Eingang der eingereichten Unterlagen ist nur sichergestellt, wenn diesen der Antrag und der Nachweis über die Entrichtung der Verwaltungsgebühr oder ein Abbuchungsauftrag beiliegt oder gleichzeitig übermittelt wird, und die Post-, Telex- oder Telefaxadresse angegeben ist, an die die Empfangsbestätigung zugestellt werden soll.

7. Annahmestellen und Amtskassen

7.1 Die Annahmestellen und Amtskassen des EPA in München, Den Haag und Berlin sind zu folgenden Zeiten zur Entgegennahme von Schriftstücken und Zahlungsmitteln geöffnet:

München

Annahmestellen Hauptgebäude (Erhardtstraße 27) und Pschorrhöfe (Bayerstraße 34):

Montag bis Donnerstag: 8.00 bis 16.45 Uhr
Freitag: 8.00 bis 15.30 Uhr

Amtskasse (nur Hauptgebäude):
Montag bis Donnerstag: 8.30 bis 12.30 und 13.45 bis 15.45 Uhr
Freitag: 8.30 bis 12.30 und 13.45 bis 15.00 Uhr

Den Haag

Annahmestelle:
Montag bis Donnerstag: 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.45 Uhr
Freitag: 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.30 Uhr

Amtskasse:
Montag bis Donnerstag: 8.30 bis 12.30 und 13.45 bis 15.45 Uhr
Freitag: 8.30 bis 12.30 und 13.45 bis 15.00 Uhr

Contracting States. However, once the applicant has received from the EPO the communication under Rule 24(4) EPC, all further documents relating to the application may only be filed with the EPO.

6. Acknowledgement of receipt

6.1 The EPO or the competent national authority of the Contracting State acknowledges receipt of European patent applications on the form provided for this purpose (EPO Form 1001 (Request for Grant), p. 5). The EPO acknowledges international applications on EPO Form 1030/1031.

6.2 The EPO acknowledges receipt of other documents on the form provided for this purpose and completed by the party (EPO Form 1037).

6.3 On request the EPO acknowledges receipt by telex or facsimile of the documents specified in points 6.1 and 6.2 against payment of the administrative fee specified in Section 2.1, item 14, of the Schedule of Fees.

To ensure prompt confirmation of receipt, the request and evidence of payment of the administrative fee or a debit order must be enclosed with the documents or transmitted at the same time. The postal, telex or fax address to which the receipt is to be sent must also be given.

7. Filing and cash offices

7.1 The filing and cash offices of the EPO in Munich, The Hague and Berlin are open for the receipt of documents and payments at the following times:

Munich

Filing offices in the main building (Erhardtstrasse 27) and Pschorrhöfe (Bayerstrasse 34):
Monday to Thursday: 08.00 to 16.45 hrs
Friday: 08.00 to 15.30 hrs

Cash office (main building only):
Monday to Thursday: 08.30 to 12.30 and 13.45 to 15.45 hrs
Friday: 08.30 to 12.30 and 13.45 to 15.00 hrs

The Hague

Filing office:
Monday to Thursday: 08.00 to 12.00 and 13.00 to 16.45 hrs
Friday: 08.00 to 12.00 and 13.00 to 15.30 hrs.

Cash office:
Monday to Thursday: 08.30 to 12.30 and 13.45 to 15.45 hrs
Friday: 08.30 to 12.30 and 13.45 to 15.00 hrs

tents des Etats contractants. Toutefois dès que le demandeur a reçu de l'OEB la notification visée à la règle 24(4) CBE, tous les autres documents relatifs à la demande ne peuvent être déposés qu'après de l'OEB.

6. Accusé de réception

6.1 L'OEB ou le service national compétent des Etats contractants accuse réception des demandes de brevet européen en utilisant le formulaire prévu à cet effet (OEB Form 1001 (requête en délivrance). 5^e feuillet) L'OEB utilise le formulaire OEB 1030/1031 pour les demandes internationales.

6.2 L'OEB accuse réception d'autres pièces en utilisant le formulaire prévu à cet effet et rempli par la partie à la procédure (OEB Form 1037).

6.3 Sur requête, l'OEB accuse réception des pièces mentionnées aux points 6.1 et 6.2 par télex ou téléfax. Une taxe d'administration est à acquitter, conformément à la section 2.1, point 14 du barème des taxes.

L'envoi d'un accusé de réception immédiatement après la réception des pièces déposées n'est garanti que si la requête et la preuve du paiement de la taxe d'administration ou un ordre de débit correspondant sont joints à ces pièces ou encore transmis simultanément, avec indication de l'adresse postale, du numéro de télex ou de téléfax auquel l'accusé de réception doit être envoyé.

7. Bureaux de réception et caisses de l'Office

7.1 Les bureaux de réception et les caisses de l'OEB à Munich, La Haye et Berlin sont ouverts aux heures suivantes pour la réception des pièces et des moyens de paiement:

Munich

Bureaux de réception dans le bâtiment principal (Erhardtstraße 27) et aux Pschorrhöfe (Bayerstraße 34):
du lundi au jeudi: 8h - 16h45
le vendredi: 8h - 15h30

Caisse de l'Office (uniquement dans le bâtiment principal):
du lundi au jeudi: 8h30 - 12h30 et 13h45 - 15h45
le vendredi: 8h30 - 12h30 et 13h45 - 15h

La Haye

Bureau de réception:
du lundi au jeudi: 8h - 12h et 13h - 16h45
le vendredi: 8h - 12h et 13h - 15h30

Caisse de l'Office:
du lundi au jeudi: 8h30 - 12h30 et 13h45 - 15h45
le vendredi: 8h30 - 12h30 et 13h45 - 15h

Berlin

Annahmestelle und Amtskasse:
Montag bis Donnerstag: 9.00 bis 12.00
und 13.00 bis 15.00 Uhr
Freitag: 9.00 bis 12.00 Uhr

7.2 Bei den Annahmestellen des EPA in Berlin und München sind automatische Briefkästen eingerichtet, die zu jeder Zeit benutzt werden können.³

7.3 Für die Übermittlung von Schriftstücken durch Fernschreiben oder Telefax stehen folgende Anschlüsse zur Verfügung

München

Telex 523 656 epmu d
Telefax (089) 2399-4465

Den Haag

Telex 31 651 epo nl
Telefax (070) 340-3016

Berlin²

Telefax (030) 25901-840

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Dienststelle Wien des EPA (siehe ABI. EPA 1992, 183) keine Annahmestelle im Sinne von Artikel 75(1) a) EPÜ ist.

8. Geltung anderer Bestimmungen

Die Vorschriften der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Deutschen Patentamt und dem Europäischen Patentamt über den Zugang von Schriftstücken und Zahlungsmitteln in der Fassung vom 13. Oktober 1989 (ABI. EPA 1991, 187) bleiben unberührt.

9. Aufhebung früherer Mitteilungen

Mit Wirkung vom 1. Juli 1992 wird die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 16. Mai 1989 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen (ABI. EPA 1989, 221) aufgehoben.

Berlin

Filing and cash office:
Monday to Thursday: 09.00 to 12.00
and 13.00 to 15.00 hrs
Friday: 09.00 to 12.00 hrs

7.2 The EPO filing offices in Berlin and Munich are equipped with automated mail-boxes, which may be used at any time³.

7.3 The following numbers are available for filing documents by telex or facsimile:

Munich

Telex 523 656 epmu d
Fax (089)2399-4465

The Hague

Telex 31 651 epo nl
Fax (070) 340-3016

Berlin²

Fax (030) 25901-840

Attention is drawn to the fact that the EPO's sub-office in Vienna (see OJ EPO 1992, 183) is not a filing office for the purposes of Article 75(1)(a) EPC.

8. Application of other provisions

The provisions of the Administrative Agreement between the German Patent Office and the European Patent Office concerning procedure on receipt of documents and payments in the version of 13 October 1989 (OJ EPO 1991, 187) are not affected.

9. Earlier notices superseded

This notice supersedes with effect from 1 July 1992 the Notice from the European Patent Office dated 16 May 1989 concerning the filing of patent applications and other documents (OJ EPO 1989, 221).

Berlin

Bureau de réception et caisse de l'Office:
du lundi au jeudi: 9h - 12h et 13h - 15h
le vendredi: 9h - 12h

7.2 Les bureaux de réception de l'OEB à Berlin et Munich sont équipés de boîtes aux lettres automatiques pouvant être utilisées à toute heure³.

7.3 La transmission de documents par télex ou télécopie peut s'effectuer par les numéros suivants:

Munich

Télex 523 656 epmu d
Télécopie (089) 2399-4465

La Haye

Télex 31 651 epo nl
Télécopie (070) 340-3016

Berlin²

Télécopie (030) 25901-840

Il est expressément rappelé que l'agence de l'OEB à Vienne (cf. JO OEB 1992, 183) n'est pas un bureau de réception au sens de l'article 75(1)a) CBE.

8. Validité d'autres dispositions

Les dispositions de l'accord administratif entre l'Office allemand des brevets et l'Office européen des brevets, relatif à la réception des documents et des moyens de paiement, tel que modifié le 13 octobre 1989 (JO OEB 1991, 187) ne sont pas affectées.

9. Annulation de communiqués antérieurs

Avec effet à compter du 1^{er} juillet 1992, le présent communiqué entraîne l'annulation du communiqué de l'Office européen des brevets en date du 16 mai 1989 relatif au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces (JO OEB 1989, 221).

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 15. Mai 1992 über das Computerprogramm PatentIn

Das Europäische Patentamt hat in enger Zusammenarbeit mit dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten ein Computerprogramm namens **PatentIn** entwickelt, das die Einhaltung der derzeitigen Empfehlungen (Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 15. November 1989, Beilage zu ABI. EPA Nr. 12/1989) und künftigen Erfordernisse hinsichtlich der standardisierten Darstellung von Nucleotid- und Aminosäuresequenzen in europäischen Patentanmeldungen erleichtert.

Das Programm PatentIn ist auf einer Diskette mit 3,5 Zoll kostenlos beim EPA erhältlich. Es eignet sich für IBM-PCs vom Typ XT, AT und PS/2 und damit kompatible Systeme mit Festplattenlaufwerk. Das Programm PatentIn ist nicht das einzige Mittel zur Erstellung standardisierter Sequenzprotokolle, jedoch speziell dafür entwickelt, die Einhaltung des bisher nur empfohlenen, bald (ab 1. Januar 1993) aber vorgeschriebenen Standards zu ermöglichen.

Das Programm PatentIn nebst Begleitmaterial kann schriftlich angefordert werden bei:

Europäisches Patentamt
Eingangsstelle
z. H. Frau E. Jaspers-Otten
Patentlaan 2
NL-2288 EE Rijswijk
Fax (070) 340-2693

Notice from the European Patent Office dated 15 May 1992 concerning the computer program PatentIn

The European Patent Office has developed, in close co-operation with the United States Patent and Trademark Office, a computer program, called **PatentIn**, that facilitates compliance with the present recommendation (Notice from the European Patent Office dated 15 November 1989, Supplement to OJ EPO 12/1989) and future requirements concerning the standardised representation of nucleotide and amino acid sequences in European patent applications.

The PatentIn program is available from the EPO on a 3.5" diskette free of charge. It may be run on IBM PC XT, AT, PS/2 and compatible systems having hard-disk drives. While the PatentIn program is not the sole means for establishing standardised sequence listings, it is especially designed to enable compliance with the recommended and soon prescribed (as from 1 January 1993) standard.

Requests for the PatentIn program and supporting material should be addressed in writing to

European Patent Office
Receiving Section
Attn. Ms. E. Jaspers-Otten
Patentlaan 2
NL - 2288 EE Rijswijk
Telefax (070) 340-2693

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 15 mai 1992, relatif au programme d'ordinateur PatentIn

L'Office européen des brevets a mis au point, en étroite collaboration avec l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, un programme d'ordinateur appelé **PatentIn** qui facilite le respect des recommandations actuelles (Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 15 novembre 1989, supplément au Journal officiel n° 12/1989), lesquelles deviendront à l'avenir des règles obligatoires pour la représentation normalisée de séquences nucléotidiques et d'acides aminés dans les demandes de brevet européen.

Le programme PatentIn est disponible gratuitement à l'OEB sur disquette 3 1/2 pouces. Il peut être utilisé sur ordinateur personnel IBM XT, AT, PS/2 et sur des systèmes compatibles équipés d'un disque dur. Bien qu'il ne soit pas l'unique moyen d'établir des listes de séquences normalisées, il est spécialement conçu pour faciliter le respect des recommandations actuelles, qui deviendront bientôt des règles obligatoires (à compter du 1^{er} janvier 1993).

Pour obtenir le programme PatentIn ainsi que la documentation correspondante, prière de s'adresser par écrit à l'

Office européen des brevets
Section de dépôt
A l'attention de Mme Jaspers-Otten
Patentlaan 2
NL - 2288 EE Rijswijk
Téléfax (070) 340-2693

VERTRETUNG

Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung

1 Mitglieder der Prüfungsausschüsse

Nach Ablauf ihrer Amtszeit sind die Herren A. B. Denham (GB) mit Wirkung vom 1. März 1992, I. Harris (GB) mit Wirkung vom 1. April 1992, J. Callewaert (BE) mit Wirkung vom 1. Mai 1992 und Frau E. Kossonakou (GR) mit Wirkung vom 15. Mai 1992 erneut zum Mitglied eines Prüfungsausschusses ernannt worden. Die Amtszeit von Herrn J. Callewaert endet am 31. Oktober 1993, die Amtszeit der übrigen Mitglieder endet am 31. Oktober 1994.

Herr J.A. Strebel (DE) ist seit dem 29. Februar 1992 nicht mehr Mitglied eines Prüfungsausschusses, Herr G. Widtmann (AT) ist seit dem 31. März 1992 ebenfalls nicht mehr Mitglied eines Prüfungsausschusses

Die Prüfungskommission hat Frau T. Karamanli (GR) und Herrn K. Gymer (GB) mit Wirkung vom 1. März 1992 und Frau S. White (GB) mit Wirkung vom 1. April 1992 zu Mitgliedern eines der drei Prüfungsausschüsse ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 1994

2 Europäische Eignungsprüfung 1993

2.1 Zeit und Prüfungsorte

Die europäische Eignungsprüfung wird vom 31. März bis 2. April 1993 im Europäischen Patentamt in **München**, in dessen Zweigstelle in **Den Haag (Rijswijk)** und in dessen Dienststelle in **Berlin** stattfinden

Außerdem wird die Prüfung an weiteren Orten abgehalten werden, die Sitz der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats des Europäischen Patentübereinkommens sind oder an einem vom Leiter der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz bestimmten Ort, sofern die folgenden zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Für den jeweiligen Ort müssen mindestens 10 Bewerber zugelassen sein, und der Leiter der betreffenden nationalen Zentralbehörde muß bereit sein, die Prüfung zu dem genannten Termin an diesem Ort durchzuführen. Für den Fall, daß sich die Voraussetzungen für die Durchführung der Prüfung an dem vom Bewerber gewünschten Ort nicht erfüllen, soll der Bewerber in der Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung angeben, ob er die Prüfung in München, Den Haag oder Berlin ablegen möchte oder von der Prüfung zurücktritt. Die hilfsweise Angabe eines anderen Prüfungsorts als München, Den Haag oder Berlin ist nicht zulässig.

REPRESENTATION

Examination Board for the European Qualifying Examination

1 Members of the Examination Committees

Upon expiry of their terms of office, Mr A.B. Denham (GB) has been reappointed with effect from 1 March 1992, Mr I. Harris (GB) with effect from 1 April 1992, Mr J. Callewaert (BE) with effect from 1 May 1992 and Mrs E. Kossonakou (GR) with effect from 15 May 1992. Mr J. Callewaert's term of office will end on 31 October 1993; the term of office for the other members will end on 31 October 1994.

Mr J.A. Strebel (DE) ceased to be a member of an examination committee on 29 February 1992; Mr G. Widtmann (AT) ceased also to be a member of an examination committee on 31 March 1992.

The Examination Board has appointed Mrs T. Karamanli (GR) and Mr K. Gymer (GB) with effect from 1 March 1992 and Mrs S. White (GB) with effect from 1 April 1992 as members of one of the three examination committees; their term of office will end on 31 October 1994.

2. European Qualifying Examination 1993

2.1 Date and centres

The European Qualifying Examination will be held from 31 March to 2 April 1993 at the European Patent Office in **Munich**, at its branch in **The Hague (Rijswijk)** and at its sub-office in **Berlin**.

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

REPRESENTATION

Jury d'examen pour l'examen européen de qualification

1. Membres des commissions d'examen

M. A.B. Denham (GB) a vu son mandat prolongé à compter du 1^{er} mars 1992. M. I. Harris (GB) à compter du 1^{er} avril 1992. M. J. Callewaert (BE) à compter du 1^{er} mai 1992 et Mme E. Kossonakou (GR) à compter du 15 mai 1992. Le mandat de M. J. Callewaert se terminera le 31 octobre 1993 : le mandat des autres membres le 31 octobre 1994.

M. J.A. Strebel (DE) n'est plus membre d'une commission d'examen depuis le 29 février 1992 ; M. G. Widtmann (AT) n'est également plus membre d'une commission d'examen depuis le 31 mars 1992.

Le jury d'examen a nommé Mme T. Karamanli (GR) et M. K. Gymer (GB) à compter du 1^{er} mars 1992, et Mme S. White (GB) à compter du 1^{er} avril 1992 membres d'une des trois commissions d'examen ; leur mandat se terminera le 31 octobre 1994.

2. Examen européen de qualification 1993

2.1 Date et lieux

L'examen européen de qualification aura lieu du 31 mars au 2 avril 1993 à l'Office européen des brevets à **Munich**, à son département de **La Haye (Rijswijk)**, ainsi qu'à son agence de **Berlin**.

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

In allen Nicht-EPA-Prüfungsorten steht nur ein begrenztes Sitzplatzangebot zur Verfügung, das in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen zur Prüfung vergeben wird. Die restlichen Bewerber werden auf München, Den Haag oder Berlin verwiesen werden.

2.2 Anmeldefrist

Anmeldungen zur Prüfung, die die Erfordernisse des Artikel 16 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung zu erfüllen haben (ABl. EPA 1991, 85), können ab sofort beim Sekretariat der Prüfungskommission (Europäisches Patentamt München) eingereicht werden; sie müssen spätestens am **4. Dezember 1992** beim Europäischen Patentamt eingehen. Der Eingangsstempel des Europäischen Patentamts ist ausschlaggebend. Später eingegangene Anmeldungen zur Prüfung werden zurückgewiesen.

Es wird empfohlen, für die Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung das auf S. 317 abgedruckte Formblatt zu verwenden, das aus dem Amtsblatt kopiert werden kann.

Wird eine Anmeldung zur Prüfung durch Telekopie eingereicht, so sind innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat schriftliche Anmeldeunterlagen nachzureichen, die den Inhalt der telekopierten Unterlagen wiedergeben.

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

2.3 Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr beträgt 800 DEM.

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

Die Anmeldung zur Prüfung gilt erst in dem Zeitpunkt als eingegangen, zu dem die Gebühr nach Artikel 8 der Gebührenordnung als eingegangen gilt. Liegt dieser Zeitpunkt nach dem 4. Dezember 1992, so wird die Anmeldung zurückgewiesen. Artikel 121 und 122 EPÜ finden keine Anwendung.

Da bei der Anmeldung zu früheren Prüfungen mehrere Bewerber die Prüfungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet haben, wird eindringlich auf die Frist von 10 Tagen gemäß Artikel 8 (3) der Gebührenordnung hingewiesen.

Die Bewerber können von der Prüfung zurücktreten. Wird der Rücktritt der

In all non-EPO centres there is only a limited number of places; they will be allotted in the order in which applications to sit the Examination are received. The remaining candidates will be asked to go to Munich, The Hague or Berlin

2.2 Period for submission of applications

Applications for enrolment, which must meet the requirements of Article 16 of the Regulation on the European Qualifying Examination (OJ EPO 1991, 85), may be submitted as of now to the Secretariat of the Examination Board (European Patent Office, Munich); they must be received at the European Patent Office not later than **4 December 1992**. The European Patent Office stamp showing the date of receipt will constitute proof. Applications for enrolment received after that date will be refused.

It is recommended that the form reproduced on p. 320 be used to apply for enrolment for the European Qualifying Examination. It may be copied from the Official Journal.

Where an application for enrolment is filed by facsimile, written confirmation reproducing the contents of the facsimile documents must be supplied within a non-extendable period of one month.

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

2.3 Examination fee

The fee for sitting the examination is DEM 800.

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

The application for enrolment will not be deemed to have been received until the date on which the payment of the fee is considered to have been made pursuant to Article 8 of the Rules relating to Fees. If that date is later than 4 December 1992, the application will be refused. Articles 121 and 122 EPC are not applicable.

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

Candidates can withdraw from the Examination. If the withdrawal is noti-

Les centres d'examen non OEB disposent d'un nombre limité de places pour accueillir les candidats; ces places seront attribuées dans l'ordre chronologique de réception des inscriptions à l'examen. Tous les autres candidats devront se présenter à Munich, à La Haye ou à Berlin

2.2 Délai d'inscription

Les demandes d'inscription à l'examen, qui doivent satisfaire aux dispositions de l'article 16 du règlement relatif à l'examen européen de qualification (JO OEB 1991, 85), peuvent être adressées dès maintenant au secrétariat du jury d'examen (Office européen des brevets à Munich); elles doivent parvenir à l'Office européen des brevets au plus tard le **4 décembre 1992**. Le cachet à date apposé par l'Office européen des brevets fait foi. Les inscriptions reçues après cette date ne seront pas acceptées.

Pour l'inscription, il est recommandé d'utiliser le formulaire reproduit à la page 323, qu'il est possible de photocopier à cette fin.

Si une demande d'inscription est déposée par télécopie, il y a lieu de produire, dans un délai d'un mois non reconductible, les pièces écrites de la demande qui reproduisent le contenu des documents télécopiés.

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

2.3 Droit d'examen

Le droit d'examen s'élève à 800 DEM.

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

La demande d'inscription ne sera réputée reçue qu'à la date à laquelle le paiement du droit d'examen sera réputé effectué conformément à l'article 8 du règlement relatif aux taxes. Si cette date est postérieure au 4 décembre 1992, la demande sera rejetée. Les articles 121 et 122 CBE ne sont pas applicables.

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

Les candidats peuvent retirer leur candidature. Si le jury d'examen est in-

Prüfungskommission spätestens vier Wochen vor Beginn der Prüfung mitgeteilt, so werden auf Antrag 75% der Prüfungsgebühr entweder zurückgezahlt oder bei einer späteren Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung auf die Prüfungsgebühr angerechnet. Wird der Rücktritt später mitgeteilt, so gilt diese Regelung nur in Ausnahmefällen.

2.4 Zulassung zur Prüfung

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

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

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

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

b) Artikel 7(1)b)i) VEP - Zugelassener Vertreter

Der Ausbilder muß spätestens zum Zeitpunkt der Anmeldung des Bewerbers zur Prüfung (Artikel 16 VEP) in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen sein.

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

Es wird empfohlen, das auf S. 319 abgedruckte Formblatt zu verwenden, das aus dem Amtsblatt kopiert werden kann

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

In der Bescheinigung sind Angaben zu Art und Umfang der während der Ausbildungszeit vom Bewerber ausgeübten Tätigkeit zu machen. Ausbilder und Bewerber sollten ein Interesse daran haben, daß der Bewerber ab Beginn seiner 3jährigen Ausbildung an einer Vielzahl einschlägiger Tätigkeiten beteiligt wird, also Gelegenheit bekommt, Erstanmeldungen, Antworten auf Prüferbescheide, Einspruchsschriften und Beschwerdeschriften auszuar-

fied to the Examination Board at least four weeks before the start of the Examination then, on request 75% of the examination fee will either be refunded or counted towards the fee payable in respect of a subsequent application for enrolment for the European Qualifying Examination. For withdrawals which are received later this will apply only in exceptional circumstances.

2.4 Enrolment

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

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

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

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

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

The person responsible for supervision must be entered on the list of professional representatives by the date of the application for the examination by the candidate in accordance with Article 16 REE.

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

It is recommended that the form reproduced on p. 322 be used. It may be copied from the Official Journal

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

The certificate(s) must indicate the nature and scope of the duties performed by the candidate during the training period. It is in the interest of both the training supervisor and the candidate that from the outset of the three-year training period the candidate should take part in a wide range of relevant activities, i.e. have the opportunity to prepare first applications, replies to examiners' communications, and notices of opposition and

formé de ce retrait au moins quatre semaines avant le début de l'examen. 75% du montant du droit d'examen sera, sur demande, soit remboursé, soit porté en compte au titre du droit à payer lors d'une nouvelle inscription à l'examen européen de qualification. Passé ce délai, cette disposition ne s'appliquera qu'à titre exceptionnel

2.4 Conditions d'inscription

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

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

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

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

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

La personne responsable de la formation doit être inscrite sur la liste des mandataires agréés au plus tard lorsque le candidat procède à son inscription à l'examen (article 16 REE)

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

Il est recommandé d'utiliser le formulaire reproduit à la page 325, qu'il est possible de photocopier à cette fin.

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

On indiquera dans le certificat la nature et l'étendue des tâches effectuées par le candidat pendant sa période de formation. Le formateur et le candidat ont intérêt normalement à ce que ce dernier participe dès le début de sa période de formation de trois années à un grand nombre d'activités dans le domaine des brevets, autrement dit à ce qu'il ait la possibilité d'établir des premières demandes, des réponses aux notifications des divisions d'exa-

beiten. Hierüber sollte eine Statistik geführt werden, damit am Ende der Ausbildungszeit die Mengenangaben für die Bescheinigung zur Verfügung stehen.

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

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

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

3. Artikel 9 b) VEP

Die Prüfungskommission hat bestimmt, daß von der europäischen Eignungsprüfung 1992 an ein Bewerber auch allgemeine Kenntnisse des nationalen Rechts der Vereinigten Staaten von Amerika und Japans, soweit dieses für Verfahren vor dem Europäischen Patentamt von Bedeutung ist, nachweisen muß (siehe auch ABI. EPA 1991, 77 Rdn. 4).

appeal. A record should be kept of such activities so that on completion of the training period figures can be entered in the certificate.

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

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

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

3. Article 9(b) REE

The Examination Board has decided that, as from the 1992 European Qualifying Examination, candidates must also furnish evidence of a general knowledge of the national laws of the United States of America and Japan, to the extent that they are relevant to proceedings before the European Patent Office (see also OJ EPO 1991, 77, point 4).

men, des actes de recours et d'opposition. Il convient de tenir des statistiques à ce sujet, de manière à disposer à la fin de la période de formation de données quantitatives permettant de délivrer le certificat

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

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

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

3. Article 9(b) REE

Le jury d'examen a décidé qu'à partir de l'examen européen de qualification de l'année 1992 les candidats devront montrer qu'ils possèdent également une connaissance générale des lois nationales des Etats-Unis d'Amérique et du Japon, dans la mesure où ces lois revêtent de l'importance pour les procédures engagées devant l'Office européen des brevets (cf. également JO OEB 1991, 77 point 4).

Name	Vornamen
Anschrift (für Schriftwechsel)	
Telefon (dienstlich)	Staatsangehörigkeit

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

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

Der Antrag muß spätestens am
4. Dezember 1992

beim Europäischen Patentamt eingehen. Ohne rechtzeitige wirksame Zahlung der Prüfungsgebühr gilt der Antrag als nicht eingegangen.

Betreff: Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung 1993

Zahl der Anlagen:

Die Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung, auf die nachstehend Bezug genommen wird, sind mir bekannt (ABI. EPA 1991, 79). In den Fällen, die für mich zutreffen, habe ich die Kästchen angekreuzt.

Hiermit melde ich mich zur europäischen Eignungsprüfung vom 31. März bis 2. April 1993 an

für alle Prüfungsaufgaben

für Prüfungsaufgabe(n) _____ – Artikel 12 (3)

1. Natur- oder ingenieurwissenschaftliche Ausbildung

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

1. Alternative

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

2. Alternative

ich besitze gleichwertige natur- oder ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse

2. Beschäftigungszeiten

2.1 Insgesamt mindestens 3 Jahre bis zum 30. März 1993

Artikel 7 (1) b), 7 (2), 7 (3); ABI. EPA 1980, 220 Rdn 5.4.1 und 1992, 315 Rdn 2.4.1

Art. 7 (1) b) i)

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

Art. 7 (1) b) ii)

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

Art. 7 (1) b) iii)

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

2.2 Antrag auf Verkürzung um max. 1 Jahr

Artikel 8 und ABI. EPA 1992, 316 Rdn 2.4.2

Meine Beschäftigungszeit im Sinne der Nr. 2.1 beträgt weniger als 3, jedoch mindestens 2 Jahre. Ich beantrage eine Verkürzung der geforderten Beschäftigungszeit gemäß Artikel 8 (1) oder (2).

3. Nachweise für Nrn. 1 und 2

Artikel 16 (2)

- Nachweise für Nr. 1 in amtlich beglaubigter Kopie: Anlage(n) Nr. _____
- Nachweise für Nr. 2.1 gemäß Bescheinigung auf S. 319 im Original oder in amtlich beglaubigter Kopie: Anlage(n) Nr. _____
- Nachweise für Nr. 2.2 in amtlich beglaubigter Kopie: Anlage(n) Nr. _____
- Nachweise bereits vorgelegt für die europäische Eignungsprüfung _____

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

4. Prüfungsgebühr

Artikel 15 (1); ABI. EPA 1991, 125 und 314 Rdn 2.3, Beilage zum ABI. EPA 12/1991, 5 Rdn 13

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

Die Prüfungsgebühr in Höhe von 800 DEM oder 50% davon für die Teilprüfung (ABI. EPA 1991, 125) ist in

- DEM von dem beim EPA geführten lfd. Konto Nr. _____ abzubuchen
- DEM
- _____-Währung (Gegenwert vorbehaltlich einer Neufestsetzung nach Artikel 6 (4) Gebührenordnung: GBP 284, FRF 2740, CHF 710, NLG 920, SEK 3110, BEF/LUF 16700, ITL 615000, ATS 5780, ESP 52600, GRD 80000, DKK 3130, PTE 70800)

am _____ in folgender Weise entrichtet worden:

5. Fachrichtung

Artikel 10 (4)

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

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

Diese Erklärung ist für mich unverbindlich.

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

Artikel 11 (3)

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

7. Prüfungsorte

Artikel 19 und ABI. EPA 1992, 313 Rdn 2.1

Ich beantrage, die Eignungsprüfung abzulegen

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

Falls sich die Voraussetzungen für die Durchführung der Eignungsprüfung an dem von mir gewünschten Ort nicht erfüllen, erwarte ich Ihre Mitteilung spätestens im Februar 1993. In diesem Fall

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

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

Ort und Datum

Unterschrift des Bewerbers

Bescheinigung des Ausbilders oder Arbeitgebers
nach Art. 7 (1) b), 16 (2) b) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung
 (ABI. EPA 1991, 79)

1. Bewerber

1.1 Name _____

1.2 Geburtstag und -ort _____

2. Ausbildung

2.1 Zugelassener Vertreter oder Arbeitgeber (Name, Anschrift, Telefon)

Wenn Arbeitgeber eine Firma: In welcher(n) Abteilung(en) wurde der Bewerber ausgebildet? _____

2.2 Ausbildungszeiten (Tag, Monat, Jahr) _____

2.3 Wird der Bewerber bis zum 30. März 1993 weiter bei Ihnen in Patentsachen ausgebildet? _____

2.4 Befand sich der Bewerber während aller in Rdn 2.2 und 2.3 angegebenen Zeiten ganztägig in Ausbildung? Wenn nicht, mit welcher Arbeitszeit und warum nicht ganztägig?

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

Bitte beachten Sie die Mitteilung der Prüfungskommission auf Seite 315 Rdn 2.4.1 d)

3.1 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Patentanmeldungen

nicht weniger als
(in Zahlen, nicht in Prozentsätzen)

a) als Erstanmeldung _____

b) als Nachanmeldung mit substantieller Überarbeitung der zugrundeliegenden Erstanmeldung _____

c) als Nachanmeldung ohne substantielle Überarbeitung der zugrundeliegenden Erstanmeldung _____

3.2 Ausarbeitung von Antworten auf europäische und nationale Prüferbescheide _____

3.3 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Einspruchsschriften oder Anträgen auf Erklärung der Nichtigkeit _____

3.4 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Beschwerdeschriften _____

3.5 Falls die Zahlenangaben gemäß Rdn 3.1–3.4 den Umfang der Tätigkeiten nicht hinreichend beschreiben (siehe Seite 315 Rdn 2.4.1 d), sind darüber hinaus ausführliche konkrete Angaben zu machen (ggf. in Anlage näher ausführen)

3.6 Hat der Bewerber während seiner Ausbildung Vorlesungen, Seminare, Kurse etc. über den gewerblichen Rechtsschutz besucht? Wenn ja, wann und welche?

Ich bescheinige die Richtigkeit der gemachten Angaben

Ort, Datum _____

Unterschrift* _____

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

Für jedes Ausbildungsverhältnis bitte eine gesonderte Bescheinigung verwenden.

* Bitte den Namen des Unterzeichneten mit Schreibmaschine wiederholen.

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

– ein angestellter zugelassener Vertreter oder

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

Name	Forenames
Address (for correspondence)	
Telephone (Office)	Nationality

To the
Chairman of the Examination Board for
the European Qualifying Examination
European Patent Office
Erhardtstrasse 27
D-8000 Munich 2

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

The application must be received at the European Patent Office not later than
4 December 1992.

If the examination fee is not validly paid in due time, the application will be deemed not to have been received.

Re: Application for enrolment for the European Qualifying Examination 1993

Number of enclosures:

I am familiar with the Regulation on the European Qualifying Examination as referred to below (OJ EPO 1991, 79). I have ticked the boxes which apply in my case.

I hereby apply to be enrolled for the European Qualifying Examination from 31 March to 2 April 1993

for all the papers

for paper(s) _____ – Article 12 (3)

1. Scientific or technical education

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

1st alternative

I possess a university-level scientific or technical qualification **or**

2nd alternative

I possess an equivalent level of scientific or technical knowledge.

2. Periods of professional activity

2.1 A total of at least 3 years up to 30 March 1993

Articles 7 (1) (b), 7 (2), 7 (3); OJ EPO 1980, 220, point 5.4.1 and 1992, 315, point 2.4.1

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 and OJ EPO 1992, 316, point 2.4.2.

My period of professional activity as indicated under 2.1 was less than 3 years but not less than 2 years. I hereby request a reduction of the required period of professional activity in accordance with Article 8 (1) or (2).

3. Supporting evidence for 1 and 2

Article 16 (2)

- Officially certified true copy of supporting evidence for 1: Enclosure(s) No(s) _____
- Original supporting evidence or officially certified true copy thereof for 2.1 (cf. certificate on p. 322): Enclosure(s) No(s) _____
- Officially certified true copy of supporting evidence for 2.2: Enclosure(s) No(s) _____
- Supporting evidence already supplied for the European Qualifying Examination _____

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

4. Fees

Article 15 (1); OJ EPO 1991, 125 and 314, point 2.3. Supplement to OJ EPO 12/1991, 5, point 13

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

Payment of the fee of DEM 800 or 50% thereof for the partial examination (OJ EPO 1991, 125):

- Please debit DEM _____ from deposit account with the EPO No. _____
- was effected in DEM
- was effected in _____ (equivalent subject to any revision under Article 6 (4) of the Rules relating to Fees: GBP 284, FRF 2740, CHF 710, NLG 920, SEK 3110, BEF/LUF 16700, ITL 615000, ATS 5780, ESP 52600, GRD 80000, DKK 3130, PTE 70800)

on (date) _____ by the following method:

5. Specialisation

Article 10 (4)

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

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

I shall not be bound by the foregoing declaration.

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

Article 11 (3)

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

7. Examination centres

Article 19 and OJ EPO 1992, 313, point 2.1

I apply to take the examination at

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

If the conditions for holding the Qualifying Examination at the centre chosen by me are not fulfilled, I expect to be informed in February 1993 at the latest. In that eventuality

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

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

Place and date

Candidate's signature

Training or Employment Certificate
in accordance with Articles 7(1)(b), 16(2)(b) of the Regulation on the European Qualifying Examination
(OJ EPO 1991. 79)

1. Candidate

1.1 Name _____

1.2 Date and place of birth _____

2. Training

2.1 Professional representative or employer (name, address, telephone number)

If a firm: in which department(s) was the candidate employed? _____

2.2 Periods of training (day, month, year) _____

2.3 Will the candidate continue to be trained by you in patent matters up until 30 March 1993? _____

2.4 Was the candidate trained full-time throughout all the periods indicated under 2.2 and 2.3? If not, what were his/her working hours and why was he/she not trained full-time?

3. Nature and scope of duties performed by the candidate

Please read the Examination Board's notice on page 315, point 2.4.1 (d)

3.1 Preparation of European and national patent applications

not less than
(number, not proportion)

- | | |
|---|-------|
| (a) first applications | _____ |
| (b) subsequent applications with substantial revision of the relevant first applications | _____ |
| (c) subsequent applications without substantial revision of the relevant first applications | _____ |

3.2 Preparation of replies to communications from European and national examiners _____

3.3 Preparation of European and national notices of opposition or applications for revocation _____

3.4 Preparation of European and national notices of appeal _____

3.5 Where the figures given under 3.1–3.4 do not adequately reflect the scope of the duties performed (see page 315, point 2.4.1 (d), further details should be supplied (if necessary on a separate sheet)

3.6 Did the candidate attend lectures, seminars, courses, etc., on industrial property during his period of training? If so, which ones and when?

I certify that the information given above is correct.

Place and date

Signature*

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

Please use a separate certificate for each job.

* Please also type the name of the signer.

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

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

Nom	Prénoms
Adresse (pour la correspondance)	
Téléphone (bureau)	Nationalité

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

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

La demande doit parvenir à l'Office européen des brevets le **4 décembre 1992** au plus tard. Si le paiement du droit d'examen n'est pas valablement effectué dans les délais, la demande est réputée n'avoir pas été reçue.

Objet: Inscription à l'examen européen de qualification 1993

Nombre d'annexes:

J'ai connaissance du règlement relatif à l'examen européen de qualification, auquel il est fait référence ci-après (JO OEB 1991, 79). J'ai coché les cases correspondant à mon cas.

Je pose, par la présente, ma candidature à l'examen européen de qualification qui se déroulera du 31 mars au 2 avril 1993

pour toutes les épreuves

pour l'épreuve (les épreuves) _____ – Article 12 (3)

1. Formation scientifique ou technique

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

1^{er} cas

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

2^e cas

Je possède les connaissances scientifiques ou techniques de niveau équivalent.

2. Périodes d'activité professionnelle

2.1 Durée minimale de trois années s'achevant au 30 mars 1993 au plus tard

Articles 7 (1) b), 7 (2), 7 (3); JO OEB 1980, 220 point 5.4.1 et 1992, 315 point 2.4.1

Art. 7 (1) b) (i)

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

Art. 7 (1) b) (ii)

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

Art. 7 (1) b) (iii)

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

2.2 Demande de réduction d'une année au maximum

Article 8 et JO OEB 1992, 316 point 2.4.2

La durée de ma période d'activité professionnelle au sens du point 2.1 est inférieure à trois années, mais supérieure à deux années. Je demande que me soit accordée une réduction de la période d'activité professionnelle exigée conformément à l'article 8 (1) ou (2).

3. Pièces justificatives se rapportant aux points 1 et 2

Article 16 (2)

- Justificatif se rapportant au point 1: copie certifiée conforme (voir annexe(s) _____)
- Justificatif se rapportant au point 2.1 conformément au certificat figurant à la page 325: original ou copie certifiée conforme (voir annexe(s) _____)
- Justificatif se rapportant au point 2.2: copie certifiée conforme (voir annexe(s) _____)
- Justificatifs déjà fournis pour l'examen européen de qualification _____

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

4. Droit d'examen

Article 15 (1); JO OEB 1991, 125 et 314 point 2.3, supplément au JO OEB 12/1991, 5 point 13

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

J'ai acquitté le droit d'examen, d'un montant de 800 DEM, ou 50% de ce montant pour l'examen partiel (JO OEB 1991, 125)

- en DEM: veuillez débiter le compte courant OEB n° _____ d'un montant de DEM _____
- en DEM
- en _____ (contre-valeur sous réserve d'une révision conformément à l'article 6 (4) du règlement relatif aux taxes: GBP 284, FRF 2740, CHF 710, NLG 920, SEK 3110, BEF/LUF 16700, ITL 615000, ATS 5780, ESP 52600, GRD 80000, DKK 3130, PTE 70800)

le _____, de la façon suivante:

5. Spécialité

Article 10 (4)

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

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

Je ne suis pas lié par la déclaration qui précède.

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

Article 11 (3)

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

7. Centres d'examen

Article 19 et JO OEB 1992, 313 point 2.1

Je demande à passer l'examen européen de qualification

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

Dans le cas où les conditions requises pour l'organisation de l'examen européen de qualification au lieu désiré ne seraient pas réunies, vous ne manquerez pas de m'en informer en février 1993 au plus tard. Dans ce cas,

- je demande à passer l'examen à Munich.
- je demande à passer l'examen à La Haye (Rijswijk).
- je demande à passer l'examen à Berlin.
- je retire ma candidature à l'examen et demande au Président de l'Office européen des brevets que
- le droit d'examen me soit remboursé par chèque envoyé à mon adresse indiquée au verso.
- le droit d'examen soit pris en compte lors de ma prochaine inscription à l'examen.

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

Lieu et date

Signature du candidat

**Certificat émanant de la personne sous la direction de laquelle le stage a été effectué ou de l'employeur
au sens où l'entendent les articles 7, paragraphe 1, lettre b) et 16, paragraphe 2, lettre b)
du règlement relatif à l'examen européen de qualification
(JO OEB 1991, 79)**

1. Candidat

1.1 Nom _____

1.2 Date et lieu de naissance _____

2. Formation

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

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

2.2 Périodes de formation (jour, mois, année) _____

2.3 Le candidat continuera-t-il jusqu'au 30 mars 1993 à exercer chez vous des activités dans le domaine des brevets? _____

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

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

Cf. communication du jury d'examen, p. 315, point 2.4.1 d)

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

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

a) premières demandes _____

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

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

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

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

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

3.5 Dans le cas où les indications chiffrées fournies en regard des points 3.1 à 3.4 ne suffisent pas à décrire l'étendue des tâches (voir page 315 point 2.4.1 d), les compléter par d'autres précisions détaillées en conséquence (faisant le cas échéant l'objet d'une annexe au certificat)

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

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

Lieu et date _____

Signature* _____

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

Prière de fournir un certificat distinct pour chaque formation

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

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

- un employé, mandataire agréé

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

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

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

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

AT Österreich / Austria / Autriche

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Mikovsky, Alexander (AT)
Patentanwälte Kretschmer & Haffner
Schottengasse 3 a
A-1014 Wien I

Änderungen / Amendments / Modifications

Labres, Friedrich (AT)
Ludwiggasse 12/4
A-1140 Wien

BE Belgien / Belgium / Belgique

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Dolton, Peter Irving Ernest (GB)
ICI Polyurethanes
Everslaan 45
B-3078 Everberg

Löschungen / Deletions / Radiations

Gaspar, Florent (BE) - R 102(2)a
Bureau Vander Haeghen S.A.
Rue Colonel Bourg 108 A
B-1040 Bruxelles

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Handrack, Hans-Gunter (DE)
Burgenlandstraße 3 a
O-8021 Dresden

Tödtloff, Ralf (DE)
Reihenhausring 71
O-4373 Gröbzig

Änderungen / Amendments / Modifications

Brügge, Jürgen (DE)
Eisenführ, Speiser & Partner
Martinistraße 24
W-2800 Bremen 1

Eisenführ, Günther (DE)
Eisenführ, Speiser & Partner
Martinistraße 24
W-2800 Bremen 1

Heyner, Klaus (DE)
Oelsaer Weg 36
O-8040 Dresden

Hübner, Bernhard (DE)
Patentanwalt Dipl.-Ing. B. Hübner
Ferdinandstraße 6
O-9002 Chemnitz

Janotte, Ralf Michael (DE)
Eisenführ, Speiser & Partner
Martinistraße 24
W-2800 Bremen 1

Kazzer, Peter (DE)
Sternstraße 5
O-3010 Magdeburg

Klinghardt, Jürgen (DE)
Eisenführ, Speiser & Partner
Martinistraße 24
W-2800 Bremen 1

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

Nehmzow-David, Fritzi-Maria (DE)
Groteler Treppe 1
W-2100 Hamburg 90

Rabus, Werner W. (DE)
Eisenführ, Speiser & Partner
Martinistraße 24
W-2800 Bremen 1

Seifert, Karlheinz (DE)
Neubrandenburger Straße 6-8
Postfach 2138
O-2500 Rostock 1

Speiser, Dieter K. (DE)
Eisenführ, Speiser & Partner
Martinistraße 24
W-2800 Bremen 1

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

* 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.

Löschungen/ Deletions/ Radiations

Greenstreet, Cyril Henry (GB) - cf GB
 Haseltine Lake & Partners
 Motorama Haus 502
 Rosenheimer Straße 30
 W-8000 München 80

Holland-Moritz, Werner (DE) - R. 102(1)
 Wiesenweg 19
 0-6081 Herges-Hallenberg

Lorenz, Wilhelm (DE) - R 102(2)a
 Jaeger, Lorenz & Köster
 Patentanwälte
 Pippinplatz 4a
 Postfach 1620
 W-8035 Gauting 2

Pohl, Hans-Ludwig (DE) - R. 102(1)
 Hefnersplatz 3
 W-8500 Nürnberg 11

Schultze, Michael (DE) - R. 102(1)
 Westerlandstraße 2
 O-1100 Berlin

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

Fabien, Henri (FR)
 PSA Peugeot Citroen
 Département OPS/BPI
 18, rue des Fauvelles
 F-92250 La Garenne Colombes

Grosset-Fournier, Chantal (FR)
 Grosset-Fournier et Demachy s.a.r.l.
 87, rue Haxo
 F-75020 Paris

Pinchon, Odile (FR)
 PSA Peugeot Citroen
 Département OPS/BPI
 18, rue des Fauvelles
 F-92250 La Garenne Colombes

Robert, Jean-François (FR)
 PSA Peugeot Citroën
 Centre Technique Citroën
 CV2 route de Gizy
 F-78140 Velizy Villacoublay

Seytre, Françoise (FR)
 PSA Peugeot Citroen
 Département OPS/BPI
 18, rue des Fauvelles
 F-92250 La Garenne Colombes

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

Baker-Munton, Nicola Jane (GB)
 The Wellcome Foundation Limited
 Langley Court
 South Eden Park Road
 GB-Beckenham, Kent BR3 3BS

Greenstreet, Cyril Henry (GB)
 'Makepeace B'
 11 Park Lane
 GB-Reigate, Surrey RH2 8JX

McMunn, Watson Palmer (GB)
 The Wellcome Foundation Limited
 Langley Court
 South Eden Park Road
 GB-Beckenham, Kent BR3 3BS

Eyles, Winifred Joyce (GB)
 British Technology Group Limited
 101 Newington Causeway
 GB-London SE1 6BU

Gaskin, John Shield (GB)
 British Technology Group Limited
 101 Newington Causeway
 GB-London SE1 6BU

Hamilton, Raymond (GB)
 British Technology Group Limited
 101 Newington Causeway
 GB-London SE1 6BU

Änderungen / Amendments / Modifications

Chandler, Derek (GB)
 British Technology Group Limited
 101 Newington Causeway
 GB-London SE1 6BU

Cullis, Roger (GB)
 British Technology Group Limited
 101 Newington Causeway
 GB-London SE1 6BU

Davis, Norman Norbridge (GB)
 British Technology Group Limited
 101 Newington Causeway
 GB-London SE1 6BU

Payne, Leslie George William (GB)
 68 Amptill Road
 GB-Flitwick, Beds. MK45 1AY

Percy, Richard Keith (GB)
 British Technology Group Limited
 101 Newington Causeway
 GB-London SE1 6BU

Stables, Patrick Antony (GB)
 British Technology Group Limited
 101 Newington Causeway
 GB-London SE1 6BU

Hasler, Christopher (GB)
British Technology Group Limited
101 Newington Causeway
GB-London SE1 6BU

Hulse, Raymond (GB)
50 Salander Crescent
Wistaston
GB-Crewe, Cheshire CW2 6SA

Hustwitt, Philip Edward (GB)
c/o Stevens, Hewlett & Perkins
1 Serjeants' Inn
Fleet Street
GB-London EC4Y 1LL

Neville, Peter Warwick (GB)
British Technology Group Limited
101 Newington Causeway
GB-London SE16BU

Parker, Geoffrey (GB)
British Technology Group Limited
101 Newington Causeway
GB-London SE1 6BU

Stephenson, Gerald Frederick (GB)
British Technology Group Limited
101 Newington Causeway
GB-London SE1 6BU

Trevor-Briscoe, David William (GB)
British Technology Group Limited
101 Newington Causeway
GB-London SE1 6BU

Löschungen / Deletions / Radiations

Dolton, Peter Irving Ernest (GB) - cf. BE
Imperial Chemical Industries plc
Legal Department: Patents
PO Box 6
Bessemer Road
GB-Welwyn Garden City, Hens. AL7 1HD

IT Italien / Italy / Italie

Änderungen / Amendments / Modifications

Mariani, Giulio (IT)
Notarbartolo & Gervasi srl
Via Nizza, 45
I-00198 Roma

Löschungen / Deletions / Radiations

Grassi, Bruno (IT) - R. 102(1)
Via Padova 213/A
1-20127 Milano

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Änderungen / Amendments / Modifications

Auwerda, Cornelis Petrus (NL)
Zr Stellalaan 6
NL-5591 PW Heeze

SE Schweden / Sweden / Suède

Änderungen / Amendments / Modifications

Hopfgarten, Nils (SE)
Patentbyrå Siemens
P.O. Box 1353
S-171 26 Solna

Perneborg, Henry T. (SE)
Uppsala Patentbyrå
P.O. Box 9013
S-750 09 Uppsala

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Deutschland

Erstreckungsgesetz

Das Gesetz über die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten vom 23. April 1992¹ (Erstreckungsgesetz - ErstrG) ist am 1. Mai 1992 in Kraft getreten. Es dient der Herstellung der vollständigen Rechtseinheit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes im vereinigten Deutschland².

Das neue Gesetz regelt die wechselseitige Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten, die vor dem **3. Oktober 1990** in der Bundesrepublik Deutschland einerseits und in der ehemaligen DDR andererseits begründet worden sind und am 1. Mai 1992 noch bestehen. Die Bestimmungen gelten für Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen gleichermaßen. Ausdrücklich einbezogen sind die aufgrund internationaler Abkommen vor dem 3. Oktober 1990 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Anmeldungen und eingetragenen oder erteilten gewerblichen Schutzrechte. Unter das Erstreckungsgesetz fallen damit auch rund 300.000 europäische Patentanmeldungen und darauf erteilte Patente, die in ihrer Wirkung bislang auf das frühere Bundesgebiet Deutschlands beschränkt waren.

Im einzelnen ist zu der Erstreckung der technischen Schutzrechte (DE: Patente, Gebrauchsmuster; DD: Ausschließungs- und Wirtschaftspatente) folgendes hervorzuheben:

Erstreckung kraft Gesetzes

Die Erstreckung erfolgt ohne Antrag des Schutzrechtsinhabers automatisch kraft Gesetzes. Sie erfaßt alle betroffenen Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen unabhängig davon, ob deren Inhaber In- oder Ausländer ist. Die Erstreckung tritt auch dann ein, wenn der Gegenstand des Schutzrechts für denselben Inhaber im Erstreckungsgebiet bereits durch ein entsprechendes Recht geschützt ist. Vorübergehend kann dies zu einem Doppelschutz im Gesamtgebiet Deutschlands führen.

Wirkung der Erstreckung

Die im früheren Bundesgebiet begründeten Schutzrechte haben mit ihrer Erstreckung in dem Gebiet der ehemaligen DDR dieselben Wirkungen wie im früheren Bundesgebiet.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Germany

Extension Law

The Law on the extension of industrial property rights of 23 April 1992¹ (Extension Law), which came into force on 1 May 1992, has brought about full unity of industrial property legislation in the united Germany².

The new law provides for the reciprocal extension of industrial property rights established before **3 October 1990** in either the Federal Republic of Germany or the former GDR and still in force on 1 May 1992. The provisions apply equally to property rights and applications therefor. Applications filed and industrial property rights registered or granted for the Federal Republic of Germany before 3 October 1990 on the basis of international conventions are expressly included. The Extension Law therefore also affects around 300 000 European patent applications and granted patents hitherto effective only for the former Federal Republic of Germany.

The following points are particularly important in connection with the extension of technical property rights (DE: patents, utility models; DD: patents of exclusion and economic patents):

Extension by operation of law

Extension is effected automatically by operation of law and need not be requested by proprietors of property rights. It applies to all relevant property rights and applications therefor irrespective of whether the proprietor/applicant is of German or foreign nationality. Extension also occurs if the subject-matter of the property right is already protected for the same proprietor by a corresponding right in the territory to which the right is to be extended. This may lead temporarily to double protection within Germany as a whole.

Effect of the extension

Property rights established in the former Federal Republic have on extension the same effect within the territory of the former GDR as within the former Federal Republic.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Allemagne

Loi relative à l'extension des titres de propriété industrielle

La loi relative à l'extension des titres de propriété industrielle du 23 avril 1992¹ est entrée en vigueur le 1^{er} mai 1992. Elle vise à créer un droit pleinement uniforme dans le domaine de la propriété industrielle dans l'Allemagne unifiée².

La nouvelle loi régit l'extension réciproque des titres de propriété industrielle qui ont pris naissance avant le **3 octobre 1990** en République fédérale d'Allemagne, d'une part, et dans l'ex-RDA, d'autre part, et qui sont encore valides au 1^{er} mai 1992. Ses dispositions s'appliquent aussi bien aux titres qu'aux demandes de protection et prévoient expressément les demandes présentées et les titres enregistrés ou délivrés avant le 3 octobre 1990 pour la République fédérale d'Allemagne en vertu d'accords internationaux. Cette loi couvre donc également près de 300 000 demandes de brevet européen et brevets européens délivrés pour ces demandes, qui jusque-là produisaient effet uniquement sur l'ancien territoire de la République fédérale d'Allemagne.

En ce qui concerne l'extension des titres délivrés dans les domaines techniques (RFA: brevets, modèles d'utilité; RDA: brevets d'exclusivité et brevets d'exploitation), il y a lieu de souligner ce qui suit:

Extension de plein droit

L'extension a lieu de plein droit, sans que le titulaire du titre en fasse la demande. Elle porte sur l'ensemble des titres ou demandes concernés, que leur titulaire soit ou non un national. L'extension se produit également si l'objet du titre est déjà protégé pour le même titulaire par un titre correspondant dans le territoire couvert par l'extension. Il peut en résulter provisoirement une double protection sur l'ensemble du territoire allemand.

Effets de l'extension

Les titres de protection qui ont pris naissance sur l'ancien territoire de la République fédérale produisent, après extension, les mêmes effets sur le territoire de l'ex-RDA que sur l'ancien territoire de la République fédérale.

¹ BGBl 1992 I, 938

² Vgl. hierzu ABI EPA 1990, 498

¹ BGBl 1992 I, 938

² Cf. OJ EPO 1990, 498

¹ BGBl 1992 I, 938

² Cf. JO OEB 1990, 498

Für die Erstreckung der in der ehemaligen DDR begründeten Rechte enthält das Gesetz besondere Vorschriften, die der Tatsache Rechnung tragen, daß auf diese "Altrechte" künftig, abgesehen von Vorschriften über ihre Schutzfähigkeit und Laufzeit, nur noch Bundesrecht Anwendung findet (§ 5-25 ErstrG). Hervorzuheben ist, daß § 12 ErstrG für ungeprüfte Patente mit DDR-Ursprung die Möglichkeit der nachträglichen Prüfung vorsieht. Diese Prüfung erfolgt auf Antrag des Patentinhabers und jedes Dritten durch die Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts.

Die Erstreckung läßt den Zeitrang der betroffenen Schutzrechte unberührt (§ 1 (1), 4 (1) ErstrG), die damit einheitlich im Gesamtgebiet Deutschlands gelten. Dies bedeutet jedoch nicht ohne weiteres, daß Inhaber solcher Schutzrechte auch für die Vergangenheit Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen können. Die Wirkung eines erstreckten Patents oder Gebrauchsmusters tritt nach § 28 ErstrG gegen denjenigen nicht ein, der die Erfindung in dem Gebiet, in dem das Schutzrecht bisher nicht galt, vor dem 1. Juli 1990 rechtmäßig in Benutzung genommen hat. Die Weiterbenutzung kann im Einzelfall unzulässig oder einzuschränken sein, wenn sie zu einer wesentlichen Beeinträchtigung des Patentinhabers oder seiner Lizenznehmer führt. Wenn die Benutzung der Erfindung im bisher schutzrechtsfreien Gebiet lediglich im Import von Erzeugnissen bestand, ist in der Regel ein Weiterbenutzungsrecht nicht gegeben (§ 28 (2) ErstrG).

Soweit die Wirkung eines erstreckten Patents durch Vorbenutzungsrechte beschränkt ist, gelten diese Rechte im gesamten Bundesgebiet (§ 27 ErstrG). Benutzungsrechte aus Lizenzvereinbarungen werden nicht von Gesetzes wegen erstreckt; insoweit bleibt es den Parteien vorbehalten, die Vereinbarungen an die geänderten Verhältnisse anzupassen.

Kollisionsfälle

Infolge der Erstreckung kann es dazu kommen, daß übereinstimmende Schutzrechte verschiedener Inhaber, die bislang für getrennte Schutzrechtsgebiete galten, zusammentreffen. Das Gesetz sieht in diesen Fällen vor, daß die in ihrem Schutzbereich übereinstimmenden oder sich überschneidenden Schutzrechte nebeneinander bestehen bleiben (Koexistenzlösung, § 26 ErstrG). Die jeweiligen Schutzrechtsinhaber können damit Verbotungsansprüche nur gegenüber Dritten, nicht aber gegeneinander (einschließlich ihrer Lizenznehmer) geltend machen. Ausnahmen von der Koexistenzlösung läßt das Gesetz nur bei unbilligen Beeinträchtigungen des Inhabers des anderen Schutzrechts zu.

The law contains special provisions for the extension of rights established in the former GDR, which take account of the fact that in future, with the exception of provisions on protectability and the term of protection, only Federal Law will apply to these "pre-existing rights" (§§ 5-25 Extension Law). An important aspect is that § 12 Extension Law provides for the possibility of later examination for unexamined patents of GDR origin, to be carried out by the examining section of the German Patent Office at the request of the patent proprietor and any third party.

Extension does not affect the priority dates of property rights (§§ 1(1), 4(1) Extension Law), which thus apply uniformly throughout German territory. However, this does not necessarily mean that proprietors of such rights can take action for infringements in the past. Under § 28 Extension Law, the effect of an extended patent or utility model does not apply to persons who started using the invention legally before 1 July 1990 in the territory not hitherto covered. Continued use may in individual cases be ruled out or restricted if it significantly impairs the rights of the patent proprietor or licensee. If use of the invention in the previously uncovered territory involved merely the import of manufactured products, there is generally no right to continued use (§ 28(2) Extension Law).

Where the effect of an extended patent is restricted by rights of prior use, these rights apply throughout the territory of the Federal Republic (§ 27 Extension Law). The Law does not extend rights of use arising from licensing agreements; it is up to the parties involved to adapt their agreements to the new situation.

Collisions

As a result of extension, corresponding property rights owned by different proprietors and hitherto valid for separate territories may now coincide. In such cases the law provides that property rights which give corresponding cover or overlap may continue to exist alongside each other (co-existence solution, § 26 Extension Law). The proprietors of each right can therefore take prohibitive action against third parties but not against each other (or each others' licensees). The Law permits exceptions to the co-existence solution only where the rights of the other proprietor are unfairly impaired.

En ce qui concerne l'extension des titres qui ont pris naissance dans l'ex-RDA, la loi prévoit des dispositions particulières tenant compte du fait que, mises à part les dispositions relatives à leur protégeabilité et à leur durée, seul le droit fédéral soit désormais applicable à ces "anciens titres" (art. 5-25 de la loi). Il y a lieu de souligner que son article 12 prévoit la possibilité d'un examen a posteriori pour les brevets n'ayant pas fait l'objet d'un examen et provenant de la RDA. Cet examen est effectué sur requête du titulaire du brevet et de tout tiers par la division d'examen de l'Office allemand des brevets.

L'extension n'affecte pas la priorité des titres concernés (art. 1^{er} (1), 4 (1) de la loi), qui sont donc uniformément valables sur l'ensemble du territoire allemand. Cela ne signifie cependant pas automatiquement que les titulaires de tels titres puissent également se pourvoir rétroactivement contre des atteintes à leurs droits. Aux termes de l'article 28, un brevet ou un modèle d'utilité étendu ne produit pas effet contre quiconque a utilisé légalement l'invention avant le 1^{er} juillet 1990 sur le territoire sur lequel le titre de protection n'était pas valable jusque-là. Suivant le cas, il se peut que la poursuite de l'utilisation soit illicite ou qu'elle doive être limitée, lorsqu'elle cause un préjudice majeur au titulaire du brevet ou à son licencié. Lorsque l'utilisation de l'invention sur le territoire non couvert jusque-là par le titre consistait simplement à importer des produits, il n'existe en règle générale pas de droit de poursuivre l'utilisation (art. 28 (2) de la loi).

Dans la mesure où les effets d'un brevet étendu sont limités par des droits fondés sur une utilisation antérieure, ces droits sont valables sur l'ensemble du territoire fédéral (art. 27). Les droits d'utilisation émanant de contrats de licence ne sont pas étendus de plein droit; aussi revient-il aux parties d'adapter leurs contrats à la nouvelle situation.

Interférences

Par suite de l'extension, il peut arriver que des titres de protection se correspondent et appartenant à différents titulaires, jusqu'ici valables sur des territoires séparés, coïncident. Dans ce cas, la loi prévoit que les titres qui se correspondent ou se chevauchent quant à l'étendue de leur protection continuent de coexister (solution de la coexistence, art. 26). Les titulaires respectifs de ces titres peuvent donc requérir des interdictions contre des tiers seulement, et non les uns contre les autres (y compris leurs licenciés). La loi ne souffre d'exceptions à cette solution qu'en cas de préjudices inacceptables causés au titulaire de l'autre titre.

Einigungsverfahren

Zur Beilegung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit erstreckungsbedingten Kollisionsfällen kann eine beim Deutschen Patentamt zu errichtende Einigungsstelle angerufen werden (§§ 39- 46 ErstrG), die durch Vermittlung rasch und kostengünstig eine gütliche Einigung zwischen den Kontrahenten herbeiführen soll

Arbitration

Parties wishing to settle disputes on extension-related conflicts can appeal to an arbitration board to be set up at the German Patent Office (§§ 39-46 Extension Law) This board will mediate to bring about an amicable agreement between the opposing parties both quickly and cheaply.

Procédure de conciliation

Pour régler les litiges liés aux interférences nées de l'extension, il est possible de saisir un organe de conciliation devant être créé auprès de l'Office allemand des brevets (art. 39 à 46). et dont la médiation doit permettre de parvenir rapidement et à peu de frais à un accord amiable entre les parties adverses.

Frankreich**Neue Gebührenbeträge**

Mit Ministerialerlaß vom 30. Januar 1992¹ sind die Gebühren des *Institut national de la propriété industrielle* geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Frankreich werden darauf hingewiesen, daß **ab 1. Februar 1992** folgende Gebührensätze gelten:

1. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67(3) EPÜ:

FRF 230 (unverändert)

2. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPU:

FRF 230 (unverändert)

3. Jahresgebühren

	FRF
3. Jahr	190
4. Jahr	220
5. Jahr	310
6. Jahr	630
7. Jahr	740
8. Jahr	850
9. Jahr	990
10. Jahr	1 155
11. Jahr	1 335
12. Jahr	1 535
13. Jahr	1 725
14. Jahr	1 930
15. Jahr	2 175
16. Jahr	2 420
17. Jahr	2 690
18. Jahr	2 980
19. Jahr	3 250
20. Jahr	3 610

Zuschlagsgebühr zur dritten bis zehnten Jahresgebühr:

FRF 115 (unverändert)

Zuschlagsgebühr zur elften bis zwanzigsten Jahresgebühr:

FRF 345 (unverändert)

4 Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

France**New fee rates**

By Ministerial Order of 30 January 1992¹ the fees of the *Institut national de la propriété industrielle* have been amended.

Applicants and proprietors of European patents with effect in France are advised that from **1 February 1992** the following rates apply:

1. Publication of translations of the claims pursuant to Article 67(3) EPC:

FRF 230 (unchanged)

2. Publication of translations of the patent specification under Article 65 EPC:

FRF 230 (unchanged)

3. Renewal fees:

	FRF
3rd year	190
4th year	220
5th year	310
6th year	630
7th year	740
8th year	850
9th year	990
10th year	1 155
11th year	1 335
12th year	1 535
13th year	1 725
14th year	1 930
15th year	2 175
16th year	2 420
17th year	2 690
18th year	2 980
19th year	3 250
20th year	3 610

Surcharge for the 3rd-10th renewal fee:

FRF 115 (unchanged)

Surcharge for the 11th-20th renewal fee:

FRF 345 (unchanged)

4. Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

France**Nouveaux montants des taxes**

Conformément à l'arrêté ministériel du 30 janvier 1992¹, les taxes perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en France sont informés qu'à compter du **1^{er} février 1992** les montants suivants sont applicables:

1. Publication de traductions des revendications conformément à l'article 67(3) CBE:

230 FRF(inchangé)

2. Publication de la traduction du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 CBE:

230 FRF(inchangé)

3 Taxes annuelles:

	FRF
3 ^e année	190
4 ^e année	220
5 ^e année	310
6 ^e année	630
7 ^e année	740
8 ^e année	850
9 ^e année	990
10 ^e année	1 155
11 ^e année	1 335
12 ^e année	1 535
13 ^e année	1 725
14 ^e année	1 930
15 ^e année	2 175
16 ^e année	2 420
17 ^e année	2 690
18 ^e année	2 980
19 ^e année	3 250
20 ^e année	3 610

Surtaxe de retard de la troisième à la dixième annuité:

115 FRF(inchangé)

Surtaxe de retard de la onzième à la vingtième annuité:

345 FRF (inchangé)

4. Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux:

¹ Journal officiel de la République française 1992. 1547

¹ Journal officiel de la République française 1992. 1547.

¹ Journal officiel de la République française 1992. 1547

Anmeldegebühr: FRF 250 + FRF 115 je Anspruch ab dem 11. (unverändert)

Gebühr für die Erstellung eines Berichts zum Stand der Technik: FRF 3 600

Herstellung und Übermittlung von Kopien der europäischen Patentanmeldung an die Bestimmungsstaaten: FRF 165 (unverändert) + FRF 5 (unverändert) je Seite und Ausfertigung

Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (7. Auflage) werden gebeten, die in Tabelle VI, Spalte 1 und VII, Spalte 2 genannten Gebührensätze entsprechend zu ändern.

Filing fee: FRF 250 + FRF 115 for the 11th and each subsequent claim (unchanged)

Fee for a report on the state of the art: FRF 3 600

Production and transmission of copies of the European patent application to the designated States: FRF 165 (unchanged) + FRF 5 (unchanged) per page and copy

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 amendments to the amounts of fees shown in Tables VI, column 1, and VII, column 2.

Taxe de dépôt: 250 FRF + 115 FRF par revendication à compter de la 11^e (inchangé)

Taxe d'établissement de l'avis documentaire: 3 600 FRF

Etablissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires: 165 FRF (inchangé) plus 5 FRF (inchangé) par page et par exemplaire

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^e édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux VI, colonne 1 et VII, colonne 2.

Vereinigtes Königreich

The Patents (Fees) Rules 1992

Mit den Patents (Fees) Rules 1992¹ sind die Patentgebühren im Vereinigten Königreich erhöht worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung im Vereinigten Königreich werden darauf hingewiesen, daß ab **11. Mai 1992** folgende Gebührensätze gelten:

1. Jahresgebühren ²	GBP
5. Jahr	110
6. Jahr	120
7. Jahr	130
8. Jahr	140
9. Jahr	150
10. Jahr	170
11. Jahr	190
12. Jahr	210
13. Jahr	230
14. Jahr	260
15. Jahr	280
16. Jahr	310
17. Jahr	340
18. Jahr	370
19. Jahr	410
20. Jahr	450

Zuschlagsgebühr: 24 GBP pro Monat (höchstens für 6 Monate)

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

Anmeldegebühr bei Umwandlung einer europäischen Patentanmeldung in eine nationale Anmeldung 25 GBP

United Kingdom

The Patents (Fees) Rules 1992

The Patents (Fees) Rules 1992¹ increase the fees for patents.

Applicants and proprietors of European patents with effect in the United Kingdom are advised that from **11 May 1992** the following rates apply:

1. Renewal Fees ²	GBP
5th year	110
6th year	120
7th year	130
8th year	140
9th year	150
10th year	170
11th year	190
12th year	210
13th year	230
14th year	260
15th year	280
16th year	310
17th year	340
18th year	370
19th year	410
20th year	450

Surcharge: GBP 24 per month (but not exceeding 6 months).

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

Fee for filing upon conversion of European patent application to national application GBP 25

Royaume-Uni

The Patents (Fees) Rules 1992

Conformément aux Patents (Fees) Rules 1992¹, les montants des taxes relatives aux brevets sont relevés.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet au Royaume-Uni sont informés qu'à compter du **11 mai 1992** les montants suivants sont applicables:

1. Taxes annuelles ²	GBP
5 ^e année	110
6 ^e année	120
7 ^e année	130
8 ^e année	140
9 ^e année	150
10 ^e année	170
11 ^e année	190
12 ^e année	210
13 ^e année	230
14 ^e année	260
15 ^e année	280
16 ^e année	310
17 ^e année	340
18 ^e année	370
19 ^e année	410
20 ^e année	450

Surtaxe: 24 GBP par mois (six mois au maximum).

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

Taxe de dépôt lors de la transformation d'une demande de brevet européen en demande nationale 25 GBP

¹ Statutory Instrument 1992 No 616

² Bei Eintragung der "Lizenzbereitschaft" (*licences of right*) in der Patentrolle ist die Hälfte dieser Gebühren zu zahlen

¹ Statutory Instruments 1992 No 616.

² Please note that one-half of these fees are payable if there is an entry in the register "Licences of right"

¹ Statutory Instrument 1992 No 616

² La moitié du montant de ces taxes est payable s'il a été procédé à une inscription au registre "licences de droit" (*licences of right*).

Gebühr für die vorläufige Prüfung und Recherche 130 GBP	Fee for preliminary examination and search GBP 130	Taxe d'examen préliminaire et de recherche 130 GBP
3 Übersetzung europäischer Patente (UK) und europäischer Patentanmeldungen (UK)	3. Translation of European patents (UK) and applications for European patents (UK)	3. Traduction des brevets européens (UK) et des demandes de brevet européen (UK)
Antrag auf Veröffentlichung der Übersetzung 12 GBP	On request for publication of translation GBP 12	Demande de publication de la traduction 12 GBP
Einreichung der Übersetzung der europäischen Patentschrift (UK) (Art. 65 EPÜ) 35 GBP	On filing of translation of European patent (UK) specification (Article 65 EPC) GBP 35	Production de la traduction du fascicule du brevet européen (UK) (article 65 CBE) 35 GBP
Einreichung der Übersetzung eines geänderten europäischen Patents (UK) 35 GBP	On filing of translation of an amended European patent (UK) GBP 35	Production de la traduction d'un brevet européen (UK) sous sa forme modifiée 35 GBP
Antrag auf Veröffentlichung einer Übersetzung der Ansprüche einer europäischen Patentanmeldung (UK) (Art. 67 (3) EPÜ) 35 GBP	On request for publication of translation of claims of application for European patent (UK) (Article 67(3) EPC) GBP 35	Demande de publication de la traduction des revendications de la demande de brevet européen (UK) (article 67(3) CBE) 35 GBP
Antrag auf Veröffentlichung der berichtigten Übersetzung eines europäischen Patents (UK) oder einer europäischen Patentanmeldung (UK) 35 GBP	On request for publication of corrected translation of European patent (UK) or application for European patent (UK) GBP 35	Demande de publication de la traduction révisée du brevet européen (UK) ou de la demande de brevet européen (UK) 35 GBP
Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"	Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"	Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"
Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (7. Auflage) werden gebeten, die in den Tabellen III B, Spalten 2 und 9, IV, Spalten 3 und 10, VI, Spalten 1 und 3 und VII, Spalte 2 genannten Gebührensätze entsprechend zu berichtigen.	Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (7th edition) are asked to make the appropriate correction to the amounts of fees shown in Tables III.B, columns 2 and 9, IV, columns 3 and 10, VI, columns 1 and 3 and VII, column 2.	Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (7 ^e édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux suivants: III.B, colonnes 2 et 9, IV, colonnes 3 et 10, VI, colonnes 1 et 3 et VII, colonne 2.

Registrierung europäischer Patente (UK) in überseeischen Staaten und Gebieten (Stand: Februar 1992)*

Zur Frage der Registrierung europäischer Patente (UK) in den überseeischen Staaten und Gebieten, die nationale UK-Patente registrieren, hat das *Department of Trade and Industry, Industrial Property and Copyright Department* (IPCD), London, dem Europäischen Patentamt die nachstehenden (nicht notwendigerweise aus amtlichen Quellen stammenden) Informationen übermittelt.

1. Folgende Staaten und Gebiete haben ihre Gesetzgebung geändert und gestatten die Registrierung europäischer Patente (UK):

Registration of European patents (UK) in overseas states or territories (Situation as of February 1992)*

The *Department of Trade and Industry, Industrial Property and Copyright Department* (IPCD), London, has supplied the following information (not necessarily obtained from official sources) regarding registration of European patents (UK) in overseas states or territories which register UK national patents.

1. The following states or territories have amended their legislation to permit registration of European patents (UK):

Enregistrement de brevets européens (UK) dans des Etats ou territoires d'outre-mer (situation en février 1992)*

Le *Department of Trade and Industry, Industrial Property and Copyright Department* (IPCD) à Londres a communiqué les indications suivantes (ne provenant pas nécessairement de sources officielles), relatives à l'enregistrement de brevets européens (UK) dans les Etats ou territoires d'outre-mer dont la législation prévoit l'enregistrement de brevets nationaux britanniques.

1. Les Etats ou territoires suivants ont modifié leur législation et autorisé l'enregistrement de brevets européens (UK):

* Im Anschluß an die Mitteilung in ABI EPA 1968, 194 Änderungen gegenüber dieser Mitteilung sind durch ein Sternchen gekennzeichnet

* Further to the information published in OJ EPO 1988, 194 Changes as against this information are indicated by an asterisk.

* La présente information fait suite à celle publiée dans le JO OEB 1988, 194. Les modifications apportées par rapport à la publication antérieure sont indiquées par un astérisque

Anguilla
Belize
Britische Jungferninseln
Falklandinseln
Gibraltar
Hongkong
Kaimaninseln
Jersey
St. Vincent
Turks- und Caicosinseln
Tuvalu

2. Folgende Staaten und Gebiete registrieren europäische Patente (UK) aufgrund der bestehenden Gesetzgebung und beabsichtigen zur Zeit nicht, ihre gesetzlichen Bestimmungen zu ändern:

Bahrain
Bermuda
Botsuana
Brunei
Fidschi
*Gambia
Ghana
*Grenada
*Jemen¹
*Salomonen
St. Lucia
Singapur
Swasiland
*Trinidad und Tobago
Vanuatu
*Westsamoa

3. Folgende Staaten und Gebiete beabsichtigen, ihre gesetzlichen Bestimmungen zu ändern, und registrieren gegenwärtig europäische Patente (UK):

St. Christoph (St. Kitts) und Nevis²
Sierra Leone
*Tanganjika³
*Tansania³
*Sansibar³
Uganda
Zypern (Nikosia)

4. Außerdem werden europäische Patente (UK) in folgenden Staaten und Gebieten registriert:

Anguilla
Belize
Cayman Islands
Falkland Islands
Gibraltar
Hong Kong
Jersey
St. Vincent
Turks and Caicos
Tuvalu
Virgin Islands (British)

2. The following states or territories register European patents (UK) under their existing laws and do not at present intend to amend their law:

Bahrain
Bermuda
Botswana
Brunei
Fiji
*Gambia
Ghana
*Grenada
St. Lucia
Singapore
*Solomon Islands
Swaziland
*Trinidad and Tobago
Vanuatu
*Western Samoa
*Yemen¹

3. The following states or territories have indicated a positive intention to amend their laws and are at present registering European patents (UK):

Cyprus (Nicosia)
St. Christopher (St. Kitts) Nevis²
Sierra Leone
*Tanzania³
*Tanganyika³
*Zanzibar³
Uganda

4. In addition to the above, the following states or territories are registering European patents (UK):

Anguilla
Belize
Caimans (Iles)
Falkland (Iles)
Gibraltar
Hong-Kong
Jersey
Saint-Vincent
Turks et Caïcos (Iles)
Tuvalu
Iles Vierges (britanniques)

2. Les Etats ou territoires suivants enregistrent les brevets européens (UK) en vertu de la législation en vigueur et n'ont actuellement pas l'intention de modifier leurs législations:

Bahrein
Bermudes
Botswana
Brunei
Fidji
*Gambie
Ghana
*Grenade
Sainte-Lucie
*Salomon (Iles)
*Samoa occidental
Singapour
Swaziland
*Trinité et Tobago
Vanuatu
*Yémen¹

3. Les Etats ou territoires suivants ont déclaré leur intention de modifier leurs législations et enregistrent maintenant les brevets européens (UK):

Chypre (Nicosie)
Ouganda
Saint-Christophe (St. Kitts)-et-Nevis²
Sierra Leone
*Tanzanie³
*Tanganyika³
*Zanzibar³

4. Outre les Etats ou territoires susmentionnés, les Etats ou territoires suivants enregistreraient des brevets européens (UK):

¹ In bezug auf Jemen scheinen sich die Informationen aus amtlichen Quellen und von nichtamtlicher Seite (Anwaltschaft) zu widersprechen. Die frühere Jemenitische Arabische Republik - Nordjemen - und die frühere Demokratische Volksrepublik Jemen - Südjemen - haben sich vor kurzem zusammengeschlossen. Nach Aussage amtlicher Stellen können UK-Patente einschließlich europäischer Patente (UK) nach wie vor in Aden registriert werden und gelten nun für die gesamte vereinigte Republik Jemen. Unklar ist, ob dies auch bei einem in Sanaa registrierten Patent gewährleistet ist. Daher empfiehlt es sich, Registrierungsanträge in Aden und nicht in Sanaa einzureichen.

² Es wurde zwar bestätigt, daß die rechtlichen Bestimmungen geändert werden sollen, um die Registrierung europäischer Patente (UK) zu gestatten; eine Bestätigung, daß europäische Patente (UK) derzeit registriert werden können, liegt jedoch nicht vor.

³ Tanganjika und Sansibar, die zusammen den Staat Tansania bilden, schreiben eine gesonderte Registrierung vor.

¹ Information from official sources and from unofficial (i.e. agents) sources appear to conflict as to the situation pertaining in Yemen. The former Yemen Arab Republic (YAR) - North Yemen - and the People's Democratic Republic of Yemen (PDRY) - South Yemen - have recently been unified. According to official sources UK patents, including European patents (UK), can still be registered in Aden and will now extend to the entire unified Republic of Yemen. It is unclear as to whether the same situation applies to a patent registered in Sana'a. Therefore, it is advisable that any applications for registration are filed in Aden rather than in Sana'a.

² Although confirmation has been received that it is intended to amend the law to permit registration of European patents (UK), no confirmation exists that European patents (UK) may currently be registered.

³ Tanganyika and Zanzibar, which together form the state of Tanzania, require separate registrations.

¹ Les informations de source officielle semblent contredire celles de source non officielle (à savoir les conseils en brevets) en ce qui concerne la situation au Yémen. L'ancienne République arabe du Yémen (YAR) - (Yémen du Nord) - et la République démocratique populaire du Yémen (PDRY) - (Yémen du Sud) - ont été unifiées récemment. Selon des sources officielles, les brevets UK, y compris les brevets européens (UK), peuvent encore être enregistrés à Aden et produiront désormais leurs effets dans toute la République unifiée du Yémen. Il n'est pas certain qu'il en aille de même pour un brevet enregistré à Sana'a. Par conséquent, il est conseillé d'adresser les demandes d'enregistrement à Aden plutôt qu'à Sana'a.

² Bien que l'intention de modifier la loi en vue de permettre l'enregistrement des brevets européens (UK) ait été confirmée, il n'est pas certain que des brevets européens (UK) puissent être actuellement enregistrés.

³ Tanganyika et Zanzibar, qui forment ensemble l'Etat de Tanzanie, exigent des enregistrements distincts.

Guyana
Kiribati
Seychellen

5 In folgenden Staaten und Gebieten werden gegenwärtig keine europäischen Patente (UK) registriert:

Guernsey
*Kenia
*Montserrat⁴
*St. Helena

6. Für folgende Staaten und Gebiete liegen keine einschlägigen Informationen vor:

*Antigua
Dominica
*Lesotho
*Malaysia
*Sabah
*Sarawak
*Somalia

7. Barbados und Jamaika haben ein unabhängiges Patentsystem, das die Registrierung nationaler UK-Patente oder europäischer Patente (UK) nicht vorsieht

Guyana
Kiribati
Seychelles

5. European Patents (UK) are not registered at present in the following states or territories:

Guernsey
*Kenya
*Montserrat⁴
*St. Helena

6. The following states or territories have given no indication of their intentions in this regard:

*Antigua
Dominica
*Lesotho
*Malaysia
*Sabah
*Sarawak
*Somalia

7. Barbados and Jamaica have an independent patent system and make no provision for registration of UK national patents or European patents (UK).

Guyane
Kiribati
Seychelles

5. Les brevets européens (UK) ne sont actuellement pas enregistrés dans les Etats ou territoires suivants:

Guernsey
*Kenya
*Montserrat⁴
*Sainte-Hélène

6 Les Etats ou territoires suivants n'ont pas fait connaître leurs intentions au sujet de l'enregistrement de brevets européens (UK):

*Antigua
Dominique
*Lesotho
*Malaisie
*Sabah
*Sarawak
*Somalie

7. La Barbade et la Jamaïque ont un système indépendant de brevets et ne prévoient pas l'enregistrement de brevets nationaux UK ni de brevets européens (UK).

⁴ Montserrat hat dem UK-Patentamt mitgeteilt, daß es beabsichtigt, seine Gesetzgebung zu ändern und künftig die Registrierung europäischer Patente (UK) zu gestatten

⁴ Montserrat has informed the UK Patent Office of its intention to amend its legislation to permit registration of European patents (UK) in the future

⁴ Montserrat a fait part à l'Office des brevets du Royaume-Uni de son intention de modifier sa législation, afin de permettre à l'avenir l'enregistrement de brevets européens (UK)

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, pp 633-642.

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