

EUROPÄISCHE PATENTORGANISATION

Irland hat das Europäische Patentübereinkommen und den PCT ratifiziert

1. Ratifikation des EPÜ

Die Regierung der Republik Irland hat am 11. Mai 1992 die Urkunde über die Ratifikation des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) hinterlegt. Damit tritt das EPÜ für Irland am **1. August 1992** in Kraft.

Der Europäischen Patentorganisation gehören somit ab **1. August 1992** die folgenden **17 Mitgliedstaaten** an: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und Vereinigtes Königreich.

Weitere Einzelheiten über die Auswirkungen dieser Ratifikation und die nationalen Durchführungsbestimmungen zum EPÜ werden in einer späteren Ausgabe des Amtsblatts veröffentlicht.

2. Wichtiger Hinweis

Irland kann somit in ab **1. August 1992** eingereichten europäischen Patentanmeldungen benannt werden¹.

Das EPA wird europäischen Patentanmeldungen, die im Juli 1992 eingereicht werden und in denen Irland **ausdrücklich** benannt ist, den **1. August 1992 als Anmeldetag** zuerkennen, wenn dies bei Einreichung der Anmeldung **ausdrücklich** beantragt wird.

3. Ratifikation des PCT

Irland hat am 1. Mai 1992 bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum die Urkunde über die Ratifikation des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) hinterlegt. Damit tritt der PCT für Irland am **1. August 1992** in Kraft. Kapitel II PCT (internationale vorläufige Prüfung) ist für Irland verbindlich

Irische Staatsangehörige und Personen mit Sitz oder Wohnsitz in Irland können daher ab diesem Zeitpunkt internationale Anmeldungen beim irischen Patentamt oder beim Europä-

EUROPEAN PATENT ORGANISATION

Ireland has ratified the European Patent Convention and the PCT

1. Ratification of the EPC

The Government of the Republic of Ireland deposited its instrument of ratification of the European Patent Convention (EPC) on 11 May 1992. The EPC will accordingly enter into force for Ireland on **1 August 1992**.

The European Patent Organisation will thus comprise the following **17 Member States** as from **1 August 1992**: Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, The Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

Further information concerning the effect of this ratification and the national provisions for implementation of the EPC will be published in a later issue of the Official Journal.

2. Important information

Ireland can therefore be designated¹ in European patent applications filed on or after **1 August 1992**

The EPO will accord European patent applications filed during July 1992 and **expressly** designating Ireland, the **filing date of 1 August 1992** if the applicant **expressly** requests such filing date when filing the application.

3. Ratification of the PCT

Ireland deposited its instrument of ratification of the Patent Cooperation Treaty (PCT) with the World Intellectual Property Organization on 1 May 1992. The PCT will accordingly enter into force for Ireland on **1 August 1992**. Ireland being bound by Chapter II PCT (international preliminary examination)

Consequently, as from that date, nationals and residents of Ireland are entitled to file international applications with the Irish Patents Office or the European Patent Office as Receiv-

ORGANISATION EURO- PEENNE DES BREVETS

L'Irlande a ratifié la Convention sur le brevet européen et le PCT

1. Ratification de la CBE

Le gouvernement de la République d'Irlande a, le 11 mai 1992, déposé son instrument de ratification de la Convention sur le brevet européen (CBE). En conséquence, la CBE entrera en vigueur pour l'Irlande le **1^{er} août 1992**.

L'Organisation européenne des brevets comptera ainsi, à partir du **1^{er} août 1992** les **17 Etats membres** suivants: l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, Monaco, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.

De plus amples informations sur l'effet de cette ratification et les dispositions nationales prises en application de la CBE seront publiées ultérieurement dans le Journal officiel.

2. Avis important

L'Irlande pourra donc être désignée¹ dans les demandes de brevet européen déposées à compter du **1^{er} août 1992**

L'OEB attribuera aux demandes de brevet européen déposées dans le courant du mois de juillet 1992 et désignant **explicitement** l'Irlande, la date du **1^{er} août 1992** comme **date de dépôt** si le demandeur requiert **expressément** cette date de dépôt lors du dépôt de la demande

3. Ratification du PCT

L'Irlande a déposé le 1^{er} mai 1992 son instrument de ratification de l'accord de coopération en matière de brevets (PCT) auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. En conséquence, le PCT entrera en vigueur pour l'Irlande le **1^{er} août 1992**. L'Irlande étant liée par le chapitre II du PCT (l'examen préliminaire international).

Ainsi, à compter de cette date, les nationaux de l'Irlande et les personnes qui y sont domiciliées pourront-elles déposer des demandes internationales auprès de l'Office irlandais des brevets

¹ Das derzeit gültige Formblatt für den Erteilungsantrag (EPA/EPO/OEB Form 1001 12/91, ABI EPA 1991, 605) bleibt weiterhin gültig, eine Neufassung ist zur Zeit nicht vorgesehen. Anmeldender, die Irland benennen möchten, haben darauf zu achten, daß sie das Feld 33 ("Benennung von Vertragsstaaten") entsprechend ergänzen. Ab 1. August 1992 gilt das Feld 34 ("Vorsorgliche Benennung sämtlicher Vertragsstaaten") auch für Irland.

¹ The current Request for Grant form (EPA/EPO/OEB Form 1001 12/91, OJ EPO 1991, 605) remains valid and a revised version is not foreseen for the present. Applicants wishing to designate Ireland should take care to add it to Section 33 ("Designation of Contracting States"). As from 1 August 1992 Section 34 ("Precautionary Designation of all Contracting States") will apply to Ireland.

¹ L'actuelle version du formulaire de requête en délivrance (EPA/EPO/OEB Form 1001 12.91, JO OEB 1991, 605) reste valable et il n'est pas prévu de version révisée pour le moment. Les demandeurs veilleront, s'ils désirent désigner l'Irlande, à compléter de façon appropriée la rubrique 33 du formulaire ("Désignation d'Etats contractants"). A partir du 1^{er} août 1992 la rubrique 34 ("Désignation à toutes fins utiles de tous les Etats contractants") vaudra pour l'Irlande.

schen Patentamt als Anmeldeamt einreichen. Außerdem kann Irland in ab 1. August 1992 eingereichten internationalen Anmeldungen bestimmt oder ausgewählt werden. Die Bestimmung Irlands gilt als Angabe, daß der Anmelder **für Irland ein europäisches Patent** nach dem Europäischen Patentübereinkommen zu erhalten wünscht (Artikel 45 (2) PCT). Ein *nationales* (irisches) Patent kann mit einer internationalen Anmeldung nicht erlangt werden.

ing Office. Furthermore, in any international application filed on or after 1 August 1992, Ireland may be designated or elected. The designation of Ireland has the effect of an indication of the wish to obtain a **European patent for Ireland** under the European Patent Convention (Article 45(2) PCT). A *national* (Irish) patent cannot be obtained through an international application.

ou de l'Office européen des brevets agissant en qualité d'office récepteur. Il sera en outre possible de désigner et d'élire l'Irlande dans toute demande internationale déposée à partir du 1^{er} août 1992. La désignation de l'Irlande constitue une indication du souhait d'obtenir un **brevet européen pour l'Irlande** conformément à la Convention sur le brevet européen (article 45.2 PCT) ; un brevet *national* (irlandais) ne peut pas être obtenu au moyen d'une demande internationale.

VERWALTUNGSRAT**Bericht über die 44. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (2. bis 5. Juni 1992)**

Die 44. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation fand unter dem Vorsitz von Herrn Jean-Claude Combaldieu (FR) vom 2. bis 5. Juni 1992 in Monaco statt. Den stellvertretenden Vorsitz führte Herr Max Engels (NL).

Der Rat wählte einstimmig Herrn José Mota Maia (PT), Präsident des portugiesischen Patentamts und Leiter der portugiesischen Delegation im Rat, zum Vizepräsidenten des Verwaltungsrats; er tritt seine dreijährige Amtszeit am 1. Dezember 1992 an.

Als Nachfolger von Herrn Hans-Peter Dornow (DE) wurde Herr Klaus Marder (DE) mit Wirkung vom 1. Januar 1993 zum Vizepräsidenten des Amtes (GD 4) ernannt.

Der Präsident des Amtes legte den Jahresbericht für 1991 vor. Er erstattete dem Rat ferner Bericht über die Tätigkeit des Amtes im ersten Halbjahr 1992.

Der Präsident des Amtes stellte fest, daß die Zahl der Anmeldungen wieder steigt. Von Anfang Januar bis Ende April wurden 15 532 europäische Direktanmeldungen und 7 530 Euro-PCT-Anmeldungen eingereicht (was einer Zunahme um 3,4 % gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres entspricht). Er betonte jedoch, daß die Entwicklung der Geschäftslage weiter beobachtet werden muß und die strenge Stellen- und Mittelbewirtschaftung auf jeden Fall fortgesetzt werden soll.

Der Präsident des Amtes ging auch auf das Round-table-Gespräch zur Prüfungspraxis der Ämter ein, das auf Anregung der dänischen und der schwedischen Delegation am 6. und 7. April in München abgehalten worden war. Die Veranstaltung, bei der die nationalen Ämter von 9 Vertragsstaaten, das EPA sowie EPI und IFIA vertreten waren, bot Gelegenheit zu einem offenen, intensiven Meinungs austausch über verschiedene Themen, darunter auch die Studie von Professor Leberl über die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit und der Klarheit der Ansprüche. Alle Teilnehmer sprachen sich für eine Fortsetzung der Gespräche aus.

Im Rahmen seiner Ausführungen zu internationalen Angelegenheiten wies der Präsident darauf hin, daß die Lisboner Gemeinschaftspatentkonferenz nicht den erforderlichen politi-

ADMINISTRATIVE COUNCIL**Report on the 44th meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (2 to 5 June 1992)**

The Administrative Council of the European Patent Organisation held its 44th meeting in Monaco from 2 to 5 June 1992 under the chairmanship of Mr Jean-Claude Combaldieu (FR). The Deputy Chairman was Mr Max Engels (NL).

The Council unanimously elected Mr José Mota Maia (PT), President of the Portuguese Patent Office and Head of the Portuguese delegation, to the position of Deputy Chairman of the Administrative Council. He will take up his duties on 1 December 1992 for a period of three years.

Mr Klaus Marder (DE) was elected Vice-President of the Office (DG4) with effect from 1 January 1993 to succeed Mr Hans-Peter Dornow (DE).

The President of the Office presented the 1991 Annual Report. He also reported to the Council on the Office's activities in the first half of 1992.

The President noted that the filing figures were once again on the increase; from the beginning of January until the end of April, 15 532 direct European applications and 7 530 Euro-PCT applications were filed (3.4% more than in the same period last year). He said, however, that the situation would have to be monitored and that in any event a tight rein would continue to be kept on expenditure and posts.

The President also mentioned the round table on patent offices' examination practice which was held in Munich on 6 and 7 April at the suggestion of the Danish and Swedish delegations. Taking part were representatives of the national Offices of nine Contracting States, the EPO, EPI and IFIA. Topics discussed included Professor Leberl's study concerning the assessment of inventive step and the clarity of claims, which was the subject of a full and frank exchange of views. All participants felt the talks should be continued.

Moving on to international affairs, the President said that the Lisbon Conference on the Community Patent had not achieved the desired political breakthrough needed for the Agreement

CONSEIL D'ADMINISTRATION**Compte-rendu de la 44^e session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (du 2 au 5 juin 1992)**

Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a tenu sa 44^e session à Monaco, du 2 au 5 juin 1992, sous la présidence de M. Jean-Claude Combaldieu (FR). La vice-présidence a été assurée par M. Max Engels (NL).

Le Conseil a élu à l'unanimité M. José Mota Maia (PT), Président de l'Institut national de la Propriété Intellectuelle portugais et chef de la délégation du Portugal au Conseil, Vice-Président du Conseil d'administration; il prendra ses fonctions à partir du 1^{er} décembre 1992 pour un mandat d'une durée de trois ans.

M. Klaus Marder (DE) a été nommé Vice-Président de l'Office (DG4) à compter du 1^{er} janvier 1993, succédant ainsi à M. Hans-Peter Dornow (DE).

Le Président de l'Office a présenté le rapport annuel pour 1991. Il a également fait rapport au Conseil sur les activités de l'Office au cours du premier semestre 1992.

Le Président de l'Office a constaté que le nombre de demandes déposées était de nouveau en augmentation: de début janvier à fin avril, 15 532 demandes européennes directes et 7 530 demandes euro-PCT ont été déposées (soit un accroissement de 3,4 % par rapport à la même période de l'année dernière). Il a toutefois précisé qu'il convenait de voir comment évoluera la situation et qu'en tout cas la gestion rigoureuse des postes et des crédits sera poursuivie.

Le Président de l'Office a également mentionné la tenue de la table ronde sur la pratique de l'examen dans les offices, organisée à Munich les 6 et 7 avril à l'initiative des délégations danoise et suédoise, à laquelle participaient les représentants des offices nationaux de neuf Etats contractants, de l'OEB ainsi que de l'EPI et de l'IFIA, et au cours de laquelle, entre autres, l'étude du professeur Leberl portant sur l'appréciation de l'activité inventive et de la clarté des revendications avait fait l'objet d'un échange d'idées ouvert et approfondi: tous les participants se sont prononcés pour la poursuite des entretiens.

Abordant les questions internationales, le Président a indiqué que la conférence sur le brevet communautaire de Lisbonne n'a pas réussi la percée politique nécessaire pour permettre l'en-

schen Durchbruch für das Inkrafttreten der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente gebracht hat, so daß diese Vereinbarung voraussichtlich nicht zum 1. Januar 1993 in Kraft gesetzt werden kann. Er bekräftigte nochmals, daß die mit der Einführung des Gemeinschaftspatentsystems verbundenen Kosten nicht als Argument gegen ein Inkrafttreten der Vereinbarung ins Feld geführt werden können, da das Amt alle notwendigen Vorbereitungen getroffen hat, um das GPÜ in die Praxis umzusetzen und gleichzeitig die Kosten möglichst niedrig zu halten.

Die Zusammenarbeit mit den Vertragsstaaten wurde erfolgreich fortgesetzt. Vertieft wurden auch die besonderen Kontakte zum CEIPI in Straßburg, mit dem ein gemeinsames Ausbildungsprogramm ausgearbeitet werden soll. Unter der Leitung eines Bediensteten des Amtes, der die internationale Abteilung des CEIPI betreut, wurden zwischenzeitlich bereits mehrere Ausbildungsmaßnahmen - insbesondere für die mittel- und osteuropäischen Länder - durchgeführt. Der Präsident des Amtes verwies des weiteren auf die Zusammenarbeit mit dem spanischen Patentamt und der WIPO zur Herstellung einer CD-ROM mit den Titelseiten der Patentanmeldungen aus 18 lateinamerikanischen Ländern und wertete dieses unter der Bezeichnung "DOPALES-PRIMERAS" laufende Projekt sowohl aus technischer als auch aus politischer Sicht als bemerkenswerten Erfolg. Besondere Erwähnung fand schließlich auch die "Patinnova", die auf Einladung der portugiesischen Regierung von der Generaldirektion XIII "Telekommunikation, Informationsindustrie und Innovation" der Kommission der EG ausgerichtet wurde und der Sensibilisierung der mittelständischen Industrie für die Bedeutung des gewerblichen Rechtsschutzes im Wettbewerb gewidmet war. Für die Zukunft ist eine Verstärkung solcher Fördermaßnahmen in Zusammenarbeit mit der GD XIII geplant.

Am 1. August 1992 vergrößert sich der Kreis der Vertragsstaaten durch den Beitritt Irlands, dem langjährige Bemühungen der irischen Regierung vorausgegangen waren. Damit gehören dann alle 12 Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft der EPO an. Eine positive Entwicklung zeichnet sich auch in Norwegen ab, das eine Delegation zu einem Besuch beim Amt entsandt hatte, um die Perspektiven eines künftigen Beitritts dieses Landes zum Übereinkommen zu erörtern und die Möglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit mit dem EPA zu sondieren.

Der Verwaltungsrat genehmigte eine Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ, mit der zum einen die Einreichung von Sequenzprotokollen vorgeschrieben wird, um eine standardisierte Darstellung von Nucleotid- und Aminosäuresequenzen in europäi-

relating to Community patents to enter into force, which would normally put an end to hopes of the Agreement's entering into force on 1 January 1993. He once again stated that the costs associated with the Community patent system's introduction did not constitute a valid reason for failing to bring the Agreement into force. The Office had made all the preparations necessary for adjusting its practice to accommodate the CPC at very little cost.

Successful cooperation with the Contracting States had again been a feature of the period under review. Contacts established between the Office and CEIPI in Strasbourg with a view to drawing up a joint training programme had been strengthened. A number of training exercises, chiefly involving the countries of central and eastern Europe, had already been conducted under the direction of an EPO employee who was now in charge of CEIPI's international section. The President also mentioned cooperation with the Spanish Patent Office and WIPO in the production of a CD-ROM containing the cover pages of the patent applications of 18 Latin American countries. This development, known as "DOPALES-PRIMERAS", had been a notable technical and political success. The "Patinnova" congress, organised by the EC Commission's Directorate-General XIII "Telecommunications, Information Industries and Innovation", had taken place at the invitation of the Portuguese Government. It had been dedicated to promoting awareness among small and medium-sized firms of the importance of industrial property in a competitive world, an objective which would be pursued further in conjunction with DG XIII.

The President also said that the existing Contracting States would be joined by Ireland on 1 August 1992, thus crowning the efforts of the Irish Government over the years. All 12 Member States of the European Community would then belong to the European Patent Organisation. He had noted encouraging developments in Norway too. A Norwegian delegation had visited the Office and discussed the prospect of Norway's future accession to the Convention and closer cooperation with the Office.

The Administrative Council approved an amendment to the EPC Implementing Regulations. The new provisions are designed to standardise the representation of sequences of nucleotides and amino acids in European patent applications by requiring

trée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires, ce qui aura normalement pour conséquence qu'il ne sera pas possible de mettre en oeuvre cet accord au 1^{er} janvier 1993; il a réaffirmé que les coûts liés à l'introduction du système du brevet communautaire ne sauraient être retenus comme argument contre l'entrée en vigueur de l'accord; l'Office a pris toutes les mesures préparatoires nécessaires afin d'adapter sa pratique aux exigences de la CBC en maintenant les coûts au niveau le plus bas possible.

La coopération avec les Etats contractants s'est poursuivie avec succès. Les contacts particuliers noués avec le CEIPI à Strasbourg et dont l'objectif est d'élaborer un programme de formation commun ont été intensifiés; des mesures en matière de formation ont déjà été mises en oeuvre sous la direction d'un agent de l'Office en charge de la section internationale du CEIPI, notamment à l'intention des pays d'Europe centrale et orientale. Le Président de l'Office a relevé la coopération avec l'Office espagnol des brevets et l'OMPI en vue de la production d'un CD-ROM réunissant les pages de titre des demandes de brevet émanant des 18 pays d'Amérique latine, ce projet appelé "DOPALES-PRIMERAS" représentant en effet un succès remarquable tant du point de vue technique que politique. Sur l'invitation du gouvernement portugais, a eu lieu la "Patinnova" organisée par la direction générale XIII "Télécommunications, industries de l'information et innovation" de la Commission des CE et qui avait pour objectif de sensibiliser les petites et moyennes entreprises à l'importance que revêt la propriété industrielle en matière de concurrence; une intensification de l'action dans ce domaine est envisagée en collaboration avec la DG XIII.

Le Président a également indiqué que le cercle des Etats contractants va s'élargir avec l'adhésion de l'Irlande le 1^{er} août 1992, couronnant ainsi les efforts déployés par le gouvernement irlandais depuis de longues années; les douze Etats membres de la Communauté feront donc partie de l'OEB. Il a également noté une évolution positive dans le cas de la Norvège dont une délégation a été reçue à l'Office pour examiner les perspectives d'une adhésion à la Convention ainsi qu'un renforcement de la coopération avec l'OEB.

Le Conseil d'administration a approuvé une modification du règlement d'exécution de la CBE et visant, d'une part, à normaliser la représentation de séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes de brevets européens en exigeant le dépôt des

schen Patentanmeldungen zu gewährleisten, und zum anderen das in der geänderten Fassung des PCT vorgesehene Widerspruchsverfahren auch im EPÜ verankert wird (s. dieses Heft des ABI. EPA, S. 342). Der Rat beschloß ferner mit Wirkung vom 1. Oktober 1992 eine (etwa 3%ige) Anhebung verschiedener Gebühren im europäischen Erteilungsverfahren, die sich auf die Erteilungs-, die Beschwerde- und die Einspruchsgebühr beschränkt. Beschlossen wurde außerdem eine ebenfalls zum 1. Oktober 1992 in Kraft tretende Erhöhung der Gebühren für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung (s. dieses Heft des ABI. EPA. S. 344).

Auf Vorschlag des Präsidenten des Amts ernannte der Rat einen neuen Vorsitzenden für die Juristische Beschwerdekammer sowie ein weiteres Beschwerdekammermitglied.

sequence listings to be filed and to enshrine in the EPC the protest procedure provided for in the amended PCT (see this issue of OJ EPO, p. 342). The Council also decided to raise fees for the European procedure by approximately 3% with effect from 1 October 1992. The increase applies only to the fees for grant, appeal and opposition. It further decided to increase the amounts of the international search fee and the international preliminary examination fee with effect from 1 October 1992 (see this issue of OJ EPO. p. 344).

On a proposal from the President, the Council made an appointment to the position of Chairman of the Legal Board of Appeal and appointed a new member to the Boards of Appeal.

listes de séquences, et d'autre part, à fixer la procédure de réserve prévue par le PCT dans sa version modifiée dans la CBE (voir ce même numéro du JO OEB, p. 342). Le Conseil a également décidé un relèvement de taxes de la procédure européenne de délivrance (de 3 % environ), avec effet au 1^{er} octobre 1992, portant exclusivement sur les taxes de délivrance, de recours et d'opposition; il a également décidé de relever, avec effet au 1^{er} octobre 1992, les montants de la taxe de recherche internationale et de la taxe d'examen préliminaire international (voir ce même numéro du JO OEB, p. 344).

Le Conseil a, sur proposition du Président de l'Office, procédé aux nominations du Président de la Chambre de recours juridique ainsi que d'un membre des chambres de recours

Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1992 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION -

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen, insbesondere auf Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Haushalts- und Finanzausschusses -

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen wird wie folgt geändert:

1. Die folgende neue Regel 27a wird eingefügt:

"Regel 27a

Erfordernisse europäischer Patentanmeldungen betreffend Nucleotid- und Aminosäuresequenzen

(1) Sind in der europäischen Patentanmeldung Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen offenbart, so hat die Beschreibung ein Sequenzprotokoll zu enthalten, das den vom Präsidenten des Europäischen Patentamts erlassenen Vorschriften für die standardisierte Darstellung von Nucleotid- und Aminosäuresequenzen entspricht.

(2) Der Präsident des Europäischen Patentamts kann bestimmen, daß zusätzlich zu den schriftlichen Anmeldeunterlagen ein Sequenzprotokoll gemäß Absatz 1 auf einem von ihm vorgeschriebenen Datenträger einzureichen und eine Erklärung beizufügen ist, daß die auf dem Datenträger gespeicherte Information mit dem schriftlichen Sequenzprotokoll übereinstimmt.

(3) Wird ein Sequenzprotokoll nach dem Anmeldetag eingereicht oder berichtigt, so hat der Anmelder eine Erklärung beizufügen, daß das nachgereichte oder berichtigte Sequenzprotokoll nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

(4) Ein nach dem Anmeldetag eingereichtes Sequenzprotokoll ist nicht Bestandteil der Beschreibung."

2. Regel 40 erhält folgende Fassung:

"Regel 40

Prüfung bestimmter Formerfordernisse

Die Formerfordernisse, denen eine europäische Patentanmeldung nach Artikel 91 Absatz 1 Buchstabe b genügen muß, sind die in Regel 27a Absät-

Decision of the Administrative Council of 5 June 1992 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

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

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

Having regard to the opinion of the Budget and Finance Committee,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

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

1. The following new Rule 27a shall be inserted:

"Rule 27a

Requirements of European patent applications relating to nucleotide and amino acid sequences

(1) If nucleotide or amino acid sequences are disclosed in the European patent application the description shall contain a sequence listing conforming to the rules laid down by the President of the European Patent Office for the standardised representation of nucleotide and amino acid sequences.

(2) The President of the European Patent Office may require that, in addition to the written application documents, a sequence listing in accordance with paragraph 1 be submitted on a data carrier prescribed by him accompanied by a statement that the information recorded on the data carrier is identical to the written sequence listing.

(3) If a sequence listing is filed or corrected after the date of filing, the applicant shall submit a statement that the sequence listing so filed or corrected does not include matter which goes beyond the content of the application as filed.

(4) A sequence listing filed after the date of filing shall not form part of the description."

2. Rule 40 shall read as follows:

"Rule 40

Examination for certain physical requirements

The physical requirements which a European patent application must satisfy pursuant to Article 91, paragraph 1(b), shall be those prescribed in

Décision du Conseil d'administration du 5 juin 1992 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen

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

vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 33, paragraphe 1, lettre b.

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

vu l'avis de la Commission du budget et des finances,

DECIDE:

Article premier

Le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen est modifié comme suit:

1. La nouvelle règle 27bis suivante est insérée:

"Article 27bis

Prescriptions régissant les demandes de brevet européen portant sur des séquences de nucléotides et d'acides aminés

(1) Si des séquences de nucléotides ou d'acides aminés sont exposées dans la demande de brevet européen, la description doit contenir une liste de séquences établie conformément aux règles arrêtées par le Président de l'Office européen des brevets pour la représentation normalisée de séquences de nucléotides et d'acides aminés.

(2) Le Président de l'Office européen des brevets peut exiger qu'en plus des pièces écrites de la demande, une liste de séquences établie conformément aux dispositions du paragraphe 1 soit produite sur un support de données qu'il prescrit et qu'elle soit accompagnée d'une déclaration selon laquelle l'information figurant sur ce support est identique à celle que contient la liste écrite.

(3) Si une liste de séquences est déposée ou rectifiée après la date de dépôt, le demandeur doit produire une déclaration selon laquelle la liste de séquences ainsi déposée ou rectifiée ne contient pas d'éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

(4) Une liste de séquences produite après la date de dépôt ne fait pas partie de la description."

2. La règle 40 est remplacée par le texte suivant:

"Règle 40

Examen de certaines conditions de forme

Les conditions de forme auxquelles doit satisfaire toute demande de brevet européen, en vertu de l'article 91, paragraphe 1, lettre b), sont celles pré-

ze 1 bis 3, Regel 32 Absätze 1 und 2, Regel 35 Absätze 2 bis 11 und 14 und Regel 36 Absätze 2 und 4 vorgeschriebenen Erfordernisse."

3. In Regel 104a wird der folgende neue Absatz 3 eingefügt:

"(3) Ist eine zusätzliche Gebühr unter Widerspruch entrichtet worden, so überprüft das Europäische Patentamt unbeschadet der Regeln 40.2 Absatz e und 68.3 Absatz e der Ausführungsordnung zum Zusammenarbeitsvertrag, ob die Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Gebühr berechtigt war, und erstattet die zusätzliche Gebühr zurück, wenn dies nach seiner Auffassung nicht der Fall war. Ist das Europäische Patentamt nach dieser Überprüfung der Auffassung, daß die Aufforderung berechtigt war, so unterrichtet es den Anmelder hiervon und fordert ihn zur Entrichtung einer Gebühr für die Prüfung des Widerspruchs ("Widerspruchsgebühr") auf. Wird die Widerspruchsgebühr rechtzeitig entrichtet, so wird der Widerspruch der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt."

4. In Regel 104b wird der folgende neue Absatz 3a eingefügt:

"(3a) Liegt bei Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist von einundzwanzig oder einunddreißig Monaten ein nach Regel 5.2 der Ausführungsordnung zum Zusammenarbeitsvertrag vorgeschriebenes Sequenzprotokoll dem Europäischen Patentamt nicht vor, entspricht es nicht dem vorgeschriebenen Standard, ist es nicht auf dem vorgeschriebenen Datenträger eingereicht worden oder ist ein innerhalb dieser Frist nachgereichtes Sequenzprotokoll nicht in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts abgefaßt, so wird der Anmelder aufgefordert, ein dem vorgeschriebenen Standard entsprechendes Sequenzprotokoll, ein Sequenzprotokoll auf dem vorgeschriebenen Datenträger oder eine Übersetzung innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist einzureichen."

Artikel 2

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

Artikel 3

Artikel 1 Nummern 1, 2 und 4 dieses Beschlusses tritt am 1. Januar 1993 in Kraft. Im übrigen tritt der Beschluß am 1. Oktober 1992 in Kraft.

Geschehen zu Monaco am 5. Juni 1992.

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

JEAN-CLAUDE COMBALDIEU

Rule 27a, paragraphs 1 to 3, Rule 32, paragraphs 1 and 2, Rule 35, paragraphs 2 to 11 and 14, and Rule 36, paragraphs 2 and 4."

3. The following new paragraph 3 shall be added to Rule 104a:

"(3) Without prejudice to Rules 40.2(e) and 68.3(e) of the Regulations under the Cooperation Treaty, where an additional fee has been paid under protest, the European Patent Office shall review whether the invitation to pay the additional fee was justified and, if it does not so find, shall refund the additional fee. If the European Patent Office after such a review considers the invitation to be justified, it shall inform the applicant accordingly and shall invite him to pay a fee for the examination of the protest ("protest fee"). If the protest fee is paid in due time, the protest shall be referred to the Board of Appeal for a decision."

4. The following new paragraph 3a shall be added to Rule 104b:

"(3a) If at the expiry of the period of twenty-one or thirty-one months referred to in paragraph 1 a sequence listing as prescribed in Rule 5.2 of the Regulations under the Cooperation Treaty is not available to the European Patent Office, or does not conform to the prescribed standard, or has not been filed on the prescribed data carrier, or if a sequence listing subsequently filed within the said period is not drawn up in one of the official languages of the European Patent Office, the applicant shall be invited to file a sequence listing conforming to the prescribed standard or on the prescribed data carrier, or to file a translation within such period as the European Patent Office shall specify."

Article 2

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

Article 3

Article 1, points 1, 2 and 4 of this decision shall enter into force on 1 January 1993. Its other provisions shall enter into force on 1 October 1992.

Done at Monaco, 5 June 1992.

For the Administrative Council
The Chairman

JEAN-CLAUDE COMBALDIEU

vues à la règle 27bis, paragraphes 1 à 3, à la règle 32, paragraphes 1 et 2, à la règle 35, paragraphes 2 à 11 et 14 et à la règle 36, paragraphes 2 et 4."

3. Le nouveau paragraphe 3 suivant est inséré dans la règle 104bis:

"(3) Sans préjudice des règles 40.2e) et 68.3e) du règlement d'exécution du Traité de Coopération, lorsqu'une taxe additionnelle a été acquittée sous réserve, l'Office européen des brevets réexamine si l'invitation à payer la taxe additionnelle était justifiée et, s'il estime que ce n'est pas le cas, rembourse ladite taxe. Si l'Office européen des brevets considère, après un tel réexamen, que l'invitation était justifiée, il en informe le déposant et l'invite à acquitter une taxe pour l'examen de la réserve ("taxe de réserve"). Si la taxe de réserve est acquittée en temps utile, la réserve est soumise à la chambre de recours pour décision."

4. Le nouveau paragraphe 3bis suivant est inséré dans la règle 104ter:

"(3bis) Si, à l'expiration du délai de vingt et un ou de trente et un mois mentionné au paragraphe 1, une liste de séquences telle que visée à la règle 5.2 du règlement d'exécution du Traité de Coopération n'est pas parvenue à l'Office européen des brevets ou si elle n'a pas été établie conformément à la norme prescrite, ou si elle n'a pas été déposée sur le support de données prescrit, ou si une liste de séquences déposée ultérieurement dans ce délai n'est pas rédigée dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets, le demandeur est invité à déposer une liste de séquences établie conformément à la norme prescrite ou sur le support de données prescrit, ou à déposer une traduction dans un délai que l'Office européen des brevets lui impartit."

Article 2

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

Article 3

L'article premier, points 1, 2 et 4 de la présente décision entre en vigueur le 1^{er} janvier 1993. Les autres dispositions de la présente décision entrent en vigueur le 1^{er} octobre 1992.

Fait à Monaco, le 5 juin 1992.

Par le Conseil d'administration
Le Président

JEAN-CLAUDE COMBALDIEU

Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1992 zur Änderung der Gebührenordnung

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen, insbesondere auf Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe d,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Haushalts- und Finanzausschusses,

BESCHLIESST:

Artikel 1

Artikel 2 der Gebührenordnung erhält folgende Fassung:

"Artikel 2

Im Übereinkommen und seiner Ausführungsordnung vorgesehene Gebühren

Die nach Artikel 1 an das Amt zu entrichtenden Gebühren werden wie folgt festgesetzt:

	DEM
1 Anmeldegebühr (Artikel 78 Absatz 2)	600 (unverändert)
2. Recherchegebühr	
- für eine europäische Recherche oder eine ergänzende europäische Recherche (Artikel 78 Absatz 2, Regel 46 Absatz 1, Regel 104b Absatz 4 und Artikel 157 Absatz 2 Buchstabe b)	1 900 (unverändert)
- für eine internationale Recherche (Regel 16.1 PCT und Regel 104a Absatz 1)	2 400
3 Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat (Artikel 79 Absatz 2)	350 (unverändert)
3a Gemeinsame Benennungsgebühr für die Schweizerische Eidgenossenschaft und das Fürstentum Liechtenstein	350 (unverändert)
3b Zuschlagsgebühr zur Anmeldegebühr, zur Recherchegebühr, zu einer Benennungsgebühr oder zur nationalen Grundgebühr (Regel 85a)	50 % der betreffenden Gebüh- ren (höch- stens jedoch insgesamt 1 400 DEM (unverändert)

4 Jahresgebühren für die europäische Patentanmeldung (Artikel 86 Absatz 1), jeweils gerechnet vom Anmeldetag an

- für das 3. Jahr	750 (unverändert)
- für das 4. Jahr	800 "
- für das 5. Jahr	850 "
- für das 6. Jahr	1 400 "
- für das 7. Jahr	1 450 "
- für das 8. Jahr	1 500 "

Decision of the Administrative Council of 5 June 1992 amending the Rules relating to Fees

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention, and in particular Article 33, paragraph 2(d), thereof,

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

Having regard to the opinion of the Budget and Finance Committee,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

Article 2 of the Rules relating to Fees shall read as follows:

"Article 2

Fees provided for in the Convention and in the Implementing Regulations

The fees due to be paid to the Office under Article 1 shall be as follows:

	DEM
1. Filing fee (Article 78, paragraph 2)	600 (unchanged)
2. Search fee in respect of	
- a European or supplementary European search (Article 78, paragraph 2, Rule 46, paragraph 1, Rule 104b, paragraph 4, and Article 157, paragraph 2(b))	1 900 (unchanged)
- an international search (Rule 16.1 PCT and Rule 104a, paragraph 1)	2 400
3. Designation fee for each Contracting State designated (Article 79, paragraph 2)	350 (unchanged)
3a Joint designation fee for the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein	350 (unchanged)
3b. Surcharge on the filing fee, the search fee, a designation fee or the national basic fee (Rule 85a)	50 % of the relevant fee or fees, but not to exceed a total of DEM 1 400 (unchanged)

4. Renewal fees for European patent applications (Article 86, paragraph 1), calculated in each case from the date of filing of the application

- for the 3rd year	750 (unchanged)
- for the 4th year	800 "
- for the 5th year	850 "
- for the 6th year	1 400 "
- for the 7th year	1 450 "
- for the 8th year	1 500 "

Décision du Conseil d'administration du 5 juin 1992 portant modification du règlement relatif aux taxes

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

vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 33, paragraphe 2, lettre d.

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

après avis de la Commission du budget et des finances,

DECIDE:

Article premier

L'article 2 du règlement relatif aux taxes est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

Taxes prévues dans la Convention et dans son règlement d'exécution

Les taxes à payer à l'Office en vertu de l'article premier sont fixées comme suit:

	DEM
1. Taxe de dépôt (article 78, paragraphe 2)	600 (inchangée)
2. Taxe de recherche	
- par recherche européenne ou recherche européenne complémentaire (article 78, paragraphe 2, règle 46, paragraphe 1, règle 104ter, paragraphe 4 et article 157, paragraphe 2, lettre b)	1 900 (inchangée)
- par recherche internationale (règle 16, paragraphe 1 du PCT et règle 104bis, paragraphe 1)	2 400
3 Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné (article 79, paragraphe 2)	350 (inchangée)
3bis. Taxe de désignation conjointe pour la Confédération helvétique et la Principauté du Liechtenstein	350 (inchangée)
3ter. Surtaxe à la taxe de dépôt, à la taxe de recherche, à une taxe de désignation ou à la taxe nationale de base (règle 85bis)	50 % de la taxe ou des taxes concernées, sans que le montant total puisse dépasser 1 400 DEM (inchangée)

4 Taxes annuelles pour la demande de brevet européen (article 86, paragraphe 1), chaque année étant calculée à compter de la date de dépôt de la demande

- pour la troisième année	750 (inchangée)
- pour la quatrième année	800 "
- pour la cinquième année	850 "
- pour la sixième année	1 400 "
- pour la septième année	1 450 "
- pour la huitième année	1 500 "

- für das 9. Jahr	1 900	"	- for the 9th year	1 900	"	- pour la neuvième année	1 900	"
- für das 10. Jahr und jedes weitere Jahr	2 000	"	- for the 10th and each subsequent year	2 000	"	- pour la dixième année et chacune des années suivantes	2 000	"
5 Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung einer Jahresgebühr für die europäische Patentanmeldung (Artikel 86 Absatz 2)	10% der verspätet gezahlten Jahresgebühr (unverändert)		5 Additional fee for belated payment of a renewal fee for the European patent application (Article 86, paragraph 2)	10 % of the belated renewal fee (unchanged)		5 Surtaxe pour retard de paiement d'une taxe annuelle pour une demande de brevet européen (article 86, paragraphe 2)	10 % de la taxe annuelle payee en retard (inchangée)	
6 Prüfungsgebühr (Artikel 94 Absatz 2)	2 800 (unverändert)		6. Examination fee (Article 94, paragraph 2)	2 800 (unchanged)		6. Taxe d'examen (article 94, paragraphe 2)	2 800 (inchangée)	
7 Zuschlagsgebühr für die verspätete Stellung des Prüfungsantrags (Regel 85b)	50 % der Prüfungsgebühr (unverändert)		7. Surcharge for late filing of the request for examination (Rule 85b)	50 % of the examination fee (unchanged)		7 Surtaxe pour présentation tardive de la requête en examen (règle 85ter)	50 % de la taxe d'examen (inchangée)	
8. Erteilungsgebühr einschließlich Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift (Artikel 97 Absatz 2 Buchstabe b) bei einer Seitenzahl der für den Druck bestimmten Anmeldungsunterlagen von			8. Fee for grant, including fee for printing the European patent specification (Article 97, paragraph 2(b)), where the application documents to be printed comprise:			8 Taxe de délivrance du brevet, y compris taxe d'impression du fascicule du brevet européen (article 97, paragraphe 2, lettre b)). lorsque les pièces de la demande destinées à être imprimées comportent		
8.1 höchstens 35 Seiten	1 400		8.1 not more than 35 pages	1 400		8.1 35 pages au maximum	1 400	
8.2 mehr als 35 Seiten	1 400 zuzüglich 20 DEM für die 36 und jede weitere Seite		8.2 more than 35 pages	1 400 plus DEM 20 for the 36th and each subsequent page		8.2 plus de 35 pages	1 400 plus 20 DEM pour chaque page à partir de la 36 ^e	
9. Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift (Artikel 102 Absatz 3 Buchstabe b) - Pauschalgebühr	100 (unverändert)		9 Fee for printing a new specification of the European patent (Article 102, paragraph 3(b)) - flat-rate fee	100 (unchanged)		9. Taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen (article 102, paragraphe 3, lettre b)) - taxe forfaitaire	100 (inchangée)	
10 Einspruchsgebühr (Artikel 99 Absatz 1 und Artikel 105 Absatz 2)	1 200		10. Opposition fee (Article 99, paragraph 1, and Article 105, paragraph 2)	1 200		10. Taxe d'opposition (article 99, paragraphe 1 et article 105, paragraphe 2)	1 200	
11 Beschwerdegebühr (Artikel 108)	2 000		11. Fee for appeal (Article 108)	2 000		11. Taxe de recours (article 108)	2 000	
12 Weiterbehandlungsgebühr (Artikel 121 Absatz 2)	150 (unverändert)		12. Fee for further processing (Article 121, paragraph 2)	150 (unchanged)		12 Taxe de poursuite de la procédure (article 121, paragraphe 2)	150 (inchangée)	
13 Wiedereinsetzungsgebühr (Artikel 122 Absatz 3)	150 (unverändert)		13. Fee for re-establishment of rights (Article 122, paragraph 3)	150 (unchanged)		13 Taxe de <i>restitutio in integrum</i> (article 122, paragraphe 3)	150 (inchangée)	
14 Umwandlungsgebühr (Artikel 136 Absatz 1 und Artikel 140)	100 (unverändert)		14. Conversion fee (Article 136, paragraph 1, and Article 140)	100 (unchanged)		14. Taxe de transformation (article 136, paragraphe 1 et article 140)	100 (inchangée)	
15 Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch (Regel 31 Absatz 1 und Regel 51 Absatz 7)	80 (unverändert)		15. Claims fee for the eleventh and each subsequent claim (Rule 31, paragraph 1, and Rule 51, paragraph 7)	80 (unchanged)		15 Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième (règle 31, paragraphe 1 et règle 51, paragraphe 7)	80 (inchangée)	
16 Kostenfestsetzungsgebühr (Regel 63 Absatz 3)	100 (unverändert)		16. Fee for the awarding of costs (Rule 63, paragraph 3)	100 (unchanged)		16 Taxe de fixation des frais (règle 63, paragraphe 3)	100 (inchangée)	
17 Beweissicherungsgebühr (Regel 75 Absatz 3)	100 (unverändert)		17. Fee for the conservation of evidence (Rule 75, paragraph 3)	100 (unchanged)		17. Taxe de conservation de la preuve (règle 75, paragraphe 3)	100 (inchangée)	
18 Übermittlungsgebühr für eine internationale Anmeldung (Artikel 152 Absatz 3)	200 (unverändert)		18 Transmittal fee for an international application (Article 152, paragraph 3)	200 (unchanged)		18 Taxe de transmission pour une demande internationale de brevet (article 152, paragraphe 3)	200 (inchangée)	
19 Gebühr für die vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung (Regel 58 PCT und Regel 104a Absatz 2)	3 000		19 Fee for the preliminary examination of an international application (Rule 58 PCT and Rule 104a, paragraph 2)	3 000		19. Taxe d'examen préliminaire d'une demande internationale (règle 58 du PCT et règle 104bis, paragraphe 2)	3 000	
20 Gebühr für ein technisches Gutachten (Artikel 25)	6 000 (unverändert)		20 Fee for a technical opinion (Article 25)	6 000 (unchanged)		20 Redevance pour délivrance d'un avis technique (article 25)	6 000 (inchangée)	
21 Widerspruchsgebühr (Regeln 40.2e und 68.3e PCT, Regel 104a Absatz 3)	2 000		21 Protest fee (Rules 40.2(e) and 68.3(e) PCT, Rule 104a, paragraph 3)	2 000"		21 Taxe de réserve (règles 40, paragraphe 2e) et 68, paragraphe 3e) du PCT et règle 104bis, paragraphe 3)	2 000	

Artikel 2

Die neuen Gebührensätze sind für Zahlungen ab 1. Oktober 1992 verbindlich. Wird eine Gebühr innerhalb von sechs Monaten ab dem 1. Oktober 1992 rechtzeitig, jedoch nur in Höhe des vor diesem Zeitpunkt geltenden Gebührensatzes entrichtet, so gilt die Gebühr als wirksam entrichtet, wenn der Fehlbetrag innerhalb von zwei Monaten nach einer Aufforderung des Europäischen Patentamts nachgezahlt wird.

Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am 1. Oktober 1992 in Kraft.

Geschehen zu Monaco
am 5. Juni 1992.

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

JEAN-CLAUDE COMBALDIEU

Article 2

The new amounts of fees shall be binding on payments made on or after 1 October 1992. If a fee is paid in due time within six months of 1 October 1992 but only to the amount ruling before that date, it shall be deemed to have been validly paid if the deficit is made good within two months of a request to that effect from the European Patent Office.

Article 3

This decision shall enter into force on 1 October 1992.

Done at Monaco, 5 June 1992.

For the Administrative Council
The Chairman

JEAN-CLAUDE COMBALDIEU

Article 2

Les nouveaux montants des taxes sont applicables aux paiements effectués à compter du 1^{er} octobre 1992. Si, dans un délai de six mois à compter du 1^{er} octobre 1992, une taxe est acquittée en temps utile, mais seulement à concurrence du montant correspondant au taux applicable avant cette date, la taxe est réputée valablement acquittée si le montant restant dû est payé dans un délai de deux mois suivant une invitation de l'Office européen des brevets à effectuer le paiement complémentaire.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} octobre 1992.

Fait à Monaco, le 5 juin 1992.

Par le Conseil d'administration
Le Président

JEAN-CLAUDE COMBALDIEU

Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation

Stand: Juni 1992

Präsident - Chairman - Président

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

Vizepräsident - Deputy Chairman - Vice-Président

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

Berater - Adviser - Conseiller

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

AT: Österreich - Austria - Autriche

Vertreter/Representative/Représentant:

O. RAFEINER, Präsident, Österreichisches Patentamt

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

E. JAKADOFSKY, Vizepräsident, Österreichisches Patentamt

BE: Belgien - Belgium - Belgique

Vertreter/Representative/Représentant:

L. VERJUS, Directeur général, Ministère des Affaires économiques

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

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

CH: Schweiz - Switzerland - Suisse

Vertreter/Representative/Représentant:

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

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

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

DE: Deutschland - Germany - Allemagne

Vertreter/Representative/Représentant:

K. WICHMANN, Ministerialdirektor, Bundesministerium der Justiz

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

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

E. HAEUSSER, Präsident, Deutsches Patentamt

DK: Dänemark - Denmark - Danemark

Vertreter/Representative/Représentant:

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

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

N. RAVN, Deputy Director General, Danish Patent Office

Composition of the Administrative Council of the European Patent Organisation

Situation: June 1992

ES: Spanien - Spain - Espagne

Vertreter/Representative/Représentant:

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

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

A. CASADO CERVIÑO, Sous-directeur général, Département des études et des relations internationales, Office de la Propriété Industrielle

FR: Frankreich - France

Vertreter/Representative/Représentant:

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

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

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

GB: Vereinigtes Königreich - United Kingdom - Royaume-Uni

Vertreter/Representative/Représentant:

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

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

A. SUGDEN, Assistant Comptroller, Patent Office, Department of Trade

GR: Griechenland - Greece - Grèce

Vertreter/Representative/Représentant:

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

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

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

D. BOUCOUVALAS, Deputy Director General, Industrial Property Organisation

IT: Italien - Italy - Italie

Vertreter/Representative/Représentant:

T. TROISE, Délégué pour les accords de la Propriété Intellectuelle, Ministère des Affaires étrangères

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

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

LI: Liechtenstein

Vertreter/Representative/Représentant:

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

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

Situation: juin 1992

LU: Luxemburg - Luxembourg

Vertreter/Representative/Représentant:

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

MC: Monaco

Vertreter/Representative/Représentant:

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

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

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

NL: Niederlande - Netherlands - Pays-Bas

Vertreter/Representative/Représentant:

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

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

J. NICAISE, Director, Ministry of Economic Affairs

PT: Portugal

Vertreter/Representative/Représentant:

J. MOTA MAIA, Président, Institut National de la Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

R. A. SERRÃO, Vice-Président, Institut National de la Propriété Industrielle

SE: Schweden - Sweden - Suède

Vertreter/Representative/Représentant:

S. HECKSCHER, Director General, Patent and Registration Office

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

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

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Techni- schen Beschwerdekammer 3.4.2 vom 6. Juli 1990

T 5/89 - 3.4.2*
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Turrini
Mitglieder: W. Hofmann
C.V. Payraudeau

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
von Blücher, Hubert et al.

**Einsprechender/Beschwerdegeg-
ner:** Helsa-Werke Helmut Sandler
GmbH & Co. KG

Stichwort: Luftreinigungsgerät

Artikel: 111 (1) und 112 (1) EPÜ

Regel: 58 (4) und (5) EPÜ

Schlagwort: "Widerruf nach Ein-
wendungen des Patentinhabers ge-
gen die gemäß Regel 58 (4) EPÜ mit-
geteilte Fassung (berechtigt)" -
"Zurückweisung an die Ein-
spruchsabteilung (nein)" - "Vorlage
an die Große Beschwerdekammer
(nein)"

Leitsatz

*Bevor die Einspruchsabteilung eine
nur auf einen Hauptantrag des Patent-
inhabers begrenzte ablehnende Ent-
scheidung erläßt, muß sichergestellt
sein, daß dieser alle nachrangigen An-
träge ausdrücklich zurückgenommen
hat.*

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführer sind Inhaber
des europäischen Patents 0 100 907
(Anmeldenummer 83 106 922.4).

II. Gegen die Erteilung dieses Patents
hat die Beschwerdegegnerin (Einspre-
chende) wegen mangelnder erfinderi-
scher Tätigkeit seines Gegenstandes
im Hinblick insbesondere auf die fol-
genden Dokumente Einspruch erhob-
en:

DE-A-2 824 041 (D1);
DE-A-2 820 314 (D2);
"Taschenbuch für die Textilindustrie,
Fachverlag Schiele & Schön GmbH,
Berlin, 1980.
Seiten 256 und 262 (D4);
CH-A-586 304 (D5);
DE-C-2 951 827 (D6) und
DE-A-2 400 827 (D10) (nach Ablauf der
Einspruchsfrist genannt).

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.2 dated 6 July 1990

T 5/89 - 3.4.2*
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: E. Turrini
Members: W. Hofmann
C.V. Payraudeau

Patent proprietor/Appellant: von
Blücher, Hubert et al

Opponent/Respondent: Helsa-
Werke Helmut Sandler GmbH & Co.
KG

Headword: Air-cleaning apparatus

Article: 111(1) and 112(1) EPC

Rule: 58(4) and (5) EPC

Keyword: "Revocation following
objections by the patent proprietor
to the text communicated pursuant
to Rule 58(4) EPC (justified)" -
"Remittal to the Opposition
Division (no)" - "Referral to the
Enlarged Board of Appeal (no)"

Headnote

*Before issuing a decision rejecting the
opposition solely on the basis of a
patent proprietor's main request, the
Opposition Division must ensure that
the proprietor has expressly withdrawn
all subordinate requests.*

Summary of Facts and Submissions

I. The appellants are the proprietors of
European patent No. 0 100 907 (appli-
cation No. 83 106 922.4).

II. The respondents (opponents) gave
notice of opposition to the grant of that
patent on the grounds that its subject-
matter lacked inventive step, in parti-
cular in the light of the following docu-
ments

DE-A-2 824 041 (D1);
DE-A-2 820 314 (D2);
"Taschenbuch für die Textilindustrie",
Fachverlag Schiele & Schön GmbH,
Berlin, 1980.
pages 256 and 262 (D4);
CH-A-586 304 (D5);
DE-C-2 951 827 (D6) and
DE-A-2 400 827 (D10) (cited after
expiry of the opposition period).

DECISIONS DES CHAM- BRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.2, en date du 6 juillet 1990

T 5/89 - 3.4.2*
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: E. Turrini
Membres: W. Hofmann
C.V. Payraudeau

Titulaires du brevet/requérants: von
Blücher, Hubert et al.

Opposant/intimé: Helsa-Werke Hel-
mut Sandler GmbH & Co. KG

Référence: Appareil de purification
d'air

Article: 111(1) et 112(1) CBE

Règle: 58 (4) et (5) CBE

Mot-clé: "Révocation faisant suite
à des objections formulées par le ti-
tulaire du brevet à l'encontre du
texte notifié conformément à la rè-
gle 58 (4) CBE (justifié)" - "Renvoi à
la division d'opposition (non)" -
"Saisine de la Grande Chambre de
recours (non)"

Sommaire

*Avant que la division d'opposition ne
rende une décision négative limitée à
une seule requête principale du titu-
laire du brevet, elle doit s'assurer que
ce dernier a expressément retiré toutes
les requêtes secondaires*

Exposé des faits et conclusions

I. Les requérants sont titulaires du bre-
vet européen n° 0 100 907 (n° de dépôt
de la demande 83 106 922.4).

II. L'intimé (opposant) a formé opposi-
tion à ce brevet, au motif que son objet
n'impliquait pas d'activité inventive,
notamment par rapport aux docu-
ments suivants:

DE-A-2 824 041 (D1);
DE-A-2 820 314 (D2);
"Taschenbuch für die Textilindustrie",
Fachverlag Schiele & Schön GmbH,
Berlin 1980, p. 256 et 262 (D4);
CH-A-586 304 (D5);
DE-C-2 951 827 (D6) et
DE-A-2 400 827 (D10) (cité après expi-
ration du délai d'opposition)

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise ab-
gedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entsch-
eidung in der Verfahrenssprache ist bei der Infor-
mationsstelle des EPA München gegen Zahlung
einer Fotokopiergebühr von 1.30 DEM pro Seite
erhältlich.

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

* Seul un extrait de la décision est publié. Une co-
pie de la décision complète dans la langue de la
procédure peut être obtenue auprès du service
d'information de l'OEB à Munich moyennant ver-
sement d'une taxe de photocopie de 1.30 DEM
par page.

III. In einer am 5. Juli 1988 vor der Einspruchsabteilung abgehaltenen mündlichen Verhandlung stellten die Beschwerdeführer nebst einem Hauptantrag auf Aufrechterhaltung des Patents in einer nur geringfügig veränderten Form insbesondere noch einen 1. Hilfsantrag auf die Aufrechterhaltung des Patentes in einer im wesentlichen durch die Streichung des erteilten unabhängigen Anspruchs 2 veränderten Form.

Am Ende der mündlichen Verhandlung teilte der Vorsitzende der Einspruchsabteilung den Beteiligten mit, daß die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang gemäß 1. Hilfsantrag der Beschwerdeführer in Aussicht genommen wäre, und daß die Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ ergehen würde.

IV. Auf die während der mündlichen Verhandlung angekündigte Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ vom 28. Juli 1988 hin erhoben die Beschwerdeführer am 29. August 1988 gegen die Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden sollte, Einwendungen, mit der Begründung, daß sie auch den Gegenstand des Anspruchs 2 in der erteilten Fassung für patentwürdig hielten.

Von seiten der Einsprechenden wurden keine Einwendungen erhoben.

V In einer mit einem auf "Zwischenentscheidung im Sinne von Artikel 106 (3) EPÜ" lautenden Deckblatt versehenen Entscheidung vom 17. November 1988 wurde sodann das Patent widerrufen mit der Begründung, der Gegenstand des Anspruchs 2 weise nicht die nach Artikel 56 EPÜ erforderliche erfinderische Tätigkeit auf.

VI Gegen diese Entscheidung haben die Patentinhaber Beschwerde erhoben

VII. Es wurde mündlich verhandelt

VIII. Die Beschwerdeführer (Patentinhaber) beantragen, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten, wobei die Änderungen aus dem Ersetzen des Wortes "Fahrzeugkabine" durch das Wort "Kraftfahrzeugkabine" in den gesamten Unterlagen des erteilten Patents bestehen (Hauptantrag).

Der Anspruchssatz gemäß Hauptantrag umfaßt unter anderem einen unabhängigen Anspruch 2, der wie folgt lautet:

"2 Verwendung eines flexiblen Flächenfilters mit einer luftdurchlässigen Tragerschicht aus Schaumstoff, Vlies, Gewebe oder Gummihaar und daran an Tragsäulen aus einer erstarrten Haftmasse fixierten Aktivkohlekörnern mit einem Durchmesser von etwa 0.5 mm, in einem Luftreinigungsgerät zur Beseitigung von Geruchs- und Schadstoffen in Kraftfahrzeugkabinen."

III. In the course of oral proceedings before the Opposition Division on 5 July 1988, the appellants submitted inter alia - in addition to a main request that the patent be maintained with minor amendments only - a first alternative request that the patent be maintained in a form amended essentially by the deletion of independent Claim 2 as granted.

At the end of the oral proceedings the Chairman of the Opposition Division informed the parties that the Division intended to maintain the European patent as amended in accordance with the appellants' first alternative request and that the communication pursuant to Rule 58(4) EPC would be issued.

IV. On 29 August 1988, in response to the communication pursuant to Rule 58(4) EPC announced during the oral proceedings and dated 28 July 1988, the appellants objected to the text in which the patent was to be maintained on the grounds that they considered the subject-matter of Claim 2 as granted to be patentable as well.

No objections were raised by the opponents.

V. In a decision dated 17 November 1988 bearing a cover page headed "Interlocutory decision within the meaning of Article 106(3) EPC", the patent was then revoked on the grounds that the subject-matter of Claim 2 did not involve an inventive step as required by Article 56 EPC.

VI The patent proprietors have appealed against that decision.

VII. Oral proceedings were held.

VIII. The appellants (patent proprietors) request that the contested decision be set aside and the patent maintained as amended, the amendments consisting in the replacement in all the documents pertaining to the granted patent of the words "interiors of vehicles" by "interiors of motor vehicles" (main request).

The set of claims according to the main request includes, inter alia, an independent Claim 2, which reads as follows:

"2 The use of a flexible surface filter with an air-permeable support layer of foam material, non-woven material, woven material or rubberised hair and active carbon grains approximately 0.5 mm in diameter affixed thereto on support columns of a solidified adhesive material, in an air-cleaning apparatus for eliminating odorous and noxious substances in the interiors of motor vehicles "

III. Lors d'une procédure orale qui s'est tenue le 5 juillet 1988 devant la division d'opposition, les requérants ont notamment présenté, outre une requête principale visant au maintien du brevet sous une forme à peine modifiée, une première requête subsidiaire dans laquelle ils demandaient le maintien du brevet sous une forme modifiée essentiellement par la suppression de la revendication 2 indépendante du brevet délivré.

A l'issue de la procédure orale, le président de la division d'opposition a indiqué aux parties qu'il était envisagé de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée conformément à la première requête subsidiaire des requérants, et qu'il serait établi une notification en application de la règle 58(4) CBE.

IV Suite à la notification annoncée au cours de la procédure orale et établie le 28 juillet 1988 conformément à la règle 58(4) CBE, les requérants ont soulevé, le 29 août 1988, des objections à l'encontre du texte dans lequel le brevet devait être maintenu, au motif qu'ils considéraient également comme brevetable l'objet de la revendication 2 du brevet tel que délivré.

Aucune objection n'a été soulevée de la part de l'opposant.

V. Dans une décision en date du 17 novembre 1988, qui comportait sur sa page de titre la mention "Décision intermédiaire au sens de l'article 106(3) CBE", le brevet a été révoqué au motif que l'objet de la revendication 2 n'impliquait pas d'activité inventive comme l'exige l'article 56 CBE.

VI. C'est contre cette décision que les titulaires du brevet ont formé un recours.

VII Une procédure orale a eu lieu

VIII. Les requérants (titulaires du brevet) demandent l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet dans sa forme modifiée, les modifications consistant à remplacer le terme "habitacles de véhicule" par "habitacles de véhicule automobile" dans toutes les pièces du brevet délivré (requête principale).

Le jeu de revendications selon la requête principale comporte notamment une revendication indépendante 2 libellée comme suit:

"2. Utilisation d'un filtre plan flexible comportant une couche porteuse perméable à l'air en mousse, mat de fibres, tissu ou caoutchouc et en grains de charbon actif fixés à la couche sur des colonnes porteuses en une masse durcie adhésive, les grains ayant un diamètre d'environ 0.5 mm, dans un appareil de purification d'air pour éliminer dans des habitacles de véhicule automobile des matières odorantes et des matières nuisibles "

Hilfsweise beantragen die Beschwerdeführer, das Patent in der am 10. Juni 1990 eingereichten Fassung aufrechtzuerhalten, mit der Änderung, daß im Anspruch 2 das Wort "Fahrzeugkabinen" durch "Kraftfahrzeugkabinen" ersetzt wird (1. Hilfsantrag).

Dieser Anspruchssatz gemäß 1. Hilfsantrag enthält unter anderem einen unabhängigen Anspruch 2, der sich von dem entsprechenden Anspruch 2 gemäß Hauptantrag lediglich durch die Hinzufügung eines weiteren Merkmals unterscheidet, wonach die Aktivkohlekörner in einer Menge zwischen 20 und 5000 g/m² vorhanden sind.

Hilfsweise beantragen die Beschwerdeführer die Aufrechterhaltung des Patentes in der Fassung gemäß der Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ vom 28. Juli 1988 (2. Hilfsantrag).

Dieser Anspruchssatz gemäß 2. Hilfsantrag umfaßt als einzigen unabhängigen Anspruch den Anspruch 1, der wie folgt lautet:

"1. Verwendung eines flexiblen Flächenfilters mit einer luftdurchlässigen Trägerschicht aus einem textilen Flächengebilde, das heterofile Fasern enthält, die zwei koaxial angeordnete Komponenten aufweisen, von denen die äußere bei erhöhter Temperatur weich und klebrig wird ohne zu schmelzen, so daß Aktivkohlekörner daran fixiert werden, in einem Luftreinigungsgerät zur Beseitigung von Geruchs- und Schadstoffen in Kraftfahrzeugkabinen."

Die übrigen Ansprüche 2 bis 5 sind auf Anspruch 1 zurückbezogen.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragt die Zurückweisung der Beschwerde (Hauptantrag).

Hilfsweise beantragt die Beschwerdegegnerin, entweder die Sache an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen oder der Großen Beschwerdekammer die folgende Frage zu stellen:

"Wenn die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung ihre frühere Absicht, einen zurückgenommenen Hilfsantrag einer Partei zu gewähren, nicht begründet hat, und diese Partei diesen Hilfsantrag vor der Beschwerdekammer erneut stellt, kann dann die Beschwerdekammer selbst über diesen Antrag entscheiden oder muß sie die Sache an die Einspruchsabteilung zurückverweisen?"

IX. Die von den Beschwerdeführern zur Stützung ihrer Anträge vorgetragenen Argumente können wie folgt zusammengefaßt werden:

X. Die Beschwerdegegnerin vertrat im wesentlichen die folgende Auffassung:

In the alternative, the appellants request that the patent be maintained in the text filed on 10 June 1990, amended in that the words "interiors of vehicles" in Claim 2 are replaced by "interiors of motor vehicles" (first alternative request).

This set of claims according to the first alternative request contains, inter alia, an independent Claim 2, which differs from the corresponding Claim 2 according to the main request merely in the addition of a further feature whereby the quantity of active carbon grains present amounts to between 20 and 5 000 g/m².

Failing that, the appellants request that the patent be maintained in the text indicated in the communication pursuant to Rule 58(4) EPC dated 28 July 1988 (second alternative request).

This set of claims according to the second alternative request consists solely of an independent Claim 1, worded as follows:

"1. The use of a flexible surface filter with an air-permeable support layer in the form of a fabric surface arrangement, which contains heterofil fibres having two coaxially arranged components, the outer of which becomes soft and sticky at increased temperature without melting, so that active carbon grains adhere thereto, in an air-cleaning apparatus for eliminating odorous and noxious substances in the interiors of motor vehicles."

The remaining Claims 2 to 5 relate back to Claim 1.

The respondents (opponents) request that the appeal be dismissed (main request).

In the alternative, the respondents request either that the matter be remitted to the Opposition Division or that the following question be referred to the Enlarged Board of Appeal:

"If, in the decision under appeal, the Opposition Division has not substantiated its earlier intention to allow a party's alternative request that has been withdrawn and this party re-submits this alternative request to the Board of Appeal, can the latter itself decide on said request or must it remit the matter to the Opposition Division?"

IX. The arguments presented by the appellants in support of their requests may be summarised as follows:

X. The respondents' position was essentially the following:

A titre subsidiaire, les requérants demandent que le brevet soit maintenu dans le texte déposé le 10 juin 1990, le terme "habitacles de véhicule" étant toutefois remplacé par "habitacles de véhicule automobile" dans la revendication 2 (1^{ère} requête subsidiaire).

Ce jeu de revendications selon la 1^{ère} requête subsidiaire comporte notamment une revendication 2 indépendante qui ne se distingue de la revendication 2 correspondante selon la requête principale que par l'adjonction d'une nouvelle caractéristique, à savoir que la quantité de grains de charbon actif est comprise entre 20 et 5000 g/m².

A titre subsidiaire, les requérants demandent que le brevet soit maintenu dans le texte figurant dans la notification en date du 28 juillet 1988 établie conformément à la règle 58(4) CBE (2^e requête subsidiaire).

Le jeu de revendications selon la 2^e requête subsidiaire comporte comme unique revendication indépendante la revendication 1, qui est libellée comme suit:

"1. Utilisation d'un filtre plan flexible comportant une couche porteuse perméable à l'air en une texture plane qui comporte des fibres hétérophiles qui présentent deux composants disposés coaxialement et dont le composant externe devient, lors d'une température élevée, mou et collant sans fondre, de sorte que des grains de charbon actif y sont fixés, dans un appareil de purification d'air pour éliminer dans les habitacles de véhicule automobile des matières odorantes et des matières nuisibles."

Les autres revendications 2 à 5 se réfèrent à la revendication 1.

L'intimé (opposant) demande le rejet du recours (requête principale).

A titre subsidiaire, il demande que l'affaire soit renvoyée à la division d'opposition ou bien que la Grande Chambre de recours soit saisie de la question suivante:

"Si, dans la décision attaquée, la division d'opposition n'a pas motivé son intention initiale de faire droit à une requête subsidiaire d'une partie, qui a été retirée, et que cette partie présente à nouveau cette requête subsidiaire devant la chambre de recours, cette dernière peut-elle statuer elle-même sur ladite requête ou doit-elle renvoyer l'affaire à la division d'opposition?"

IX. Les arguments avancés par les requérants à l'appui de leurs requêtes peuvent se résumer comme suit:

X. L'intimé a développé essentiellement l'argumentation suivante:

Ferner sei die angefochtene Entscheidung insofern mangelhaft, als sie die Gründe nicht angebe, aus denen die Einspruchsabteilung der Aufrechterhaltung des Patents in der in der Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ vom 28. Juli 1988 angegebenen Fassung, d. h. bereits mit einem den vorliegenden Haupt- und Hilfsanträgen der Beschwerdeführer entsprechenden Anspruch 1. zugestimmt hätte. Folglich könne die Beschwerdekammer auch nicht ohne Verlust einer Instanz für die Beschwerdegegnerin über diesen Anspruch endgültig positiv entscheiden, und sie müsse daher gegebenenfalls die Sache an die erste Instanz zurückverweisen oder zumindest der Großen Beschwerdekammer die Frage der Notwendigkeit einer solchen Zurückverweisung stellen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Zum Einspruchsverfahren

2.1 Auf die Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ, mit welcher eine Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang gemäß dem damaligen 1. Hilfsantrag in Aussicht gestellt worden war, haben die Patentinhaber (Beschwerdeführer) Einwendungen erhoben (siehe Punkt IV). Daraufhin hat die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung vom 18. September 1988 erlassen, die zwar mit einem offensichtlich falschen Deckblatt versehen wurde ("Zwischenentscheidung im Sinne von Art. 106 (3) EPÜ"), aber eindeutig eine Widerrufsentscheidung war (vgl. letzter Absatz der Entscheidung). Die Einspruchsabteilung hat darin die Begründung auf die Ansprüche 2 bis 6, d. h. effektiv auf den Hauptantrag der Patentinhaber beschränkt und zu deren Hilfsanträgen nicht mehr Stellung genommen. Offenbar hat sie nämlich die "Einwendungen" so aufgefaßt, daß die Patentinhaber mit der Fassung gemäß den Hilfsanträgen nicht mehr einverstanden seien und daß diese Anträge daher als zurückgezogen zu gelten hätten.

Diese Auffassung ist nicht zu beanstanden, da die "Einwendungen" eine Ablehnung bedeuten (im Gegensatz zu einer bedingten Billigung, wie sie ein Hilfsantrag ausdrückt), und zwar eine Ablehnung der gemäß Regel 58 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung, d. h. primär des 1. Hilfsantrags. Die Begründung der "Einwendungen" mit der Formulierung "weil sie auch den Gegenstand des Anspruchs 2 in der erteilten Fassung der EP-B-100 907 für patentwürdig halten", deutet auf das Aufrechterhalten nur des Hauptantrags hin, denn nur der Hauptantrag beinhaltet neben den Ansprüchen gemäß dem 1. Hilfsantrag **auch** den Anspruch 2.

Furthermore, the contested decision was deficient in that it did not indicate the reasons that led the Opposition Division to agree to the maintenance of the patent in the text specified in the communication pursuant to Rule 58(4) EPC dated 28 July 1988, i.e. already including a Claim 1 corresponding to the appellants' present main and alternative requests. Consequently, the Board of Appeal could not take a final decision allowing this claim without depriving the respondents of a hearing before a department of second instance, and therefore, in that event, would have to remit the matter to the department of first instance, or at least ask the Enlarged Board of Appeal whether it needed to be so remitted.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.
2. The opposition proceedings:

2.1 The patent proprietors (appellants) raised objections in response to the communication under Rule 58(4) EPC informing them that the Opposition Division intended to maintain the patent in the form amended in accordance with their original first alternative request (see point IV). The Opposition Division thereupon issued a decision dated 18 September 1988 which, although sent out with obviously the wrong cover page ("Interlocutory decision within the meaning of Article 106(3) EPC"), was clearly a decision revoking the patent (cf. last paragraph of the decision). In it the Division confined its reasons to Claims 2 to 6, in other words effectively to the patent proprietors' main request, without commenting further on their alternative requests. It clearly interpreted the "objections" as meaning that the patent proprietors no longer approved of the text according to the alternative requests, which therefore had to be considered withdrawn.

The Board cannot fault this interpretation since the "objections" signify disapproval (as opposed to conditional approval implicit in an alternative request), and specifically disapproval of the text communicated under Rule 58(4) EPC, i.e. basically that according to the first alternative request. The reason given in support of the "objections" - "because they consider the subject-matter of Claim 2 of granted patent No. EP-B-100 907 to be patentable as well" - suggests that only the main request was being maintained since it alone encompasses Claim 2 **in addition to** the claims according to the first alternative request.

En outre, la décision attaquée est entachée d'une irrégularité dans la mesure où elle n'indique pas les motifs pour lesquels la division d'opposition a approuvé le maintien du brevet dans le texte figurant dans la notification établie conformément à la règle 58(4) CBE, le 28 juillet 1988, c'est-à-dire dans un texte qui comportait déjà une revendication 1 correspondant à la requête principale et aux requêtes subsidiaires présentées en l'espèce par les requérants. Il s'ensuit que la Chambre de recours ne peut pas rendre une décision positive et définitive sur cette revendication, sans faire perdre également à l'intimé le bénéfice d'une instance, et qu'elle doit par conséquent renvoyer le cas échéant l'affaire à la première instance ou tout au moins soumettre à la Grande Chambre de recours la question de la nécessité d'un tel renvoi.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Sur la procédure d'opposition
 - 2.1 Suite à la notification établie conformément à la règle 58(4) CBE, qui laissait entrevoir le maintien du brevet dans sa forme modifiée selon la première requête subsidiaire d'alors, les titulaires du brevet (requérants) ont émis des objections (cf. point IV). La division d'opposition a alors rendu sa décision en date du 18 septembre 1988, qui était certes munie d'une page de titre à l'évidence erronée ("Décision intermédiaire au sens de l'article 106(3) CBE"), mais qui constituait sans ambiguïté une décision de révocation (cf. dernier paragraphe de la décision). La division d'opposition y a limité les motifs qu'elle invoquait aux revendications 2 à 6, soit en fait à la requête principale des titulaires du brevet, et elle n'a plus pris position sur leurs requêtes subsidiaires. À l'évidence, elle a en effet interprété les "objections" en ce sens que les titulaires du brevet n'étaient plus d'accord sur le texte selon les requêtes subsidiaires, et considèrent que celles-ci devaient donc être réputées retirées.

Cette interprétation n'appelle aucune critique étant donné que les "objections" signifient un refus (contrairement à une approbation sous condition, telle que l'exprime une requête subsidiaire), à savoir un refus du texte notifié conformément à la règle 58(4) CBE, c'est-à-dire en premier lieu du texte de la première requête subsidiaire. Le fait de motiver les objections en ces termes, "car ils considèrent également comme brevetable l'objet de la revendication 2 du brevet européen n° 100 907 tel que délivré", laisse supposer que seule la requête principale est maintenue, car celle-ci est la seule qui contient, outre les revendications selon la première requête subsidiaire, **également** la revendication 2.

Auf eine abgelehnte Fassung könnte gemäß Artikel 113 (2) EPÜ keine die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang betreffende Zwischenentscheidung begründet werden.

2.2 Nun hat sich aufgrund der nach dem Erlaß der vorliegenden Einspruchsentscheidung veröffentlichten Beschwerdekammerentscheidung T 234/86 (ABI. EPA 1989, 79) - die Praxis des Einspruchsverfahrens insofern geändert, als bei Vorliegen von Haupt- und Hilfsanträgen die gleichzeitige Ablehnung des Hauptantrags und Gewährung eines Hilfsantrags in der gleichen Entscheidung (bei geänderten Unterlagen: Zwischenentscheidung nach Artikel 106 (3) EPÜ) möglich und gegebenenfalls geboten ist. Dies führt dazu, daß nicht jede ablehnende Reaktion des Patentinhabers auf die auf einen Hilfsantrag gegründete Mitteilung der Einspruchsabteilung hin unbedingt als Zurücknahme des Hilfsantrags gemeint sein muß, sondern auch als Einwendung gegen die Tatsache, daß die Einspruchsabteilung dem Hauptantrag nicht stattgeben will, gedacht sein kann.

Bevor die Einspruchsabteilung eine nur auf einen Hauptantrag des Patentinhabers begrenzte ablehnende Entscheidung erläßt, muß sichergestellt sein, daß dieser alle nachrangigen Anträge ausdrücklich zurückgenommen hat.

Eine solche begrenzte Entscheidung wäre im vorliegenden Fall nach der Meinung der Kammer z. B. dann ein Verstoß gegen die Begründungspflicht (Regel 68 (2) EPÜ) gewesen, wenn die Patentinhaber ihre verschiedenen Anträge ausdrücklich aufrechterhalten hätten, auch wenn sie gleichzeitig ihre Zustimmung zu der vorgeschlagenen Fassung verweigert hätten, oder wenn sie nicht auf die Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ geantwortet hätten, was sie gemäß der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer (G 1/88, ABI. EPA 1989, 189) ohne Rechtsverlust hätten tun können.

Im vorliegenden Fall jedoch konnte die Einspruchsabteilung den Brief der Patentinhaber vom 29. August 1988 als eine Zurücknahme der zwei Hilfsanträge auffassen, denn eine solche Interpretation entspricht nach der Meinung der Kammer dem üblichen und normalen Sinn der gebrauchten Ausdrücke. Die angefochtene Entscheidung verstößt also nicht gegen Regel 68 (2) EPÜ.

3 Hauptantrag der Beschwerdeführer

Aus diesen Gründen beruht der Gegenstand des Anspruchs 2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) und stellt deshalb keine patentfähige Erfindung im Sinne von Artikel 52 EPÜ dar.

Under Article 113(2) EPC, an interlocutory decision maintaining a patent as amended cannot be based on a text that has not been agreed by the patent proprietor.

2.2 Practice in opposition proceedings has now changed as a result of Board of Appeal Decision T 234/86, published in OJ EPO 1989, 79 - after the present opposition decision was taken, in that where both main and alternative requests have been submitted the main request may, and in certain circumstances ought to, be refused and an alternative request allowed in one and the same decision (in the case of amended documents: interlocutory decision under Article 106(3) EPC). The effect of this is that not every dissenting reaction by the patent proprietor to a communication from the Opposition Division based on an alternative request has to be treated as a withdrawal of the alternative request: it may also be conceived as an objection to the fact that the Opposition Division is unwilling to allow the main request.

Before issuing a decision rejecting the opposition solely on the basis of a patent proprietor's main request, the Opposition Division must ensure that the proprietor has expressly withdrawn all subordinate requests.

The Board feels that in the present case a decision such as this would have infringed the obligation under Rule 68(2) EPC to give reasons if, for example, the patent proprietors had expressly maintained their various requests, even if at the same time they had refused to agree to the proposed text, or if they had not responded to the Rule 58(4) communication, which the Enlarged Board of Appeal's case law permitted them to do without loss of rights (G 1/88, OJ EPO 1989, 189).

In the present case, however, the Opposition Division was able to interpret the patent proprietors' letter of 29 August 1988 as a withdrawal of the two alternative requests since, in the Board's opinion, an interpretation such as this accords with the usual and standard meaning of the expressions used. The contested decision does not therefore infringe Rule 68(2) EPC.

3. The appellants' main request

For these reasons, the subject-matter of Claim 2 does not involve an inventive step (Article 56 EPC) and is not therefore a patentable invention within the meaning of Article 52 EPC.

En vertu de l'article 113(2) CBE, aucune décision intermédiaire relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée ne saurait se fonder sur un texte rejeté.

2.2 Cela étant, depuis la décision T 234/86 de la chambre de recours 3.4.1 (JO OEB 1989, 79), qui a été publiée après la présente décision de la division d'opposition, la pratique suivie en matière de procédure d'opposition s'est modifiée de telle sorte que lorsque des requêtes principales et subsidiaires ont été présentées, il est possible, et même parfois nécessaire, de rejeter la requête principale et de faire droit simultanément à une requête subsidiaire dans une même décision (en cas de modification des pièces: décision intermédiaire selon l'article 106(3) CBE). Il s'ensuit qu'un titulaire de brevet qui réagit négativement à une notification de la division d'opposition relative à une requête subsidiaire n'entend pas forcément retirer ladite requête, mais qu'il entend peut-être objecter également au fait que la division d'opposition ne veut pas faire droit à la requête principale.

Avant que la division d'opposition ne rende une décision négative limitée à une seule requête principale du titulaire du brevet, elle doit s'assurer que ce dernier a expressément retiré toutes les requêtes secondaires.

De l'avis de la Chambre, une décision ainsi limitée aurait, en l'espèce, contrevenu par exemple à l'obligation de motiver les décisions (règle 68(2) CBE) si les titulaires du brevet avaient maintenu expressément leurs différentes requêtes, même s'ils avaient simultanément refusé de donner leur accord sur le texte proposé ou s'ils n'avaient pas répondu à la notification établie conformément à la règle 58(4) CBE, ce qu'ils auraient pu faire sans subir une perte de droit conformément à la jurisprudence de la Grande Chambre de recours (G 1/88, JO OEB 1989, 189).

Toutefois, la division d'opposition pouvait en l'espèce considérer la lettre des titulaires du brevet en date du 29 août 1988 comme un retrait des deux requêtes subsidiaires, car une telle interprétation découle, de l'avis de la Chambre, du sens habituel et normal des expressions utilisées. La décision attaquée ne contrevient donc pas à la règle 68(2) CBE.

3 Requête principale des requérants

Pour toutes ces raisons, l'objet de la revendication 2 n'implique pas d'activité inventive (article 56 CBE) et ne constitue donc pas une invention brevetable au sens de l'article 52 CBE.

3.3 Da der Hauptantrag den unabhängigen Anspruch 2 mit umfaßt, kann ihm nicht stattgegeben werden. Ein nur die Ansprüche 1 und 3 bis 6 enthaltender Anspruchssatz ist Gegenstand des 2. Hilfsantrags.

4. Erster Hilfsantrag

...

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 2 gemäß 1. Hilfsantrag der Beschwerdeführer nicht patentfähig (Artikel 52 in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ), so daß auch diesem Antrag nicht stattgegeben werden kann.

5. Zweiter Hilfsantrag der Beschwerdeführer

5.4 Daher ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß 2. Hilfsantrag der Beschwerdeführer patentfähig (Artikel 52 EPÜ) sowie - aufgrund ihrer Rückbeziehung auf Anspruch 1 - auch derjenige der übrigen Ansprüche 2 bis 5.

Da aus den obigen Gründen das Patent in der Fassung gemäß dem 2. Hilfsantrag der Beschwerdeführer und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Übereinkommens genügen, wird diesem Antrag stattgegeben (Artikel 102 (3) EPÜ).

5.5 Die Fassung des Patents gemäß dem 2. Hilfsantrag der Beschwerdeführer entspricht derjenigen, aufgrund welcher die Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ vom 28. Juli 1988 ergangen ist. Evident ist, daß die Einspruchsabteilung gegen diese Fassung keine Bedenken, obwohl ihre Gründe dafür aus den vorliegenden Unterlagen nicht erkennbar sind.

Da die Einspruchsabteilung ihre Absicht, das Patent in der im vorliegenden 2. Hilfsantrag der Beschwerdeführer zugrundeliegenden Fassung aufrechtzuerhalten, in ihrer Entscheidung nicht begründet hat, beantragt die Beschwerdegegnerin, die Sache an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen oder zumindest die Große Beschwerdekammer mit der Frage zu beauftragen, ob die Beschwerdekammer in einem solchen Fall selbst über den Antrag entscheiden kann oder ob eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung erforderlich ist.

Nach Auffassung der Kammer ist jedoch aus den Bestimmungen des Artikels 111 (1) EPÜ eindeutig zu entnehmen, daß die Entscheidung, ob die Beschwerdekammer im Rahmen der Zuständigkeit des Organs, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, tätig wird oder ob sie die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ zurückverweist, im Ermessen der Beschwerdekammer liegt, soweit ausreichend rechtliches Gehör gewährt wurde.

Im vorliegenden Fall hat die Einspruchsabteilung zwar ihre Absicht,

3.3 The main request cannot be allowed since it also includes independent Claim 2. The second alternative request relates to a set of claims comprising only Claim 1 and Claims 3 to 6.

4. First alternative request

...

It follows that the subject-matter of Claim 2 according to the appellants' first alternative request is not patentable (Article 52 in conjunction with Article 56 EPC) so that this request cannot be allowed either.

5. The appellants' second alternative request

5.4 The subject-matter of Claim 1 according to the appellants' second alternative request is therefore patentable (Article 52 EPC), as is also that of the other Claims 2 to 5 because they relate back to Claim 1.

Since, for the foregoing reasons, the patent in the text according to the appellants' second alternative request and the invention to which it relates meet the requirements of the Convention, this request is to be allowed (Article 102(3) EPC).

5.5 The text of the patent according to the appellants' second alternative request corresponds to that forming the basis for the communication under Rule 58(4) EPC dated 28 July 1988. Clearly, therefore, the Opposition Division had no objections to this text although its reasons are not apparent from the documents available.

Since the Opposition Division did not indicate in its decision why it intended to maintain the patent in the text before the Board forming the basis for the appellants' second alternative request, the respondents ask to have the matter remitted to the Opposition Division, failing which they ask to have the question of whether the Board of Appeal can itself decide on the request in such a case or whether the matter has to be remitted to the Opposition Division referred to the Enlarged Board of Appeal.

However, in the Board's view, it is clear from Article 111(1) EPC that the decision as to whether the Board of Appeal may exercise any power within the competence of the department responsible for the decision appealed or whether it remits the case to that department for further prosecution, lies within the Board's discretion, provided the parties have had ample opportunity to present their comments

Although, in the present case, the Opposition Division did not say why it

3.3 Etant donné que la requête principale englobe la revendication indépendante 2, il ne peut y être fait droit. La 2^e requête subsidiaire porte sur un jeu de revendications contenant seulement les revendications 1 et 3 à 6.

4. 1^{ère} requête subsidiaire

...

Par conséquent, l'objet de la revendication 2 selon la 1^{ère} requête subsidiaire des requérants n'est pas brevetable (article 52 en liaison avec l'article 56 CBE), de sorte qu'il ne peut pas non plus être fait droit à cette requête.

5. 2^e requête subsidiaire des requérants

5.4 En conséquence, l'objet de la revendication 1 selon la 2^e requête subsidiaire des requérants est brevetable (article 52 CBE), ainsi que celui des autres revendications 2 à 5, celles-ci se référant à la revendication 1.

Etant donné que pour les motifs indiqués plus haut, le brevet dans le texte selon la 2^e requête subsidiaire présentée par les requérants et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences de la Convention, il est fait droit à cette requête (article 102(3) CBE).

5.5 Le texte du brevet selon la 2^e requête subsidiaire des requérants correspond à celui sur la base duquel a été établie la notification visée à la règle 58(4) CBE du 28 juillet 1988. A l'évidence, la division d'opposition n'avait donc aucune objection à l'encontre de ce texte, bien que les documents disponibles ne permettent pas d'en comprendre les raisons.

Etant donné que dans sa décision, la division d'opposition n'a pas motivé son intention de maintenir le brevet dans le texte servant de base à la 2^e requête subsidiaire des requérants, l'intimé demande que l'affaire soit renvoyée à la division d'opposition ou tout au moins que la Grande Chambre de recours soit saisie de la question de savoir si dans un tel cas, la chambre de recours peut statuer elle-même sur la requête ou s'il est nécessaire de renvoyer l'affaire à la division d'opposition.

Toutefois, de l'avis de la Chambre, il découle sans ambiguïté des dispositions de l'article 111(1) CBE que c'est la chambre de recours qui juge s'il y a lieu d'exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée ou de renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner, pour autant que les parties aient eu suffisamment de possibilités de prendre position.

Si, en l'occurrence, la division d'opposition n'a pas motivé son intention de

das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten, nicht begründet, aus der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 5. Juli 1988 ist jedoch zu entnehmen, daß die Beschwerdegegnerin vor der Einspruchsabteilung bereits die Möglichkeit hatte, ihre Bedenken gegen die Gewährbarkeit des Anspruchs 1 gemäß dieser Fassung auszudrücken, und daß sie diese Möglichkeit auch, obschon erfolglos, wahrgenommen hat (Seite 2, Punkt 2 der Niederschrift). Daher wurde der Beschwerdegegnerin im Hinblick auf den Gegenstand des vorliegenden 2. Hilfsantrags der Beschwerdeführer bereits im Einspruchsverfahren ausreichend rechtliches Gehör gewährt (Artikel 113(1) EPÜ). Im Laufe des Beschwerdeverfahrens wurden auch keine neue Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht, aufgrund welcher ein Abweichen der Einspruchsabteilung von ihrer bereits bekundeten, wenn auch nicht begründeten Auffassung bezüglich der Gewährbarkeit des vorliegenden Hilfsantrags zu erwarten wäre. Daher erscheint der Kammer eine Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung zur Untersuchung der Gewährbarkeit des 2. Hilfsantrags der Beschwerdeführer als nicht zweckmäßig.

Die Ablehnung der von der Beschwerdegegnerin beantragten Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung geht weniger weit als die gegebenenfalls geübte Praxis der Beschwerdekammern, in Fällen, in denen im Laufe des Beschwerdeverfahrens bestimmte Anspruchsänderungen bzw. -einschränkungen erstmals vorgenommen wurden, über diese Anträge selbst zu entscheiden, obwohl sie vor der ersten Instanz noch nicht gestellt worden waren. Um so weniger kann eine Zurückverweisung zur Entscheidung über einen im vorhergehenden Verfahren gestellten und von der Vorinstanz bereits beurteilten Antrag unbedingt erforderlich sein.

Da nach Auffassung der Kammer die Ablehnung der Zurückverweisung der vorliegenden Sache an die Einspruchsabteilung weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung darstellt, noch die einheitliche Rechtsanwendung der Beschwerdekammern gefährdet, braucht die Große Beschwerdekammer mit dieser Frage nicht befaßt zu werden (Artikel 112(1) a) EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

- 1 Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
- 2 Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Auflage, das europäische Patent 0 100 907 in der Fassung gemäß der Mitteilung der Einspruchsabteilung nach Regel 58(4) EPÜ vom 28. Juli 1988 aufrechtzuerhalten.

intended to maintain the patent as amended, it is clear from the minutes of the oral proceedings held on 5 July 1988 that the respondents had already had an opportunity before the Opposition Division to state their objections to the allowability of Claim 1 in that text and that they had moreover availed themselves of this possibility, albeit unsuccessfully (page 2, point 2 of the minutes). The respondents were therefore given ample opportunity during the opposition proceedings to present their comments on the subject of the appellants' second alternative request before the Board (Article 113(1) EPC). In the course of the appeal proceedings no new facts, evidence or arguments were submitted which might have caused the Opposition Division to diverge from its already announced, but unsubstantiated, views concerning the allowability of the alternative request in question. The Board does not, therefore, consider it appropriate to remit the matter to the Opposition Division for an examination as to whether the appellants' second alternative request can be allowed.

Rejecting the respondents' request to have the matter remitted to the Opposition Division falls short of what the Boards of Appeal normally do in cases where claims are amended or limited in certain respects for the first time during appeal proceedings, and that is to decide on these requests themselves even though they had not been put to the department of first instance. Still less can it be argued that it is absolutely essential to remit for a decision a request made at an earlier stage of the proceedings on which the department of first instance has already stated its position.

Since, in the Board's view, the refusal to remit the present matter to the Opposition Division neither constitutes an important point of law nor jeopardises the uniform application of the law by the Boards of Appeal, the matter does not need to be referred to the Enlarged Board of Appeal (Article 112(1)(a) EPC).

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the department of first instance with the order to maintain European patent No. 0 100 907 in the text pursuant to the Opposition Division's communication under Rule 58(4) EPC dated 28 July 1988.

maintenir le brevet dans sa forme modifiée, il ressort néanmoins du procès-verbal de la procédure orale tenue le 5 juillet 1988 que l'intimé avait eu la possibilité d'exprimer devant la division d'opposition ses réserves à l'encontre de l'admissibilité de la revendication 1 selon ce texte, ce qu'elle a d'ailleurs fait mais sans succès (page 2, point 2 du procès-verbal). Par conséquent, l'intimé a eu suffisamment la possibilité de prendre position, dès la procédure d'opposition, sur l'objet de la présente requête subsidiaire 2 des requérants (article 113(1) CBE). Pendant la procédure de recours, aucune preuve ou fait nouveau n'a été avancé, qui aurait pu amener la division d'opposition à s'écarter de l'avis qu'elle avait déjà formulé, sans pour autant le motiver, sur l'admissibilité de la présente requête subsidiaire. C'est la raison pour laquelle la Chambre ne juge pas opportun de renvoyer l'affaire à la division d'opposition, afin qu'elle examine l'admissibilité de la 2^e requête subsidiaire des requérants.

Ce refus de renvoyer l'affaire à la division d'opposition, comme le demandait l'intimé, va moins loin que la pratique parfois suivie par les chambres de recours lorsque, dans les cas où il est procédé pour la première fois à certaines modifications ou limitations de revendication pendant la procédure de recours, elles statuent elles-mêmes sur de telles requêtes, alors que celles-ci n'ont pas encore été présentées à la première instance. Il est donc d'autant moins indispensable de renvoyer une affaire à la première instance, afin qu'elle statue sur une requête qui a été présentée lors d'une précédente procédure et sur laquelle elle s'est déjà prononcée.

La Chambre estimant que le refus de renvoyer l'affaire à la division d'opposition ne constitue pas une question de droit d'importance fondamentale et ne met pas en cause l'application uniforme du droit par les chambres de recours, il n'est pas nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours de cette question (article 112(1)a) CBE).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance, afin qu'elle maintienne le brevet européen n° 0 100 907 dans le texte figurant dans la notification établie le 28 juillet 1988 par la division d'opposition conformément à la règle 58(4) CBE.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 6. November 1990
T 250/89 - 3.2.1
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel
 Mitglieder: J.-C. Saisset
 P. Alting van Geusau

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Société Nationale Industrielle Aérospatiale SA

Einsprechender/Beschwerdeführer:
AEG Aktiengesellschaft

Stichwort: Sorgfalt/AEG

Artikel: 108, 122 (1) EPÜ

Schlagwort: "Zulässigkeit der Beschwerde (verneint)" - "Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (abgelehnt)" - "nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt (verneint)"

Leitsätze

I. Zwar können gemäß der Praxis der Beschwerdekammern die Beschwerdeggründe der fristgemäß vorgelegten Beschwerdeschrift entnommen werden, doch müssen diese die rechtlichen oder tatsächlichen Gründe angeben, aus denen der Beschwerde stattgegeben und die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden soll (T 220/83, ABI. EPA 1986, 249 und J 22/86, ABI. EPA 1987, 280).

II. Wenn ein Beschwerdeführer zu beweisen versucht, daß er die in Artikel 108 Satz 3 EPÜ festgelegte Frist nicht einhalten konnte, kann er sich dann nicht auf die zu späte Vorlage eines Dokuments berufen, das für seine Argumentation erforderlich war, sich aber im Besitz eines Dritten befand, wenn aus seinen Schriftsätzen hervorgeht, daß er trotz des Fehlens dieses Dokuments fristgerecht über ausreichendes Material verfügte, um eine Beschwerdebegründung gemäß den Erfordernissen des EPÜ einzureichen.

Sachverhalt und Anträge

I. Mit Entscheidung vom 1. Februar 1989 wies die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts den Einspruch gegen das europäische Patent EP-B-0 093 654 zurück, das auf die am 27. April 1983 eingereichte Anmeldung Nr. 83 400 831.0 erteilt worden war.

II. Die Entscheidung wurde der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) am selben Tag durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein zugestellt. Gemäß Regel 78 (3) EPÜ gilt ein solcher Brief mit dem zehnten Tag nach der Abgabe zur Post als zugestellt. Somit begann die Beschwerdefrist am 11. Februar 1989.

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 6 November 1990
T 250/89 - 3.2.1
 (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: F. Gumbel
 Members: J.-C. Saisset
 P. Alting van Geusau

Patent proprietor/Respondent:
Société Nationale Industrielle Aérospatiale SA

Opponent/Appellant: AEG Aktiengesellschaft

Headword: Due care/AEG

Article: 108, 122(1) EPC

Keyword: "Admissibility of appeal (rejected)" - "Re-establishment of rights (refused)" - "Due care required by the circumstances (lacking)"

Headnote

I. Whilst Board of Appeal practice allows the grounds for appeal to be presented in a notice of appeal which has been produced in due time, the grounds presented must still include the legal or factual reasons why the appeal should be allowed and the decision under appeal set aside (T 220/83, OJ EPO 1986, 249 and J 22/86 OJ EPO 1987, 280).

II. When trying to establish that he was not in a position to observe the time limit laid down in Article 108, third sentence, EPC, an appellant may not invoke the late production of a document necessary to enable him to develop his case but held by a third party, where it emerges from his correspondence that despite not having said document in his possession he had sufficient information available within the time limit to file a statement setting out the grounds of appeal in accordance with the requirements of the EPC.

Summary of Facts and Submissions

I. The Opposition Division of the European Patent Office, in a decision dated 1 February 1989, rejected the opposition filed against European patent No. EP-B-0 093 654, which had been granted on the basis of application No. 83 400 831.0 filed on 27 April 1983.

II. On the same date the decision was communicated to the appellants (opponents) in a registered letter with acknowledgement of receipt. Pursuant to Rule 78(3) EPC the notification is deemed to be delivered to the addressee on the tenth day following its posting. Hence the time limit for appeal started to run on 11 February 1989.

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 6 novembre 1990
T 250/89 - 3.2.1
 (Texte officiel)

Composition de la Chambre:

Président: F. Gumbel
 Membres: J.-C. Saisset
 P. Alting van Geusau

Titulaire du brevet/intimé: Société Nationale Industrielle Aérospatiale SA

Opposant/requérant: AEG Aktiengesellschaft

Référence: Vigilance/AEG

Article: 108, 122(1) CBE

Mot-clé: "Recevabilité du recours (refusée)" - "Restitutio in integrum (refusée)" - "Vigilance nécessitée par les circonstances (absence)"

Sommaire

I. Si la pratique des Chambres de recours permet de rechercher les motifs du recours dans l'acte de recours produit en temps utile, il convient encore que ces motifs constituent les motifs de droit ou de fait pour lesquels il y aurait lieu de faire droit au recours et d'annuler la décision attaquée (T 220/83, JO OEB 1986, 249 et J 22/86, JO OEB 1987, 280).

II. Pour tenter d'établir qu'il n'apas été en mesure d'observer le délai prescrit par l'article 108 troisième phrase CBE, un requérant ne saurait invoquer la production trop tardive d'un document nécessaire à développer son argumentation mais détenu par un tiers, dès lors qu'il apparaît de ses écritures que, malgré l'absence dudit document, il disposait en temps utile de moyens suffisants pour déposer un mémoire de recours conforme aux exigences de la CBE

Exposé des faits et conclusions

I. Par décision datée du 1^{er} février 1989 la Division d'opposition de l'Office européen des brevets a rejeté l'opposition formée contre le brevet européen EP-B-0 093 654 qui avait été délivré sur la base de la demande 83 400 831.0 déposée le 27 avril 1983.

II. Le jour même, la décision a été signifiée à la requérante (opposante) sous pli recommandé avec accusé de réception. Selon la règle 78(3) CBE la signification est réputée remise à son destinataire le dixième jour après sa remise à la poste. C'est donc le 11 février 1989 qui sert de référence pour le décompte du délai de recours.

III. Am 29. März 1989 legte die Beschwerdeführerin Beschwerde ein und entrichtete die entsprechende Gebühr.

IV. In der Beschwerdeschrift werden die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und der Widerruf des Patents beantragt. Außerdem wird erklärt, daß "die Beschwerdebegründung später - innerhalb der vorgegebenen Frist - vorgelegt wird".

V. Die vom 30. Juni 1989 datierte Beschwerdebegründung ging beim EPA erst am 14. Juli 1989 ein, also nach Ablauf der in Artikel 108 Satz 3 EPÜ festgelegten Frist. Diese endete am 12. Juni 1989, weil der 11. Juni 1989 ein Sonntag war (R. 85 (1) EPÜ).

VI. Am 24. Juli 1989 wurde den Beteiligten ein Bescheid zugesandt, in dem sie um etwaige Stellungnahmen dazu gebeten wurden, daß die Beschwerdebegründung nicht fristgerecht vorgelegt worden war und die Beschwerde nach Regel 65 EPÜ als unzulässig verworfen werden könnte.

VII. In einem vom 11. September 1989 datierten Schriftsatz, der am 14. desselben Monats beim EPA einging, erklärte die Beschwerdeführerin, daß ihrer Meinung nach die beim EPA am 29. März 1989 eingegangene Beschwerdeschrift der Entscheidung J 2/87 vom 20. Juli 1987 (ABl. EPA 1988, 330) zufolge die Mindestanforderungen des Artikels 108 EPÜ erfülle. Hilfsweise beantragte sie die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und entrichtete die entsprechende Gebühr.

VIII. Zur Stützung des letztgenannten Antrags macht die Beschwerdeführerin folgendes geltend:

- Sie habe sich im März 1989 entschlossen, Beschwerde einzulegen.

- Die Beschwerdebegründung habe notwendigerweise auf Informationen gestützt werden müssen, die in Dokumenten enthalten gewesen seien, die sich im Besitz der an diesem Verfahren nicht beteiligten Firma ECE befunden hätten.

- Weil sie nicht über diese Dokumente verfügt habe, habe sie sie bereits Ende März 1989 bei der Firma ECE angefordert und die Firma mit der Erklärung, daß die Dokumente vor dem 2. Juni 1989 beim EPA vorgelegt werden müßten, auf die Dringlichkeit der Sache hingewiesen.

- Sie habe die Firma ECE innerhalb der Frist für die Vorlage der Begründung mehrere Male zum raschen Handeln aufgefordert.

- Dennoch habe sie die Dokumente erst am 14. Juni 1989 erhalten.

Die Beschwerdeführerin ist daher der Auffassung, sie habe alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt aufgewendet

III. On 29 March 1989 the appellants filed an appeal and paid the appropriate fee.

IV. The notice of appeal requests that the contested decision be set aside and the patent revoked. It also says that "the written statement setting out the grounds of appeal will be produced subsequently within the time limit allowed".

V. The written statement dated 30 June 1989 did not reach the EPO until 14 July 1989, in other words after the time limit laid down in Article 108, third sentence, EPC had expired, which happened on 12 June 1989, 11 June 1989 being a Sunday (Rule 85(1) EPC).

VI. On 24 July 1989 a communication was sent to the parties inviting them to submit their observations, if any, on the fact that the written statement had not been produced in due time and that under Rule 65 EPC the appeal could be declared inadmissible.

VII. In a letter dated 11 September 1989, received at the EPO on the 14th of the same month, the appellants maintained that in their view pursuant to the case law derived from Decision J 2/87 of 20 July 1987 (OJ EPO 1988, 330) the notice of appeal received at the EPO on 29 March 1989 satisfied the minimum requirements of Article 108 EPC. Alternatively they requested re-establishment of rights and paid the appropriate fee.

VIII. In support of the latter request the appellants submit that:

- the decision to appeal was taken in March 1989;

- they had to base the grounds on information contained in documents held by ECE, a company unknown to the Board;

- not having said documents in their possession, the appellants requested them from ECE at the end of March 1989, pointing out that they were urgently required and had to be submitted to the EPO before 2 June 1989;

- before expiry of the time limit for producing the written statement the appellants contacted ECE on several occasions urging them to take prompt action;

- nevertheless, they did not receive the documents until 14 June 1989.

The appellants therefore consider they have exercised all due care required by the circumstances.

III. Le 29 mars 1989, la requérante a formé un recours et acquitté la taxe correspondante.

IV. Dans l'acte de recours, il est demandé l'annulation de la décision attaquée ainsi que la révocation du brevet. Il est par ailleurs précisé que: "le mémoire exposant les motifs du recours sera produit ultérieurement, dans le délai imparti".

V. Le mémoire de recours daté du 30 juin 1989 n'est parvenu à l'OEB que le 14 juillet 1989, donc postérieurement au délai instauré par l'article 108 troisième phrase CBE. En effet, ce dernier est arrivé à échéance le 12 juin 1989 car le 11 juin 1989 était un dimanche (règle 85(1) CBE).

VI. Le 24 juillet 1989 une communication a été envoyée aux parties pour leur demander leurs éventuelles observations sur le fait que le mémoire n'avait pas été produit dans le délai utile et que, en application des dispositions de la règle 65 CBE, le recours pourrait être déclaré irrecevable.

VII. Par écritures datées du 11 septembre 1989 et reçues à l'OEB le 14 du même mois, la requérante a exposé que, selon elle, en application de la jurisprudence tirée de la décision J 2/87 du 20 juillet 1987 (JO OEB 1988, 330) l'acte de recours reçu à l'OEB le 29 mars 1989 satisfait aux exigences minimales de l'article 108 CBE. A titre subsidiaire elle a demandé la *restitutio in integrum* et acquitté la taxe correspondante.

VIII. A l'appui de cette dernière requête, la requérante fait valoir que:

- la décision de faire un recours avait été arrêtée en mars 1989;

- les motifs de ce recours devaient nécessairement s'appuyer sur des informations contenues dans des documents détenus par la firme ECE, étrangère à la présente instance;

- ne disposant pas desdits documents elle les a, dès la fin du mois de mars 1989, demandés à la firme ECE, attirant l'attention de cette dernière sur l'urgence, en lui précisant que ces documents devaient être produits à l'OEB avant le 2 juin 1989;

- en cours de délai de production du mémoire, elle est intervenue plusieurs fois auprès de la société ECE pour la sommer d'agir avec diligence;

- cependant, elle n'a finalement reçu les documents que le 14 juin 1989.

La requérante estime en conséquence avoir fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

IX. Mit Bescheid vom 2. April 1990 teilte die Beschwerdekammer den Beteiligten mit, daß sie nach einer ersten Prüfung der Sache beabsichtige, sowohl den Haupt- als auch den Hilfsantrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zurückzuweisen, weil die Beschwerdeschrift keinerlei Gründe enthalte und die Beschwerdeführerin nicht alle gebotene Sorgfalt beachtet habe. Die Beteiligten wurden zur Stellungnahme aufgefordert.

X. In dem am 23. Mai 1990 eingegangenen Schriftsatz stimmte die Beschwerdegegnerin dem Inhalt des Bescheids zu. Die Beschwerdeführerin legte am 30. Mai 1990 erneut ihren Standpunkt in bezug auf die Mindestanforderungen des Artikels 108 EPÜ dar. Hinsichtlich der nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt wiederholte sie ihre Argumente und führte als Beweis an, daß sie mit der Firma ECE mehrfach Verbindung aufgenommen habe, um die für die Erstellung der Beschwerdebegründung für unabdingbar erachteten Dokumente innerhalb der Frist zu erhalten.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag

1. Die Zulässigkeit dieser Beschwerde hängt im wesentlichen von der Frage ab, ob die in Artikel 108 EPÜ festgelegte Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung eingehalten worden ist. Die Beschwerdekammer stellt nämlich fest, daß die übrigen Bedingungen für die Zulässigkeit erfüllt sind.

2. Da die Beschwerdebegründung erst am 14. Juli 1989, d. h. mehr als einen Monat nach Ablauf der Frist nach Artikel 108 letzter Satz EPÜ, beim Europäischen Patentamt eingegangen ist, lautet die Frage, genauer gesagt, ob die in der Beschwerdeschrift vom 29. März 1989 enthaltenen Ausführungen als Beschwerdebegründung ausreichen, wie die Beschwerdeführerin behauptet, und damit die Mindestanforderungen des Artikels 108 letzter Satz EPÜ erfüllen.

3. Der Inhalt einer Beschwerdeschrift ist in Regel 64 EPÜ festgelegt: Sie muß insbesondere einen Antrag enthalten, der die angefochtene Entscheidung und den Umfang anzugeben hat, in dem ihre Änderung oder Aufhebung begehrt wird. Im vorliegenden Fall kann die angefochtene Entscheidung anhand der Beschwerdeschrift zweifelsfrei ermittelt werden. Die Beschwerdeschrift enthält einen Antrag auf Aufhebung dieser Entscheidung und einen auf Widerruf des Patents: Die Bedingungen der Regel 64 (2) EPÜ sind also erfüllt. Im übrigen beschränkt sie sich darauf zu erläutern, daß die erforderliche Gebühr entrichtet worden sei und die Beschwerdebegründung später - innerhalb der vorgeschriebenen Frist - vorgelegt werde.

IX. In a communication dated 2 April 1990 the Board of Appeal advised the parties that after preliminary examination of the case it intended to reject both the main request, because the notice of appeal did not contain any grounds, and the alternative request for re-establishment, because the appellants had failed to exercise all due care. The parties were invited to file their observations.

X. In a letter received on 23 May 1990 the respondents concurred with the contents of the communication. On 30 May 1990 the appellants reiterated their views concerning the minimum requirements of Article 108 EPC and repeated their arguments as to the due care required by the circumstances, in support of which they submitted evidence that they had contacted ECE with a view to obtaining within the time limit the documents they considered essential for them to be able to draw up the written statement.

Reasons for the Decision

The main request:

1. The admissibility of the appeal depends principally on whether or not the time limit for filing the written statement laid down in Article 108 EPC has been observed. The Board accepts that the other requirements for admissibility are satisfied.

2. In point of fact, since the document setting out the grounds of appeal was received at the European Patent Office on 14 July 1989, i.e. over a month after expiry of the time limit in Article 108, last sentence, EPC, the issue to be resolved is whether, as the appellants claim, the notice of appeal dated 29 March 1989 contains sufficient information to constitute a statement of grounds and thereby satisfy the minimum requirements of Article 108, last sentence, EPC.

3. According to Rule 64 EPC, which defines the essential contents of the notice of appeal, it must contain a statement identifying the decision which is impugned and the extent to which amendment or cancellation of the decision is requested. In the present case the notice of appeal allows the contested decision to be identified unequivocally. It requests revocation of said decision and of the patent: the requirements of Rule 64(2) EPC are therefore satisfied. Apart from this, the notice of appeal merely says that the appropriate fee has been paid and that the statement setting out the grounds of appeal will be produced subsequently within the time limit allowed.

IX. Par notification datée du 2 avril 1990, la Chambre de recours a porté à la connaissance des parties qu'un examen préliminaire de l'affaire la conduisait à envisager de rejeter ensemble la requête principale au motif que l'acte de recours ne contenait aucun exposé des motifs et la requête subsidiaire en *restitutio in integrum* parce que la requérante n'avait pas fait preuve de toute la vigilance nécessaire. Les parties ont été invitées à déposer leurs observations.

X. Par écritures reçues le 23 mai 1990 l'intimée a approuvé les termes de la notification. La requérante a, le 30 mai 1990, réitéré son point de vue concernant les exigences minimales de l'article 108 CBE. Concernant la vigilance nécessaire par les circonstances, elle a renouvelé ses arguments, étayant d'éléments de preuve les contacts établis avec la firme ECE afin d'obtenir dans le délai utile les documents jugés indispensables pour rédiger le mémoire.

Motifs de la décision

Sur la requête principale:

1. La recevabilité du recours est liée, à titre principal, à la question de savoir si le délai de dépôt du mémoire instauré par l'article 108 CBE est ou non respecté. En effet, la Chambre retient que les autres conditions de recevabilité sont satisfaites.

2. Plus précisément, le document exposant les motifs du recours ayant été reçu à l'Office européen des brevets le 14 juillet 1989 soit plus d'un mois après l'échéance du délai de l'article 108 dernière phrase CBE, la question est de savoir si, comme le soutient la requérante, les éléments contenus dans l'acte de recours du 29 mars 1989 suffisent à motiver le recours et donc suffisent à satisfaire les exigences minimales de l'article 108 dernière phrase CBE.

3. Le contenu de l'acte de recours est défini par la règle 64 CBE, il doit notamment comporter une requête identifiant la décision attaquée et indiquant dans quelle mesure sa modification ou sa révocation est demandée. En l'espèce l'acte de recours permet d'identifier sans ambiguïté la décision contestée. Il comporte une requête en annulation de ladite décision et une requête en révocation du brevet: les conditions de la règle 64(2) CBE sont donc satisfaites. Il se limite, par ailleurs, à préciser que le paiement de la taxe idoine a été effectué et que le mémoire de recours sera produit ultérieurement, dans le délai imparti.

4. Durch die Praxis und die Rechtsprechung sind seit mehreren Jahren bestimmte Erfordernisse in bezug auf die Beschwerdebegründung festgelegt und anschließend bestätigt worden.

4.1 In der Entscheidung T 13/82 (ABI. EPA 1983, 411) wurde beispielsweise folgendes festgestellt: Enthält eine Beschwerdeschrift keine Ausführungen, die sich als Beschwerdebegründung werten lassen, so ist die Beschwerde unzulässig, wenn nicht innerhalb der in Artikel 108 Satz 3 EPÜ genannten Frist eine schriftliche Begründung beim EPA eingeht. Auf den vorliegenden Fall bezogen bedeutet dies, daß die Beschwerdegründe zwar der Beschwerdeschrift entnommen werden dürfen, doch daß dann zumindest "Ausführungen" enthalten sein müssen, "die sich als Beschwerdebegründung werten lassen". Dazu stellt die Kammer fest, daß im vorliegenden Fall offensichtlich keine Ausführung in der Beschwerdeschrift als Beschwerdebegründung gewertet werden kann.

4.2 In der Entscheidung T 220/83 (ABI. EPA 1986, 249) wird weiter ausgeführt, daß "sich die Beschwerdebegründung inhaltlich nicht darin erschöpfen darf, die Unrichtigkeit der angegriffenen Entscheidung zu behaupten". In ihr sei vielmehr darzulegen, "aus welchen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die Entscheidung aufgehoben werden soll". Die neuere Entscheidung J 22/86 (ABI. EPA 1987, 280) geht noch weiter: "Die schriftliche Beschwerdebegründung entspricht Artikel 108 EPÜ nur, wenn sie ausführlich angibt, aus welchen Gründen der Beschwerde stattgegeben und die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden soll."

5. In der von der Beschwerdeführerin angeführten Entscheidung J 2/87 (ABI. EPA 1988, 330) hatte die Kammer festgestellt (vgl. Nr. 2 der Entscheidungsgründe), daß sich die Anmelderin in der Beschwerdeschrift mit der Erteilung des Patents in der von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Fassung einverstanden erklärt hatte und die angefochtene Entscheidung daher nicht mehr gerechtfertigt war, daß die Beschwerdeschrift also als Antrag auf Aufhebung der betreffenden Entscheidung ausgelegt werden konnte und mithin die Mindestanforderungen des Artikels 108 EPÜ erfüllte. Offensichtlich hat die Kammer in diesem Fall aus der Beschwerdebegründung (Einverständnis der Anmelderin mit der von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Fassung) geschlossen, daß die Anmelderin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung erreichen wollte. Der vorliegende Fall ist ganz anders gelagert: Wie bereits dargelegt (s. Nr. 3), enthält die Beschwerdeschrift zwar einen Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, jedoch keinerlei Ausführungen, die als Beschwerdebegründung gewertet werden könnten.

4. Over the years, requirements in respect of the statement of grounds have been laid down and subsequently confirmed in EPO practice and case law.

4.1 Thus Decision T 13/82 OJ EPO 1983, 411 established that if the notice of appeal did not contain anything that could be regarded as a statement of grounds, the appeal was inadmissible unless a written statement of grounds was received by the EPO within the time limit set in Article 108, third sentence, EPC. Brought to bear on the present case, while this does allow the Board to look for grounds in the notice of appeal, it nevertheless has to find at least something "that can be regarded as a statement of grounds". The Board observes that on the evidence in the present case there is nothing in the notice of appeal which can be regarded as a statement of grounds.

4.2 Decision T 220/83 OJ EPO 1986, 249 adds that "grounds for appeal may not be confined to an assertion that the contested decision is incorrect". Rather they must state "the legal or factual reasons why the decision should be set aside". The more recent Decision J 22/86 OJ EPO 1987, 280 is even stricter: "in order to comply with Article 108 EPC, the written statement should set out fully the reasons why the appeal should be allowed and the decision under appeal should be set aside".

5. In Decision J 2/87 OJ EPO 1988, 330, cited by the appellants, the Board observed (see point 2 of the Reasons of said Decision) that in the notice of appeal the applicants had approved the form of the text in which the Examining Division intended to grant the patent: that this rendered the contested decision unjustified; that consequently the notice of appeal could be construed as a request for said decision to be set aside and that the notice of appeal hence satisfied the minimum requirements of Article 108 EPC. It appears that in that case the Board inferred from the grounds of appeal (applicants' approval of the text proposed by the Examining Division) that the applicants were seeking to have the contested decision set aside. This is the reverse of the present case where it has been established (see point 3 above) that the notice of appeal contains a request that the contested decision be set aside but nothing that can be regarded as a statement of grounds.

4. La pratique et la jurisprudence ont, depuis plusieurs années, posé puis confirmé certaines exigences concernant l'exposé des motifs du recours

4.1 Il a ainsi été tiré de la décision T 13/82 (JO OEB 1983, 411) que si un acte de recours ne contient pas d'éléments susceptibles d'être considérés comme exposant les motifs du recours, le recours est irrecevable, à moins qu'un mémoire exposant par écrit les motifs du recours ne parvienne à l'OEB dans le délai prévu à l'article 108 troisième phrase de la CBE. Ramenée à la présente affaire, ceci permet certes de rechercher les motifs du recours dans l'acte de recours, mais impose aussi que l'on y trouve, au moins, "les éléments susceptibles d'être considérés comme exposant les motifs du recours". A cet égard, la Chambre constate qu'à l'évidence, dans la présente affaire, aucun élément de l'acte de recours ne peut être considéré comme exposant les motifs du recours.

4.2 La décision T 220/83 (JO OEB 1986, 249) ajoute que: "les motifs du recours ne sauraient se réduire à une simple contestation de l'exactitude de la décision attaquée". Ils doivent au contraire exposer "les motifs de droit ou de fait qui justifieraient l'annulation de la décision". La décision J 22/86 (JO OEB 1987, 280), plus récente, est encore plus exigeante "pour répondre aux conditions énoncées à l'article 108 CBE, le mémoire doit exposer complètement les motifs pour lesquels il y a lieu de faire droit au recours et d'annuler la décision attaquée".

5. Dans la décision J 2/87 (JO OEB 1988, 330) citée par la requérante, la Chambre avait relevé (cf. point 2 des motifs de ladite décision): que, dans l'acte de recours, la demanderesse avait accepté le texte proposé par la Division d'examen pour servir de base au brevet; que ceci rendait injustifiée la décision attaquée: que dès lors l'acte de recours pouvait s'interpréter comme une requête en vue d'obtenir l'infirmité de ladite décision et que, en conséquence, l'acte de recours répondait aux conditions minimums de l'article 108 CBE. Il apparaît que, dans cette affaire, la Chambre a déduit du motif de recours (accord de la demanderesse sur le texte proposé par la Division d'examen) le fait que la demanderesse entendait obtenir l'infirmité de la décision attaquée. Ces circonstances sont à l'opposé de celles de la présente espèce pour laquelle il vient d'être montré (cf. point 3 supra) que l'acte de recours comporte une requête en annulation de la décision attaquée, mais qu'aucun de ses éléments ne peut être considéré comme exposant les motifs du recours

6. Für die Kammer steht daher fest, daß die Beschwerdegründe, die der Beschwerdeschrift entnommen werden können, dieselben Bedingungen erfüllen müssen wie jene, die gesondert eingereicht werden. Die Rechtsprechung geht nämlich dahin, daß Beschwerdegründe, die der Beschwerdeschrift zweifelsfrei zu entnehmen sind, mit der Begründung gleichzusetzen sind. Somit ist die Einreichung einer gesonderten Begründung innerhalb der Frist nach Artikel 108 Satz 3 EPÜ keine Bedingung für die Zulässigkeit der Beschwerde mehr, und zwar deshalb, weil diese Bedingung bereits durch die Angabe der Gründe in der Beschwerdeschrift erfüllt worden ist.

7. Da innerhalb der in Artikel 108 Satz 3 EPÜ festgelegten Frist keinerlei Beschwerdebegründung vorgelegt worden ist, stellt die Kammer in Anwendung der Regel 65 (1) EPÜ fest, daß die Beschwerde vorbehaltlich des Erfolgs des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht zulässig ist

Antrag nach Artikel 122 EPÜ

8. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand erfüllt die Bedingungen des Artikels 122 (2) und (3) EPÜ und ist somit zulässig.

9. Um seine Berechtigung beurteilen zu können, muß aber geprüft werden, ob

a) die Beschwerdeführerin gemäß den Bestimmungen des Artikels 122 (1) EPÜ alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet hat, wobei in der Entscheidung T 287/84 (ABI EPA 1985. 333) (vgl. Nr 2) die Bedeutung des Worts "alle" hervorgehoben worden ist;

b) die Versäumung der Frist nicht auf einem Verschulden, sondern auf einem einfachen Versehen beruht, falls die Beteiligte alle gebotene Sorgfalt beachtet hat (vgl. die Entscheidung G 1/86 der Großen Beschwerdekammer, Nr 1 der Entscheidungsgründe. ABI EPA 1987, 447).

10. Die Kammer bezweifelt nicht, daß die Beschwerdeführerin die Firma ECE mehrere Male um Herausgabe der sich in ihrem Besitz befindlichen Dokumente gebeten hat. Sie vertritt aber die Auffassung, daß die Beschwerdeführerin und ihr Vertreter schon Mitte März 1989 über ausreichendes Material für die Erstellung einer Beschwerdebegründung verfügten

Die Entscheidung T 220/83 (ABI EPA 1986.249) (vgl. Nr 4) stellt nämlich eindeutig fest, daß eine zulässige Beschwerdebegründung enthalten muß. "aus welchen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden soll" Im vorliegenden Fall konnte sich die Beschwerdeführerin schon bei ihrem

6. It is therefore clear to the Board that while it is permissible for the grounds to be set out in the notice of appeal, they must nevertheless be subject to the same requirements as if they were submitted as a separate statement. Case law has established that if the grounds for appeal are unequivocally inferrable from the notice of appeal, the notice itself constitutes the statement of grounds, in which event the submission of a "statement" within the time limit set in Article 108, third sentence, EPC is no longer necessary to render the appeal admissible, for the obvious reason that this requirement has been satisfied in that the grounds have been set out in the notice of appeal

7. Consequently, having established that no grounds for the appeal were produced within the time limit allowed by Article 108, third sentence, EPC, the Board, pursuant to Rule 65(1) EPC, finds the appeal inadmissible, subject to the outcome of the request for re-establishment of rights.

The request based on Article 122 EPC:

8. The request for re-establishment of rights satisfies the requirements of Article 122(2) and (3) EPC and is therefore admissible

9. However, to determine the validity of the request it must be examined whether:

(a) in accordance with the provisions of Article 122(1) EPC the appellants have exercised all due care required by the circumstances, the word "all" being of overriding importance, as stressed in T 287/84, OJ EPO 1985, 333 (see point 2);

(b) assuming they have exercised all due care, the failure to observe the time limit is not actually their fault but attributable to a simple oversight (see point 1 of the Reasons for the Decision of the Enlarged Board of Appeal G 1/86, OJ EPO 1987, 447).

10. The Board does not dispute that the appellants took action on several occasions to obtain the documents in the possession of ECE. It considers, however, that from mid-March 1989 the appellants and their representative had enough information to draw up a statement

Decision T 220/83, OJ EPO 1986, 249 (see point 4 above), clearly stipulates that to be admissible the statement must set out "the legal or factual reasons why the contested decision should be set aside". In the present case, once the appellants had taken the decision to appeal, i.e. from mid-March 1989, they were in a position to

6. Il est donc clair pour la Chambre que si les motifs peuvent être recherchés dans l'acte de recours, ils doivent cependant répondre aux mêmes impératifs que ceux exigés quand ils sont présentés sous forme de mémoire séparé. La jurisprudence souligne en fait que, si les motifs du recours se tirent sans ambiguïté de l'acte de recours, ce dernier se confond avec le mémoire de recours. Dès lors, la production d'un "mémoire" dans le délai de l'article 108 troisième phrase CBE n'est plus une condition de recevabilité du recours, et ce, évidemment, parce que cette condition s'est trouvée satisfaite par la présence des motifs dans l'acte de recours.

7. En conséquence, et après avoir retenu qu'aucune motivation du recours n'a été produite pendant le délai prescrit par l'article 108 troisième phrase CBE, la Chambre constate, s'appuyant sur les dispositions de la règle 65(1) CBE, que le recours n'est pas recevable, sous réserve du succès de la requête en *restitutio in integrum*

Sur la requête fondée sur l'article 122 CBE

8. La requête en *restitutio in integrum* satisfait aux conditions de l'article 122(2) et (3) CBE, elle est donc recevable.

9. Toutefois, pour se prononcer sur son bien fondé, il convient d'examiner:

a) Si, en application des dispositions de l'article 122(1) CBE, la requérante a fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, la décision T 287/84 JO OEB 1985, 333 (cf. point 2) ayant souligné l'importance du mot "toute";

b) si, pour le cas où l'intéressée aurait fait preuve de toute la vigilance requise, le non respect du délai résulte non pas d'une faute dont elle se serait rendue coupable, mais d'une simple méprise (cf. le point 1 des motifs de la décision de la Grande Chambre de recours G 1/86 JO OEB 1987, 447).

10. La Chambre ne conteste pas que la requérante soit intervenue à plusieurs reprises pour obtenir les documents détenus par la firme ECE. Elle considère cependant que, dès la mi-mars 1989, la requérante et son mandataire possédaient les éléments suffisants à la rédaction d'un mémoire

La décision T 220/83 JO OEB 1986.249 (cf. point 4 supra) pose en effet de façon claire que, pour être recevable, le mémoire doit exposer: "les motifs de droit ou de fait qui justifieraient l'annulation de la décision attaquée". En l'espèce, dès que la requérante a pris la décision de faire un recours, c'est-à-dire dès la mi-mars 1989, elle était en

Entschluß. Beschwerde einzulegen, d. h. bereits Mitte März 1989, in der Beschwerdeschrift oder in einer vor dem 12. Juni 1989 eingereichten Beschwerdebegründung zunächst einmal auf die in ihrem Besitz befindlichen Dokumente stützen (wie sie es in den Absätzen 2 und 3 ihrer Beschwerdebegründung vom 30. Juni 1989 getan hat) und darlegen, daß sie den Widerruf des Patents mit der Begründung beantrage, daß ihrer Meinung nach die Erfindung weder neu noch erfinderisch sei, und sie beabsichtige, weitere für ihre Argumentation nützliche Dokumente vorzulegen, sobald sich diese in ihrem Besitz befänden. Eine unter solchen Bedingungen vorgelegte Beschwerdebegründung wäre selbstverständlich zulässig gewesen.

Da die Beschwerdeführerin mit der Einreichung der Beschwerdebegründung aber bis zur Aushändigung eines Dokuments gewartet hat, die allein vom guten Willen eines Dritten (der Firma ECE) abhing, hat sie nicht alle gebotene Sorgfalt beachtet, was mit den Erfordernissen des Artikels 122(1) EPÜ nicht vereinbar ist.

11. Im übrigen kann die nicht fristgerechte Vorlage der Beschwerdebegründung im vorliegenden Fall nicht mit einem Versehen erklärt werden. Die Beschwerdeführerin, die ordnungsgemäß vertreten wird und daher mit den Verfahren vor dem Europäischen Patentamt vertraut ist, mußte wissen, daß die Erfordernisse des Artikels 108 Satz 3 EPÜ unbedingt erfüllt sein müssen. Dies wird auch dadurch bestätigt, daß sie sich in der Beschwerdeschrift verpflichtet hat, die Begründung "später, innerhalb der vorgeschriebenen Frist" vorzulegen. Indem sie eine Frist nicht eingehalten hat, die sie hätte einhalten können, hat die Beschwerdeführerin gegen die Bestimmungen des Artikels 122(1) EPÜ verstoßen.

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist für die Vorlage der Beschwerdebegründung wird als unbegründet zurückgewiesen.

2. Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

submit initial grounds - in the notice of appeal or in a written statement filed before 12 June 1989 - on the basis of documents already in their possession (as they did in paragraphs 2 and 3 of the statement dated 30 June 1989) and to state that they sought revocation of the patent on the grounds that, in their opinion, the invention was neither novel nor inventive and lastly that they would produce other documents, once in their possession, relevant to the development of their case. Set out in this manner, the statement would have been perfectly admissible.

Conversely, by choosing to wait for a document, the production of which depended entirely on the good will of a third party (the company ECE), before filing the grounds the appellants demonstrated a lack of care which is at variance with the requirements of Article 122(1) EPC.

11. Furthermore, the failure to file the statement of grounds in due time in the present case cannot be qualified as an oversight. The appellants - duly represented and therefore informed of the procedures before the European Patent Office - could not fail to be aware of the absolute necessity of complying with Article 108, third sentence, EPC. That they were so aware is confirmed by their undertaking in the notice of appeal to produce the statement "subsequently within the time limit allowed". Thus, by missing a time limit even though they were in a position to observe it, the appellants have failed to comply with the conditions for invoking Article 122(1) EPC.

For these reasons it is decided that:

1 The request for re-establishment of rights for the purpose of enabling the statement of the grounds of appeal to be deemed to have been lodged within the relevant time limit is refused as unfounded.

2. The appeal is rejected as inadmissible.

measure, dans l'acte de recours ou dans un mémoire écrit déposé avant le 12 juin 1989, de fonder une première motivation sur les documents déjà en sa possession (comme elle l'a fait dans les paragraphes 2 et 3 du mémoire daté du 30 juin 1989) et d'exposer qu'elle sollicitait la révocation du brevet au motif que, selon elle, l'invention n'était ni nouvelle ni inventive et enfin qu'elle entendait produire, dès qu'ils seraient en sa possession, d'autres documents utiles à développer son argumentation. Présenté dans de telles conditions, le mémoire eut été parfaitement recevable.

A l'inverse, en choisissant d'attendre, pour déposer les motifs du recours, la production d'un document soumise à la seule bonne volonté d'un tiers (la firme ECE), la requérante a fait preuve d'un manque de vigilance incompatible avec les exigences de l'article 122(1) CBE.

11. Par ailleurs, le non dépôt en temps utile des motifs du mémoire ne saurait en l'espèce s'apparenter à une méprise. En effet, la requérante, dûment représentée donc avertie des procédures devant l'Office européen des brevets, ne pouvait ignorer l'absolue nécessité de respecter les impératifs de l'article 108 troisième phrase de la CBE. Ceci est confirmé par l'engagement, pris par elle dans l'acte de recours, de produire le mémoire "ultérieurement, dans le délai imparti". Ainsi, en ne respectant pas un délai alors qu'elle était en mesure de le faire, la requérante a commis une faute contraire aux conditions d'application de l'article 122(1) CBE.

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La requête en *restitutio in integrum* quant au délai de présentation du mémoire de recours est rejetée comme mal fondée;

2. Le recours est rejeté comme irrecevable.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 30. Oktober 1990 T 448/89 - 3.4.1 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer
Mitglieder: H. J. Reich
L. C. Mancini

Patentinhaber/Beschwerdegegner: Siemens AG

Einsprechender/Beschwerdeführer: Biotronik Meß- und Therapiegeräte GmbH & Co.

Stichwort: Reizelektrode/SIEMENS

Artikel: 99(1) EPÜ

Regel: 55 c) EPÜ

Schlagwort: "Unzulässiger Einspruch" - "Mangelnde Angabe von Tatsachen und Beweismitteln" - "Unzureichende Einspruchsbegründung"

Leitsätze

I. Das Erfordernis der Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen in einer Einspruchsschrift gemäß Regel 55 c) EPÜ ist nicht erfüllt, wenn in einer als neuheitsschädlich entgegengehaltenen Druckschrift mehrere unterschiedliche Gegenstände beschrieben sind und weder angegeben noch ohne weiteres erkennbar ist, welcher davon sämtliche Merkmale eines angegriffenen Patentanspruchs aufweisen soll

II. Das Erfordernis der Angabe der Beweismittel in der Einspruchsschrift für die vorgebrachten Tatsachen gemäß Regel 55 c) ist nicht erfüllt, wenn nicht angegeben oder ohne weiteres erkennbar ist, welche von mehreren dort genannten Druckschriften jeweils welche vorgebrachte Tatsache beweisen soll.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europäischen Patents 0 115 778 (Anmeldenummer 84 100 160.5).

Anspruch 1 dieses Patents lautet:

"1 Elektrode für medizinische Anwendungen, insbesondere implantierbare Reizelektrode, dadurch gekennzeichnet, daß sie aus einem elektrisch leitenden Trägermaterial besteht und im aktiven Bereich eine poröse Schicht aus einem Carbid, Nitrid oder Carbonitrid wenigstens eines der Metalle Titan, Vanadium, Zirkonium, Niob, Molybdän, Hafnium, Tantal oder Wolfram aufweist."

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 30 October 1990 T 448/89 - 3.4.1 (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer
Members: H.J. Reich
L.C. Mancini

Patent proprietor/Respondent: Siemens AG

Opponent/Appellant: Biotronik Meß- und Therapiegeräte GmbH & Co.

Headword: Stimulating electrode/SIEMENS

Article: 99(1) EPC

Rule: 55(c) EPC

Keyword: "Inadmissible notice of opposition" - "Facts, evidence and arguments not indicated" - "Insufficient substantiation of notice of opposition"

Headnote

I. The requirement under Rule 55(c) EPC that the facts presented in support of the grounds be indicated in a notice of opposition is not met if several different subject-matters are described in a document cited as novelty-destroying and it is neither indicated nor readily recognisable which of them is supposed to incorporate all the features of a contested claim.

II. The requirement under Rule 55(c) EPC that the evidence and arguments in support of the facts presented be indicated in the notice of opposition is not met if it is neither indicated nor readily recognisable which of several documents mentioned therein is supposed to prove which fact presented.

Summary of Facts and Submissions

I. The respondent is proprietor of European patent No. 0 115 778 (application No. 84 100 160.5).

Claim 1 of this patent reads as follows

"1. An electrode for medical applications, particularly but not exclusively an implantable stimulating electrode, characterised in that it consists of an electrically conductive carrier material and in the active region is provided with a porous layer made of a carbide, nitride or carbonitride of at least one of the metals titanium, vanadium, zirconium, niobium, molybdenum, hafnium, tantalum or tungsten."

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1 en date du 30 octobre 1990 T 448/89 - 3.4.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer
Membres: H.J. Reich
L. C. Mancini

Titulaire du brevet/intimé: Siemens AG

Opposant/requérant: Biotronik Meß- und Therapiegeräte GmbH & Co.

Référence: Electrode de stimulation/SIEMENS

Article: 99 (1) CBE

Règle: 55 c) CBE

Mot-clé: "Opposition irrecevable" - "Non-indication de faits et justifications" - "Exposé des motifs de l'opposition insuffisant"

Sommaire

I. Il n'est pas satisfait à l'obligation, visée à la règle 55 c) CBE, d'indiquer dans l'acte d'opposition les faits invoqués à l'appui des motifs, lorsque plusieurs objets différents sont décrits dans un document antérieur, destructeur de nouveauté, et que celui d'entre eux qui est censé réunir toutes les caractéristiques d'une revendication attaquée, n'est ni mentionné, ni facile à identifier.

II. Il n'est pas satisfait à l'obligation, visée à la règle 55 c) CBE, d'indiquer dans l'acte d'opposition les justifications des faits invoqués, lorsque celui des documents cités dans le dit acte, qui est censé prouver tel ou tel fait invoqué, n'est ni mentionné, ni facile à identifier.

Exposé des faits et conclusions

I. L'intimé est le titulaire du brevet européen n° 0 115 778 (numéro de dépôt de la demande 84 100 160.5).

La revendication 1 de ce brevet s'énonce comme suit:

"1. Electrode pour applications médicales, notamment électrode de stimulation susceptible d'être implantée, caractérisée en ce qu'elle est constituée en un matériau-support conducteur de l'électricité et comprend, dans la région active, une couche poreuse en carbure, nitrure, ou carbonitride d'au moins l'un des métaux que sont le titane, le vanadium, le zirconium, le niobium, le molybdène, l'hafnium, le tantalum ou le tungstène."

Die Ansprüche 2 bis 6 sind auf Anspruch 1 rückbezogen.

II. Die Beschwerdeführerin hat gegen dieses Patent Einspruch erhoben und beantragt, "das Patent in vollem Umfang zu widerrufen, weil der Gegenstand des europäischen Patents nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ nicht patentfähig sei". Sie stützte ihren Antrag auf folgende Einspruchs begründung:

"Der Gegenstand des europäischen Patents Nr. 0 115 778 war im Prioritätszeitpunkt nicht mehr schutzfähig, da der Gegenstand gemäß gültigem Patentsanspruch 1 nicht mehr neu war. Eine derartige Elektrode ergibt sich aus der EP-B1-0 054 781, Spalten 1 und 2.

Hilfsweise wird im Hinblick auf die mangelnde erfinderische Tätigkeit auf die weiteren vom EPA aufgefundenen und als Entgegenhaltungen genannten Vorveröffentlichungen verwiesen."

Sämtliche weiteren Ausführungen der Beschwerdebegründung betreffen ausschließlich die auf Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche.

III. Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch zurückgewiesen. Sie stellte dabei - neben materiellrechtlichen Ausführungen zur Sache - im Hinblick auf einen Einwand der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin), der Einspruch sei im Sinne von Regel 55 c) EPÜ nicht hinreichend substantiiert, fest, daß der Einspruch als zulässig anzusehen sei. Die Tatsache, daß die von der Einsprechenden genannte EP-B1-0 054 781 nachveröffentlicht sei, stehe der Zulässigkeit des Einspruchs nicht entgegen, weil allgemein bekannt sei, daß jeder "B"- Veröffentlichung des Europäischen Patentamts eine "A"- Veröffentlichung vorangehe, deren Vorveröffentlichung amtsseitig ohne weiteres festzustellen sei.

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin (Einsprechende) Beschwerde erhoben.

V In ihrer Erwiderung auf die Beschwerdebegründung bestritt die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) unter anderem nach wie vor die Zulässigkeit des Einspruchs, da der Inhalt der Einspruchsschrift aufgrund mangelnder nachprüfbarer Angaben nicht geeignet sei, das Vorbringen der Einsprechenden objektiv verständlich zu machen

VI. Es wurde mündlich verhandelt.

VII. Am Ende der mündlichen Verhandlung beantragte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents 0 115 778. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen.

VIII. Zur Begründung ihres Antrags trägt die Beschwerdeführerin im Hin-

Claims 2 to 6 are dependent on Claim 1.

II. The appellant filed notice of opposition against this patent and requested that "the patent be revoked in its entirety because the subject-matter of the European patent is not patentable under Articles 52 to 57 EPC". It based its request on the following grounds for opposition:

"The subject-matter of European patent No. 0 115 778 was not patentable at the priority date since the subject-matter according to current Claim 1 was no longer **new**. An electrode of this kind is described in EP-B1-0054 781, columns 1 and 2.

In the alternative, reference is made with regard to lack of inventive step to the other prior publications found by the EPO and referred to as citations."

All other comments made in the statement of grounds for appeal relate solely to the claims dependent on Claim 1.

III. The Opposition Division rejected the opposition, although in addition to commenting on the substance it noted - in response to an objection by the respondent (patent proprietor) that the notice of opposition was not sufficiently substantiated within the meaning of Rule 55(c) EPC - that the notice of opposition had to be regarded as admissible. The fact that EP-B1-0 054 781 cited by the opponent had been published at a later date did not prejudice the admissibility of the notice of opposition because it was common knowledge that every "B" document published by the European Patent Office was preceded by an "A" document, details of which the EPO could readily ascertain.

IV The appellant (opponent) filed notice of appeal against that decision.

V In its reply to the statement of grounds for appeal, the respondent (patent proprietor) continued to question, *inter alia*, the admissibility of the notice of opposition because it lacked the verifiable information necessary for an objective understanding of the opponent's argument.

VI Oral proceedings were held.

VII. At the end of the oral proceedings, the appellant (opponent) requested that the contested decision be set aside and European patent No. 0 115 778 be revoked. The respondent (patent proprietor) requested that the appeal be dismissed.

VIII. In support of its request, the appellant put forward the following

Les revendications 2 à 6 se rapportent à la revendication 1.

II. Le requérant a fait opposition à ce brevet et demandé que "le brevet soit entièrement révoqué au motif que l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 CBE Il a fondé sa demande sur l'exposé des motifs de l'opposition suivant:

"L'objet du brevet européen n° 0 115 778 ne pouvait plus être protégé à la date de priorité, puisque l'objet couvert par la revendication valable 1 n'était plus **nouveau**. Une telle électrode est déjà décrite dans le document EP-B1-0 054 781, colonnes 1 et 2.

A titre subsidiaire, il est fait référence aux autres publications antérieures trouvées par l'OEB et citées comme antériorités pour ce qui est du manque d'activité inventive."

Tous les autres arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours concernent exclusivement les revendications se référant à la revendication 1.

III. La division d'opposition a rejeté l'opposition. S'agissant d'une objection de l'intimé (titulaire du brevet), selon laquelle l'opposition n'était pas suffisamment fondée au sens de la règle 55c) CBE, elle a constaté - outre les arguments invoqués quant au fond - que l'opposition devait être considérée comme recevable. Le fait que le document EP-B1-0 054 781, cité par l'opposant, ait été publié postérieurement ne s'opposait pas à la recevabilité de l'opposition, car il est notoire que toute publication "B" de l'Office européen des brevets est précédée d'une publication "A", dont la publication antérieure doit être constatée sans difficulté par l'Office

IV. Le requérant (opposant) a formé un recours contre cette décision.

V Dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, l'intimé (titulaire du brevet) a notamment contesté, comme auparavant, la recevabilité de l'opposition, dans la mesure où le contenu de l'acte d'opposition ne permettait pas, en raison du manque de données vérifiables, d'explicitement les arguments de l'opposant.

VI. Une procédure orale a eu lieu.

VII. A l'issue de la procédure orale, le requérant (opposant) a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet européen n° 0 115 778 soit révoqué. L'intimé (titulaire du brevet) a demandé que le recours soit rejeté.

VIII Pour motiver sa demande, le requérant invoque essentiellement les

blick auf die strittige Zulässigkeit ihres Einspruchs im wesentlichen folgende Argumente vor:

a) Wenn im Einspruchsschriftsatz von einer "derartigen" Elektrode die Rede ist, sei ohne weiteres nachvollziehbar, daß damit die in Anspruch 1 definierte Elektrode gemeint sei, die einen einfachen Gegenstand darstelle.

b) Einer Einspruchsabteilung seien die Fähigkeiten eines Durchschnittsfachmanns zu unterstellen. Dieser sei in der Lage, sich aus einem Dokument das Geeignete herauszusuchen. Obwohl die zitierten Passagen (Spalte 1 und 2) der EP-B1-0 054 781 neben der Erfindung zwei unterschiedliche vorbekannte Gegenstände beschrieben, entstünden bei der Zuordnung der Anspruchsmerkmale zum genannten Beweismaterial keinerlei Unklarheiten. Denn der Fachmann wisse, daß ein in einer Patentschrift gewürdigter Stand der Technik den Gattungsbegriff der beanspruchten Erfindung definiere.

c) Im Rahmen des Europäischen Recherchenberichts reiche es zur Kennzeichnung der Relevanz eines Dokumentes in bezug auf mangelnde Neuheit bzw. mangelnde erfinderische Tätigkeit aus, die Kodierung X bzw. Y anzugeben. Es sei unbillig vom Einsprechenden mehr zu verlangen als vom Amt.

d) Bei der vorstehend dargelegten Sachlage sei die Einspruchsabteilung ohne weiteres in der Lage, die Ähnlichkeit zwischen dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents und dem zitierten Stand der Technik zu erkennen.

e) Da die im Einspruchsschriftsatz enthaltene Begründung mangelnder erfinderische Tätigkeit mit dem Ausdruck "hilfsweise" beginne, sei damit automatisch das Vorstehende eingeschlossen. Überdies schließe mangelnde Neuheit mangelnde erfinderische Tätigkeit mit ein, so daß die kurze Begründung gerechtfertigt sei.

IX. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) vertritt demgegenüber im wesentlichen folgende Auffassung:

a) Der Einspruchsschriftsatz der Beschwerdeführerin enthalte keinerlei "Tatsachen" im Sinne der Regel 55 c) EPÜ. Die dadurch hervorgerufene "objektive Unverständlichkeit des Einspruchsvorbringens" müsse sowohl im Hinblick auf die Beschwerdekammerentscheidung T 222/85 als auch gemäß der in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Teil D, Kapitel IV - 1.2.2.1f. geforderten Möglichkeit einer "abschließenden Überprüfung des behaupteten Widerwurfsgrundes ohne eigene Ermittlungen der Einspruchsabteilung" zur Verwerfung des vorliegenden Einspruchs als unzulässig gemäß Regel 56 (1) EPÜ führen.

main arguments with regard to the disputed admissibility of its notice of opposition:

(a) When the notice of opposition talks of an electrode "of this kind", it is immediately clear that what is meant is the electrode defined in Claim 1, which represents a simple subject-matter.

(b) An Opposition Division can be assumed to have the capabilities of a reasonably skilled person who is able to pick out what is useful in a document. Although the cited passages (columns 1 and 2) in EP-B1-0 054 781 describe, in addition to the invention, two different subject-matters which were already known, relating the claim's features to the aforementioned evidence and arguments would not give rise to any confusion since the skilled person knows that prior art acknowledged in a patent specification forms the generic part of the claimed invention.

(c) In a European search report an X or Y coding is sufficient to identify a document's relevance with regard to lack of novelty or inventive step. It is unreasonable to ask more of the opponent than of the Office.

(d) In the circumstances described above, the Opposition Division could readily ascertain the similarity between the subject-matter of Claim 1 of the contested patent and the cited state of the art.

(e) Since the ground given in support of lack of inventive step in the notice of opposition begins with the words "In the alternative", it automatically includes the preceding arguments. Moreover, a brief statement of the ground is warranted because lack of novelty covers lack of inventive step.

IX. The respondent (patent proprietor) replied essentially as follows:

(a) The appellant's notice of opposition contains no "facts" within the meaning of Rule 55(c) EPC. As a result the opponent's submission cannot be "properly understood on an objective basis", and the present notice of opposition must be rejected as inadmissible under Rule 56(1) EPC in the light of both Board of Appeal decision T 222/85 and the requirement laid down in the Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part D. Chapter IV - 1.2.2.1(f). according to which it must be possible for "the Opposition Division to examine the alleged ground for revocation without recourse to independent enquiries".

arguments suivants à propos de la recevabilité litigieuse de son opposition:

a) Lorsqu'il est question dans l'acte d'opposition d'une "telle" électrode, il n'est pas difficile de comprendre qu'il s'agit là de l'électrode définie dans la revendication 1, celle-ci représentant un objet simple.

b) Une division d'opposition est censée posséder les capacités d'un homme du métier normalement qualifié. Ce dernier est en mesure de sélectionner les informations utiles dans un document. Bien que les passages cités (colonnes 1 et 2) du document EP-B1-0 054 781 décrivent, outre l'invention, deux objets différents déjà connus, on voit clairement la relation des caractéristiques de la revendication avec les preuves citées. En effet, l'homme du métier sait que l'état de la technique mentionné dans un fascicule de brevet définit le préambule de l'invention revendiquée.

c) Dans le cadre du rapport de recherche européenne, il suffit de mentionner le code X ou Y pour indiquer la pertinence d'un document quant au manque de nouveauté ou d'activité inventive. Il est injuste d'exiger plus de l'opposant que de l'Office.

d) Vu les faits présentés ci-dessus, la division d'opposition est tout à fait en mesure de discerner la similitude existant entre l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux et l'état de la technique mentionné.

e) Etant donné que les motifs sur lesquels l'acte d'opposition se fonde pour établir le manque d'activité inventive commencent par l'expression "à titre subsidiaire", les arguments précédents sont automatiquement inclus. En outre, le manque de nouveauté implique nécessairement un manque d'activité inventive, justifiant ainsi la concision des motifs.

IX. L'intimé (titulaire du brevet) est au contraire de l'avis suivant:

a) L'acte d'opposition du requérant ne comporte aucun "fait" au sens de la règle 55 c) CBE. L'"inintelligibilité objective des arguments de l'opposition" qui en découle doit conduire au rejet de la présente opposition pour irrecevabilité, conformément à la règle 56(1) CBE, non seulement au regard de la décision T 222/85 rendue par la Chambre de recours, mais également en vertu des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, partie D, chapitre IV - 1.2.2.1f), selon lesquelles la division d'opposition doit avoir la possibilité "d'examiner le motif de révocation invoqué, sans recourir à des recherches indépendantes."

b) Es sei als eine unzumutbare eigene Ermittlung der Einspruchsabteilung anzusehen, die 24 unterschiedlichen sachlichen Alternativen des Anspruchs 1 des Streitpatents mit der Vielzahl der unterschiedlichen technischen Sachverhalte des zitierten Standes der Technik in eine die behauptete mangelnde Neuheit nachprüfbare Beziehung zu setzen, zumal die behaupteten Merkmalsidentitäten für den fachmännischen Leser keinesfalls offensichtlich seien. Diese fehlende Zuordnungsmöglichkeit mache eine Nachprüfung und damit jegliche sachliche Würdigung des behaupteten Einspruchsgrundes unmöglich.

c) Da mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit auf unterschiedlichen Tatsachen basieren, würde ein Fachmann die zur Neuheit gemachten Ausführungen der Beschwerdeführerin sachlich nicht mit ihrem hilfsweisen Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit verbinden. Somit fehle in bezug auf den Einspruchsgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit im Einspruchsschriftsatz der Beschwerdeführerin nicht nur die gemäß Regel 55 c) EPÜ erforderliche Angabe der Tatsachen, sondern auch die gleichfalls erforderliche Angabe der Beweismittel.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Gemäß Artikel 101 EPÜ ist ein Einspruch nur dann auf das Vorliegen von Einspruchsgründen zu prüfen, wenn er zulässig ist.

Die Frage, ob ein Einspruch nach Regel 56 (1) EPÜ als unzulässig zu verwerfen ist, weil die Einspruchsschrift die Mindestanforderungen des Artikels 99 (1) EPÜ - "der Einspruch ist ... zu begründen ... " - sowie die der Regel 55 c) - wonach die Einspruchsschrift unter anderem "die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel" enthalten muß - nicht erfüllt, läßt sich nur aus dem Gesamtzusammenhang des betreffenden Falles entscheiden (vgl. T 222/85, ABI. EPA 1988, 128).

3. Im vorliegenden Fall wurde in der Einspruchsschrift als Einspruchsgrund genannt, daß der Gegenstand des Streitpatents nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ nicht patentfähig sei (Art. 100 a) EPÜ).

Zur Begründung wurde lediglich angegeben, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht neu oder beruhe zumindest nicht auf erfinderischer Tätigkeit, denn "eine derartige Elektrode ergibt sich aus der EP-B1-0 054 781, Spalten 1 und 2" und "hilfsweise wird im Hinblick auf die mangelnde erfinderische Tätigkeit auf die weiteren vom EPA aufgefundenen und als Entgegenhaltungen genannten Vorveröffentlichungen verwiesen".

(b) The task of relating the 24 different alternatives of Claim 1 of the contested patent to the numerous different technical facts contained in the cited state of the art with a view to verifying the alleged lack of novelty must be regarded as requiring an unreasonable independent enquiry on the part of the Opposition Division, particularly as the alleged similarities between the features are by no means obvious to the skilled reader. Since it is not possible to relate one to the other, the alleged ground for opposition cannot be verified and therefore cannot be assessed substantively.

(c) Since lack of novelty and lack of inventive step are based on different facts, a skilled person would not establish a substantive link between the appellant's arguments with respect to novelty and its objection, made in the alternative, of lack of inventive step. Thus, with regard to lack of inventive step given as a ground in the appellant's notice of opposition, not only is the indication of the facts required by Rule 55(c) EPC missing but also the indication of the evidence and arguments required by the same rule.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.
2. Under Article 101 EPC the grounds for opposition have to be examined only if the notice of opposition is admissible.

The question whether a notice of opposition must be rejected as inadmissible under Rule 56(1) EPC because it does not meet the minimum requirements of Article 99(1) EPC - "Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement" - and Rule 55(c) - the notice of opposition must contain, *inter alia*, "an indication of the facts, evidence and arguments presented in support of these grounds" - can only be decided in the context of the particular case (cf. T 222/85, OJ EPO 1988, 128).

3. In the present case, the ground for opposition given in the notice of opposition was that the subject-matter of the contested patent was not patentable within the terms of Articles 52 to 57 EPC (Article 100(a) EPC).

In support of that ground it was merely stated that the subject-matter of Claim 1 was not new or at the least did not involve an inventive step since "an electrode of this kind is described in EP-B1-0 054 781, columns 1 and 2" and "in the alternative, reference is made with regard to lack of inventive step to the other prior publications found by the EPO and referred to as citations".

b) Il y a lieu de considérer comme inadmissible une recherche effectuée par la division d'opposition, qui consiste à mettre en relation les 24 alternatives différentes de la revendication 1 du brevet litigieux avec les nombreux faits techniques différents contenus dans l'état de la technique mentionné, afin de vérifier le manque de nouveauté allégué, d'autant plus que les similitudes alléguées entre les diverses caractéristiques ne sont absolument pas évidentes pour l'homme du métier. Cette absence de possibilité de mise en relation rend impossible toute vérification et par là-même toute appréciation quant au fond du motif d'opposition allégué.

c) Comme l'absence de nouveauté et d'activité inventive se base sur des faits différents, un homme du métier n'établirait pas de lien quant au fond entre les arguments invoqués par le requérant à propos de la nouveauté et l'objection formulée à titre subsidiaire concernant l'absence d'activité inventive. Ainsi, pour ce qui est du motif d'opposition relatif à l'absence d'activité inventive, mentionné dans l'acte d'opposition du requérant, il manque non seulement l'indication des faits exigée par la règle 55 c) CBE, mais également celle des justifications requises par cette même règle.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Aux termes de l'article 101 CBE, les motifs d'opposition ne peuvent être examinés que si l'opposition est recevable.

La question de savoir si une opposition doit être rejetée pour irrecevabilité en vertu de la règle 56(1) CBE, parce que l'acte d'opposition ne remplit pas les conditions minimum énoncées à l'article 99(1) CBE - "l'opposition doit être ... motivée" - ainsi que celles énoncées à la règle 55 c) CBE - selon lesquelles l'acte d'opposition doit comporter entre autres "les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs" -, ne peut être tranchée que cas par cas, en fonction du contexte général (cf. T 222/85, JO OEB 1988, 128).

- 3 Dans la présente espèce, l'opposition se fonde sur le motif selon lequel l'objet du brevet litigieux n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 CBE (art. 100a) CBE).

A l'appui de ce motif, il a été uniquement mentionné que l'objet de la revendication 1 n'était pas nouveau et qu'il n'impliquait pas une activité inventive, car "une telle électrode est déjà décrite dans le document EP-B1-0 054 781, colonnes 1 et 2" et "à titre subsidiaire, il est renvoyé aux autres publications antérieures trouvées par l'Office et citées comme antériorités pour ce qui est du manque d'activité inventive".

Dies reicht im vorliegenden Fall nicht aus.

4 Zwar ist der Einspruchsabteilung darin zuzustimmen, daß das ausschließliche Zitieren einer nachveröffentlichten Druckschrift (hier: EP-B1-0 054 781) einen Einspruch nicht zwangsläufig unzulässig macht, falls aufgrund dieser Druckschrift eine vorveröffentlichte Druckschrift mindestens des gleichen Informationsgehalts (hier: EP-A1-0 054 781) ohne weiteres aufgefunden werden kann (T 185/88, ABI. EPA 1990, 451).

Doch sind an den Stellen der vorveröffentlichten EP-A1-0 054 781, die den von der Beschwerdeführerin genannten Stellen der EP-B1-0 054 781 entsprechen, drei verschiedene Gegenstände beschrieben, nämlich die aus der US-A-4 011 861 bekannten porösen Elektroden, die aus der US-A-3 476 116 bekannte rohrförmige Elektrode und der Gegenstand der genannten europäischen Patentanmeldung selbst.

Da fehlende Neuheit das Vorhandensein sämtlicher beanspruchter Merkmale an ein- und demselben bekannten Gegenstand voraussetzt, hätte es zumindest der Angabe bedurft, welcher dieser drei bekannten Gegenstände dem Streitpatent neuheitsschädlich entgegenstehe. Der Hinweis der Beschwerdeführerin, daß ein in einer Patentschrift genannter Stand der Technik stets den Oberbegriff eines unabhängigen Anspruchs des betreffenden Patents bilde, geht fehl. Denn falls in einer Patentschrift mehrere verschiedene Gegenstände aus dem Stand der Technik erwähnt sind (hier unterschiedlich aufgebaute Elektroden) kann der Oberbegriff des Anspruchs korrekterweise allenfalls nach einem dieser Gegenstände gebildet sein. Außerdem genügt Bekanntsein der Merkmale des Oberbegriffs allein noch nicht, um fehlende Neuheit des gesamten Anspruchsgegenstands zu begründen.

Das Erfordernis der Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen in einer Einspruchsschrift gemäß Regel 55 c) EPU ist demnach nicht erfüllt, wenn in einer als neuheitsschädlich entgegengehaltenen Druckschrift mehrere unterschiedliche Gegenstände beschrieben sind und weder angegeben noch ohne weiteres erkennbar ist, welcher davon sämtliche Merkmale eines angegriffenen Patentanspruchs aufweisen soll

Dazu kommt im vorliegenden Fall, daß einerseits der Anspruch 1 des Streitpatents 24 verschiedene Werkstoffkombinationen alternativ umfaßt, und andererseits in der zitierten US-A-4 011 861 dreizehn verschiedene Werkstoffe für poröse Hüllschichten auf einem leitenden Träger angegeben sind und die EP-A1-0 054 781 an den besagten Stellen mindestens 63 verschiedene Mög-

This is not sufficient in the present case

4. The Opposition Division was right in saying that the mere fact of citing a subsequently published document (in this case: EP-B1-0 054 781) does not necessarily render a notice of opposition inadmissible if that document allows a previous publication at least containing the same information (in this case: EP-A1-0 054 781) to be found without difficulty (T 185/88, OJ EPO 1990, 451).

However, the passages in the prior publication EP-A1-0 054 781 corresponding to the passages in EP-B1-0 054 781 mentioned by the appellant describe three different subject-matters, viz. the porous electrodes known from US-A-4 011 861, the tubular electrode known from US-A-3 476 116 and the subject-matter of the European patent application itself

Since lack of novelty presupposes the presence of all the claimed features in one and the same known subject-matter, it should at the very least have been indicated which of these three known subject-matters was prejudicial to the novelty of the contested patent. The appellant's argument that the state of the art cited in a patent specification always forms the preamble to an independent claim in the patent in question is wrong. If several different subject-matters from the state of the art are mentioned in a patent specification (in this case: electrodes assembled differently), the preamble to the claim can only be correctly based on one of these subject-matters. Furthermore, knowledge of the preamble's features is not on its own enough to substantiate lack of novelty for the claim's entire subject-matter.

The requirement under Rule 55(c) EPC that the facts presented in support of the grounds be indicated in a notice of opposition is therefore not met if several different subject-matters are described in a document cited as novelty-destroying and it is neither indicated nor readily recognisable which of them is supposed to incorporate all the features of a contested claim

Moreover, in the present case. Claim 1 of the contested patent comprises 24 different combinations of materials, whilst citation US-A-4 011 861 mentions 13 different materials for porous outer layers on a conductive carrier and EP-A1-0 054 781 describes at least 63 possible combinations of materials in the passages mentioned. It cannot therefore be said, as the appellant con-

Cela n'est pas suffisant en l'espèce.

4. Certes, il y a lieu de se rallier au point de vue de la division d'opposition, selon lequel la seule citation d'un document publié postérieurement (en l'espèce: EP-B1-0 054 781) ne rend pas obligatoirement une opposition irrecevable, au cas où ce document permet de retrouver facilement un document publié antérieurement (en l'espèce; EP-A1-0 054 781), qui comporte au minimum les mêmes informations (T 185/88, JO OEB 1990, 451).

Or, les passages du document EP-A1-0 054 781 publié antérieurement, qui correspondent aux passages du document EP-B1-0 054 781 cités par le requérant, décrivent trois objets différents, à savoir les électrodes poreuses divulguées dans le document US-A-4 011 861, l'électrode tubulaire exposée dans le document US-A-3 476 116 et l'objet de la demande de brevet européen lui-même.

Comme le défaut de nouveauté implique que toutes les caractéristiques revendiquées soient réunies en un seul et même objet connu, il aurait au moins fallu indiquer lequel de ces trois objets connus s'opposait au brevet litigieux en portant atteinte à la nouveauté. L'argument du requérant, à savoir que l'état de la technique mentionné dans un fascicule de brevet constitue toujours le préambule d'une revendication indépendante du brevet concerné, est inopérant. En effet, si plusieurs objets différents figurant dans l'état de la technique sont cités dans un fascicule de brevet (en l'occurrence, des électrodes montées différemment), le préambule correct de la revendication peut tout au plus être rédigé en fonction de l'un de ces objets uniquement. En outre, la seule connaissance des caractéristiques du préambule ne suffit pas encore à justifier l'absence de nouveauté de tout l'objet de la revendication.

Il n'est donc pas satisfait à l'obligation, visée à la règle 55 c) CBE, d'indiquer dans un acte d'opposition les faits invoqués à l'appui des motifs, lorsque plusieurs objets différents sont décrits dans un document antérieur, destructeur de nouveauté, et que celui d'entre eux qui est censé réunir toutes les caractéristiques d'une revendication attaquée, n'est ni mentionné, ni facile à identifier.

En outre, il convient de préciser en l'espèce que d'une part, la revendication 1 du brevet litigieux comprend 24 combinaisons différentes de matériaux et que d'autre part, le document cité US-A-4 011 861 mentionne treize matériaux différents pour des couches externes poreuses sur un support conducteur. Enfin, le document EP-A1-0 054 781 décrit aux passages cités

lichkeiten von Werkstoffkombinationen beschreibt. Es kann deshalb nicht davon die Rede sein, daß, wie die Beschwerdeführerin meint, bei der Zuordnung der Anspruchsmerkmale zu den aus der EP-A1-0 054 781 bekannten Merkmalen "keinerlei Unklarheiten" entstehen könnten.

Es fehlt somit für den angegebenen Einspruchsgrund fehlender Neuheit die Angabe der behaupteten Tatsachen, d. h. hier die Angabe, welche der in Anspruch 1 des Streitpatents beanspruchten 24 Merkmalskombinationen bekannt sein soll oder sollen.

5. Zu dem weiter vorgebrachten Einspruchsgrund, daß der Gegenstand des Streitpatents nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe, fehlt außer der Angabe der Tatsachen, d. h. in diesem Fall welche Merkmalsgruppen des Anspruchs 1 des Streitpatents jeweils für sich bekannt sein sollen, auch die Angabe der Beweismittel. Der allgemeine Hinweis auf sämtliche im europäischen Recherchenbericht genannten Druckschriften (hier 7 Patentanmeldungen, 2 Patentschriften und eine Literaturstelle) genügt nicht. Vielmehr hätte zumindest für eine der alternativen Merkmalskombinationen des Anspruchs 1 angegeben werden müssen, welche Merkmalsgruppe dieser Kombination jeweils für sich aus welcher Druckschrift bekannt sein soll. Nur dann kann die Patentinhaberin dem Vorbringen entgegenzutreten und das den Einspruch prüfende Organ die zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit erforderliche Wertung vornehmen.

Deshalb ist das Erfordernis der Angabe der Beweismittel in der Einspruchschrift für die vorgebrachten Tatsachen gemäß Regel 55 c) nicht erfüllt, wenn nicht angegeben oder ohne weiteres erkennbar ist, welche von mehreren dort genannten Druckschriften jeweils welche vorgebrachte Tatsache beweisbar soll.

6. Da die oben aufgezeigten Mängel der Einspruchschrift bis zum Ablauf der Einspruchsfrist nicht beseitigt worden sind, ist somit der Einspruch nach Regel 56 (1) EPÜ als unzulässig zu verwerfen.

7. Zu dem Einwand der Beschwerdeführerin, auch das EPA begnüge sich in seinem Recherchenberichts mit den Kategorieangaben "X", "Y", ... usw., ist festzuhalten, daß das Europäische Patentübereinkommen in seinen den Inhalt des Recherchenbericht betreffenden Vorschriften - insbesondere Artikel 92 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 44 (1) und (2) EPÜ - nur die "Nennung" in Betracht zu ziehender Dokumente vorsieht, ohne zu präzisieren, welche Maßstäbe an die Kennzeichnung maßgeblicher Teile jedes Schrift-

tends, that relating the claim's features to those known from EP-A1-0 054 781 could "not give rise to any confusion".

The facts adduced in support of the cited ground for opposition - lack of novelty - have not therefore been given since there is no indication which of the 24 combinations of features claimed in Claim 1 of the contested patent is or are supposedly already known.

5. As regards the other ground for opposition put forward, namely that the subject-matter of the contested patent does not involve an inventive step, neither the facts (in this case: which groups of features in Claim 1 of the contested patent were supposedly already known separately) nor the evidence and arguments have been indicated. A general reference to all the documents mentioned in the European search report (seven patent applications, two specifications and a passage from a publication) is insufficient. What should have been indicated for at least one of the alternative combinations of features in Claim 1 is which group of features in that combination was supposedly already known from which document. Only then would the patent proprietor be able to counter the arguments put forward, and only then could the department charged with examining the opposition make the necessary appraisal enabling it to judge whether an inventive step was involved.

Therefore, the requirement under Rule 55(c) EPC that the evidence and arguments in support of the facts presented be indicated in the notice of opposition is not met if it is neither indicated nor readily recognisable which of several documents mentioned therein is supposed to prove which fact presented.

6. Since the above-mentioned deficiencies in the notice of opposition were not remedied by the time the opposition period expired, the notice of opposition must be rejected as inadmissible under Rule 56(1) EPC.

7. With regard to the appellant's objection that the EPO is itself content to indicate categories "X", "Y", etc in its search report, it should be noted that the European Patent Convention's regulations on the content of the search report - in particular Article 92(1) EPC in conjunction with Rule 44(1) and (2) EPC - stipulate only that documents to be taken into consideration should be "mentioned", without specifying which criteria are to be applied in identifying the relevant parts of the documents cited. On the other

au moins 63 possibilités différentes de combinaisons de matériaux. Il n'est donc pas possible d'affirmer, comme l'estime le requérant, qu'"aucune confusion" n'est possible lors de la mise en relation des caractéristiques de la revendication avec les caractéristiques connues du document EP-A1-0 054 781.

Font ainsi défaut les faits invoqués à l'appui du motif d'opposition qu'est l'absence de nouveauté, soit, en l'espèce, l'indication de celle(s) des 24 combinaisons de caractéristiques revendiquée(s) dans la revendication 1 du brevet litigieux qui devrait/devraient être connue(s).

5. En ce qui concerne le motif d'opposition invoqué en outre, à savoir que l'objet du brevet litigieux n'implique pas d'activité inventive, il manque non seulement la mention des faits, c'est-à-dire, dans ce cas, les groupes de caractéristiques de la revendication 1 du brevet litigieux qui doivent être connus, mais également celle des justifications. La référence générale à tous les documents cités dans le rapport de recherche européenne (soit sept demandes de brevet, deux fascicules de brevet et un passage de la littérature) ne suffit pas. Bien au contraire, il aurait fallu indiquer pour au moins l'une des différentes combinaisons de caractéristiques de la revendication 1, quel était à chaque fois le groupe de caractéristiques de cette combinaison qui devrait être connu, et ce dans quel document. Ce n'est qu'à ce moment-là que le titulaire du brevet peut s'opposer à l'argumentation invoquée, et que l'organe chargé d'examiner l'opposition peut procéder à l'appréciation de l'activité inventive.

C'est pourquoi il n'est pas satisfait à l'obligation, visée à la règle 55 c) CBE, d'indiquer dans l'acte d'opposition les justifications des faits invoqués, lorsque celui des documents cités dans le dit acte, qui est censé prouver tel ou tel fait invoqué n'est ni mentionné, ni facile à identifier

6. Comme il n'a pas été remédié aux irrégularités susmentionnées de l'acte d'opposition avant l'expiration du délai d'opposition, l'opposition doit être rejetée pour irrecevabilité en vertu de la règle 56(1) CBE.

7. En ce qui concerne l'objection du requérant, selon laquelle l'OEB se contente également d'indiquer les catégories "X", "Y", ... etc dans son rapport de recherche, force est de constater que la Convention sur le brevet européen ne prévoit dans ses dispositions relatives au contenu du rapport de recherche - notamment l'article 92(1) CBE en relation avec la règle 44(1) et (2) CBE - que la "citation" des documents à prendre en considération, sans préciser les critères à appliquer pour identifier les passages dé-

stücks zu legen sind. Demgegenüber ist die Substantiierung eines Einspruchsgrundes gemäß Regel 55 c) EPÜ Teil der aus Artikel 99 (1) EPÜ hervorgehenden Begründungspflicht eines Einspruchs. Die an einen Recherchenbericht und an einen Einspruchschriftsatz zu stellenden Anforderungen unterliegen also unterschiedlichen gesetzlichen Vorschriften und sind nicht miteinander vergleichbar

8. Da sich der Einspruch als unzulässig erwiesen hat, ist es der Kammer gemäß Artikel 101 EPÜ verwehrt zu prüfen, ob einer der in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Streitpatents entgegensteht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben
2. Der Einspruch wird als unzulässig verworfen

hand, substantiating a ground for opposition under Rule 55(c) EPC is part of the obligation stemming from Article 99(1) EPC to give reasons for the opposition. The requirements applicable to a search report and a notice of opposition are thus subject to different legal provisions and are not comparable

8. As the notice of opposition has been found to be inadmissible, the Board is barred by Article 101 EPC from examining whether any of the grounds for opposition laid down in Article 100 EPC prejudices the maintenance of the contested patent.

Order

For these reasons it is decided that:

- 1 The contested decision is set aside
2. The notice of opposition is rejected as inadmissible.

terminants de chaque document. En revanche, la justification d'un motif d'opposition conformément à la règle 55 c) CBE fait partie de l'obligation de motiver une opposition, qui découle de l'article 99(1) CBE. Les exigences applicables à un rapport de recherche et à un acte d'opposition relèvent donc de prescriptions légales différentes: par conséquent, elles ne sont pas comparables

8. Comme l'opposition s'est révélée irrecevable, la Chambre n'a pas, au sens de l'article 101 CBE, à examiner si l'un des motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE s'oppose au maintien du brevet litigieux.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
- 2 L'opposition est rejetée comme irrecevable.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 9. Oktober 1990
T 290/90 - 3.4.1
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer
 Mitglieder: G.D. Paterson
 R. Shukla

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
DACA International B. V.

Einsprechender 1/weiterer Verfahrensbeteiligter: Coe, Adrian Brian

Einsprechender 2/Beschwerdeführer: Savio Plastica S.r.l.

Einsprechender 3/weiterer Verfahrensbeteiligter: Systemdienst Gerd Nitzsche

Einsprechender 4/weiterer Verfahrensbeteiligter: VDU Products AB

Einsprechender 5/weiterer Verfahrensbeteiligter: Cominvest System AB

Einsprechender 6/weiterer Verfahrensbeteiligter: Focus Computer Products A/S

Einsprechender 7/weiterer Verfahrensbeteiligter: Swiss-Can Agencies Ltd.

Stichwort: Gebührenermäßigung/
 SAVIO PLASTICA

Artikel: 14(2), 99(1) EPÜ;
 9 (1) GebO

Regel: 6(3), 55 c), 56(1) EPÜ

Schlagwort: "Verfahrensbeschleunigung im Beschwerdeverfahren" - "Zulässigkeit des Einspruchs (bejaht)" - "Gebührenermäßigung/zugelassene Nichtamtssprache" - "geringfügiger Fehlbetrag einer zu entrichtenden Gebühr"

Leitsätze

I. Ist von einem Patentinhaber in einem benannten Staat ein Verletzungsverfahren eingeleitet worden oder beabsichtigt (im vorliegenden Fall wurde das Verfahren eingeleitet und dann bis zur Entscheidung in einem Einspruchsverfahren vor dem EPA ausgesetzt), ist es gerechtfertigt, eine Beschwerde in einem Einspruchsverfahren mit Vorrang zu behandeln und darüber vor anderen anhängigen Beschwerden zu entscheiden.

II. Ist im Zuge eines Einspruchsverfahrens mit mehreren Einsprechenden eine Beschwerde in bezug auf das Vorliegen oder die Zulässigkeit eines Einspruchs eingelegt worden, sollte die Prüfung im Einspruchsverfahren parallel zum Beschwerdeverfahren unter Beteiligung aller Einsprechenden bis zur Entscheidungsreife vorangetrieben werden, damit nach Abschluß des Beschwerdeverfahrens rasch auch über den Einspruch entschieden werden kann

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1
dated 9 October 1990
T 290/90 - 3.4.1
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer
 Members: G.D. Paterson
 R. Shukla

Patent proprietor/Respondent:
DACA International B.V.

Opponent 1/Other Party: Coe, Adrian Brian

Opponent 2/Appellant: Savio Plastica S.r.l.

Opponent 3/Other party: Systemdienst Gerd Nitzsche

Opponent 4/Other party: VDU Products AB

Opponent 5/Other party: Cominvest System AB

Opponent 6/Other party: Focus Computer Products A/S

Opponent 7/Other party: Swiss-Can Agencies Ltd.

Headword: Fee reduction/SAVIO PLASTICA

Article: 14(2), 99(1) EPC; 9(1) RFees

Rule: 6(3), 55(c), 56(1) EPC

Keyword: "Accelerated processing of appeal" - "Admissibility of opposition (yes)" - "Fee reduction/Non-official authorised language" - "Lacking of a small amount of a fee"

Headnote

I. If infringement proceedings in a designated State have been commenced or are contemplated by the patentee (here, commenced and thereafter stayed pending decision in an opposition before the EPO), it is justified to give priority to an appeal in opposition proceedings and to decide it in advance of other pending appeals.

II. In a multiple opposition, where an appeal has been filed concerning the existence or admissibility of one of the oppositions, the examination stage of the opposition proceedings should be prepared and processed in parallel with the appeal with the participation of all the opponents up to the point when it is ready to be decided: as soon as the appeal is decided, the opposition may also be decided

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1 en date du 9 octobre 1990
T 290/90 - 3.4.1
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer
 Membres: G.D. Paterson
 R. Shukla

Titulaire du brevet/intimé: DACA International B.V.

Opposant 1/autre partie: Coe, Adrian Brian

Opposant 2/requérant: Savio Plastica S.r.l.

Opposant 3/autre partie: Systemdienst Gerd Nitzsche

Opposant 4/autre partie: VDU Products AB

Opposant 5/autre partie: Cominvest System AB

Opposant 6/autre partie: Focus Computer Products A/S

Opposant 7/autre partie: Swiss-Can Agencies Ltd.

Référence: Réduction de taxe/SAVIO PLASTICA

Article: 14(2), 99(1) CBE; 9(1) RRT

Règle: 6(3), 55c), 56(1) CBE

Mot-clé: "Accélération de la procédure de recours" - "Recevabilité de l'opposition (oui)" - "Réduction de taxe/langue non officielle autorisée" - "Partie minimale impayée d'un montant de taxe"

Sommaire

I. Si l'action en contrefaçon dans un Etat désigné a été intentée ou est envisagée par le titulaire du brevet (en l'occurrence, action entamée, puis suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur une opposition devant l'OEB), il est justifié de donner la priorité à un recours lors d'une procédure d'opposition et de statuer à son propos avant de le faire pour d'autres recours en instance.

II. Dans le cas d'oppositions multiples, où un recours a été formé concernant l'existence ou la recevabilité de l'une des oppositions, l'examen de l'opposition doit être préparé et effectué en même temps que le recours et avec la participation de tous les opposants jusqu'au stade où il peut être statué sur l'opposition: dès qu'il aura été statué sur le recours, il pourra également être statué sur l'opposition.

*III. Die Ermäßigung der Einspruchsgebühr nach Regel 6 (3) EPÜ in Höhe von 20 % kann nur gewährt werden, wenn der Teil der Einspruchsschrift, auf den sich Regel 55 c) EPÜ bezieht, in einer zugelassenen Nichtamtssprache eingereicht wurde.**

IV Ob es nach Artikel 9 (1) der Gebührenordnung der Billigkeit entspricht, einen geringfügigen Fehlbetrag einer zu entrichtenden Gebühr unberücksichtigt zu lassen, ist nach objektiven Kriterien und nicht nach subjektivem Ermessen zu entscheiden.

Sachverhalt und Anträge

I. Nach der Erteilung des europäischen Patents Nr. 92 308 am 27. Juli 1988 legten sieben Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist von neun Monaten, die am 27. April 1989 abgelaufen war, Einspruch ein. Unstreitig ist, daß sechs dieser sieben Einsprüche fristgemäß eingereicht wurden und zulässig sind. Zum Einspruch der Einsprechenden 2 dagegen stellte der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung mit Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ vom 29. Januar 1990 fest, daß dieser aus den im folgenden Absatz genannten Gründen als nicht gemäß Artikel 99 (1) EPÜ eingereicht zu betrachten sei.

II. Ein vom 12. April 1989 datiertes Schreiben der Einsprechenden in (der Verfahrenssprache) Englisch und in Italienisch wird zwar als "Einspruchsschrift" bezeichnet, enthält jedoch keinerlei Hinweis auf einen Einspruchsgrund und kann nicht als eine schriftliche Begründung im Sinne des Artikels 99 (1) und der Regel 55 c) EPÜ angesehen werden. In dem Schreiben wird erklärt, daß das Original der vorliegenden Einspruchsschrift in Italienisch verfaßt sei, da die Einsprechende, eine italienische Firma, von der durch Artikel 14 (4) und Regel 6 (3) EPÜ eröffneten Möglichkeit Gebrauch machen wolle. Eine Kopie des Zahlungsbelegs für die um 20 % gekürzte Einspruchsgebühr (Art. 12 GebO) war dem Schreiben beigelegt; daraus ging der 11. April 1989 als Zahlungstag hervor.

Danach reichte die Einsprechende 2 am 24. April 1989 eine ordnungsgemäße, vollständig in Englisch verfaßte Einspruchsschrift mit einer schriftlichen Begründung von sechs Seiten ein, in der die zur Einspruchsbegründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel dargelegt wurden.

III. Am 2. Juni 1989 teilte der Formalsachbearbeiter gemäß Regel 69 (1) EPÜ mit, daß die Einspruchsgebühr nicht in voller Höhe entrichtet worden sei. Im Anschluß an einen Schriftwechsel zwischen dem Formalsachbearbeiter und der Einsprechenden 2, in dem der Formalsachbearbeiter auf die Entscheidung J 4/88, ABI. EPA 1989, 483,

*III. To be granted the benefit of a 20% reduction of the opposition fee under Rule 6(3) EPC, that part of a notice of opposition which is governed by Rule 55(c) EPC should always be filed in a non-official authorised language.**

IV Whether or not it may be considered justified to overlook a small amount of a fee which is lacking, under Article 9(1) Rules relating to Fees, must be decided on an objective, not a subjective, basis.

Summary of Facts and Submissions

I. Following the grant of European patent No. 92 308 on 27 July 1988, notices of opposition were filed by seven opponents within the nine-month opposition period which expired on 27 April 1989. There is no dispute that six of these seven oppositions were filed in time and are admissible. However, the notice of opposition of Opponent 2 has been held by the Formalities Officer of the Opposition Division in a decision dated 29 January 1990 under Rule 69(2) EPC as not having been filed under Article 99(1) EPC, having regard to the facts set out in the next paragraph.

II. Opponent 2 filed a letter dated 12 April 1989 both in English (the language of the proceedings) and in Italian. Although entitled "Notice of Opposition", the letter does not contain any reference to any ground of opposition and could not conceivably be considered as a "written reasoned statement" within the meaning of Article 99(1) and Rule 55(c) EPC. The letter states that "The original of the present notice is written in Italian since the Opponent, an Italian Company, intends to avail itself of the option provided in Article 14(4) and Rule 6(3) EPC". A copy payment voucher in respect of the opposition fee less a 20% reduction (Article 12 "Rules relating to Fees") was enclosed with the letter, showing payment on 11 April 1989.

Subsequently, on 24 April 1989, Opponent 2 filed a formal notice of opposition including a written reasoned statement six pages long setting out facts, evidence and arguments in support of the grounds of opposition, entirely in English.

III. On 2 June 1989 the Formalities Officer issued a communication under Rule 69(1) EPC stating that the opposition fee had not been paid in full. Following correspondence between the Formalities Officer and Opponent 2 during which decision J 4/88 (OJ EPO 1989, 483) was referred to by the Formalities Officer and discussed by

*III. Pourquoi une réduction de 20% puisse être accordée sur le montant de la taxe d'opposition en vertu de la règle 6(3) CBE, la partie de l'acte d'opposition qui est régie par la règle 55c) CBE doit toujours être déposée dans une langue non officielle autorisée.**

IV La question de savoir s'il paraît justifié de ne pas tenir compte, en vertu de l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes, d'une partie minime non encore payée d'une taxe, doit être tranchée sur une base objective et non subjective.

Exposé des faits et conclusions

I. A la suite de la délivrance du brevet européen n° 92 308, le 27 juillet 1988, sept opposants ont formé une opposition dans le délai de neuf mois prévu à cette fin, qui expirait le 27 avril 1989. Il est indiscutable que six de ces sept oppositions ont été formées à temps et qu'elles sont recevables. Toutefois, l'agent des formalités de la division d'opposition a considéré, dans une décision en date du 29 janvier 1990 rendue en vertu de la règle 69(2) CBE, que l'opposition de l'opposant 2 n'avait pas été formée conformément à l'article 99(1) CBE, et ce pour les motifs exposés dans le paragraphe suivant.

II. L'opposant 2 a versé au dossier une lettre datée du 12 avril 1989 rédigée à la fois en anglais (langue de la procédure) et en italien. Bien qu'intitulée "acte d'opposition", la dite lettre ne fait référence à aucun motif d'opposition et ne peut pas être considérée comme formée "par écrit et motivée" au sens de l'article 99(1) et de la règle 55c) CBE. Il y est dit que "l'original du présent acte a été rédigé en italien, puisque l'opposant, une société italienne, a l'intention d'utiliser des facultés ouvertes par les dispositions de l'article 14(4) et de la règle 6(3) CBE". Une copie du bordereau de règlement de la taxe d'opposition réduite de 20% (article 12 du "Règlement relatif aux taxes") était jointe à la lettre, faisant état du paiement le 11 avril 1989.

Par la suite, le 24 avril 1989, l'opposant 2 a introduit une opposition en bonne et due forme entièrement rédigée en anglais, et comprenant une déclaration écrite et motivée de six pages où il exposait des faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs.

III. Le 2 juin 1989, l'agent des formalités a envoyé une notification conforme à la règle 69(1) CBE, précisant que la taxe d'opposition n'avait pas été acquittée dans son intégralité. Après un échange de correspondance entre l'agent des formalités et l'opposant 2, au cours duquel ledit agent s'est référé à la décision J 4/88

* Vgl. dazu die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 6. März 1992 G 6/91 (wird veröffentlicht)

* see also the decision of the Enlarged Board of Appeal of 6 March 1992. G 6/91 (to be published).

* Sur ce point cf. la décision de la Grande Chambre de recours en date du 6 mars 1992, numéro G 6/91 (à publier).

Bezug genommen und die Einsprechende 2 sich dazu geäußert (und den Fehlbetrag der Einspruchsgebühr am 19. Juli 1989 entrichtet) hatte, teilte der Formalsachbearbeiter am 1. August 1989 in einem weiteren Bescheid mit, daß die Angelegenheit an die Rechtsabteilung weitergeleitet worden sei. Am 29. Januar 1990 erging dann nach Regel 69 (2) EPÜ eine Entscheidung des Formalsachbearbeiters.

Die Entscheidung legt den genauen Sachverhalt und die Anträge der Einsprechenden 2 dar und stellt fest: "Zweck des Artikels 14 und der Regel 6 EPÜ ist es, Angehörigen der Vertragsstaaten, die akzeptiert haben, daß ihre Amtssprache nicht Amtssprache des EPA ist, einen Ausgleich zu gewähren. Wird diese zugelassene Nichtamtssprache nicht benutzt, dann kann keine Gebührenermäßigung gewährt werden. Der Anspruch auf Ermäßigung ist an die Verwendung dieser Sprache und nicht nur an die Staatsangehörigkeit oder den Sitz der Person gebunden, die den Antrag stellt.

Damit die Einspruchsgebühr gemäß Regel 6 (3) EPÜ ermäßigt werden kann, muß die Einspruchsschrift daher grundsätzlich vollständig in einer zugelassenen Nichtamtssprache verfaßt sein."

Nach Verweis auf die Entscheidungen J 7/80 (ABI. EPA 1981, 137) und J 4/88 wird festgestellt, daß der Teil einer Einspruchsschrift, der unter die Regel 55 c) EPÜ fällt, "immer in einer zugelassenen Nichtamtssprache einzureichen ist"

IV Außerdem wurde die Auffassung vertreten, daß es nicht der Billigkeit entspreche, den Fehlbetrag der zu entrichtenden Einspruchsgebühr gemäß dem letzten Satz des Artikels 9 (1) GebO unberücksichtigt zu lassen, weil die Einsprechende die Möglichkeit gehabt habe, ihre Rechte zu wahren, und absichtlich nicht den vollen Betrag der Einspruchsgebühr entrichtet habe. Die Frage, ob es sich bei dem Fehlbetrag in Höhe von 20 % der Einspruchsgebühr um einen "geringfügigen Betrag" im Sinne des Artikels 9 (1) GebO handelt, wurde nicht entschieden.

V Die Einsprechende 2 legte am 21 März 1990 ordnungsgemäß Beschwerde ein. In ihrer Beschwerdebeurteilung brachte sie insbesondere vor

a) der vorliegende Fall betreffe einen Einspruch und sei ähnlich gelagert wie ein Antrag auf Prüfung; die Entscheidungen J 7/80 und J 4/88 hingegen beträfen beide die Einreichung einer **Anmeldung** in einer Nichtamtssprache.

b) ein Vertreter habe alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Rechte

Opponent 2 (and during which the missing amount of the opposition fee was in fact paid, on 19 July 1989), the Formalities Officer issued a further communication on 1 August 1989 stating that "The matter has been passed on to the Legal Department". Subsequently, on 29 January 1990 a decision was issued in the name of the Formalities Officer, pursuant to Rule 69(2) EPC.

The decision sets out the detailed facts of the case and the submissions of Opponent 2 and states that "The purpose of Article 14 and Rule 6 EPC is to provide a compensation for the nationals of those Contracting States which have accepted to renounce their official language being one of the official languages of the EPO. If this non-official authorised language is not used, then the benefit of the reduction of the fee cannot be granted. The right to the reduction is attached to the fact that said language is used and not only to the nationality or principal place of business of the requesting person.

"In principle therefore, to be granted the benefit of the reduction of the opposition fee under Rule 6(3) EPC, the notice of opposition should be entirely written in a non-official authorised language".

After referring to decisions J 7/80 (OJ EPO 1981, 137) and J 4/88, the decision goes on to hold that that part of a notice of opposition which is governed by Rule 55(c) EPC "should always be filed in a non-official authorised language".

IV. Furthermore, it was held that it was not considered justified to overlook the amount lacking of the opposition fee pursuant to the final sentence of Article 9(1) Rules relating to Fees, because the opponent had had the opportunity to preserve his rights, and had not paid the full amount of the opposition fee on purpose. The question whether the amount lacking, being 20% of the opposition fee, was a "small amount" for the purpose of Article 9(1) Rules relating to Fees, was not decided.

V Opponent 2 duly filed an appeal on 21 March 1990. In his grounds of appeal he contended in particular:

(a) that the present case concerning a notice of opposition was analogous to that of a request for examination, and that decisions J 7/80 and J 4/88 should be distinguished, because both were concerned with the filing of an **application** in an unofficial language;

(b) that a representative has a duty to make all possible efforts to preserve

(JO OEB 1989, 483) et l'opposant 2 s'est exprimé à ce sujet (tandis que la partie non payée de la taxe d'opposition l'était effectivement le 19 juillet 1989), l'agent des formalités a établi une nouvelle notification le 1^{er} août 1989, où il signalait que "l'affaire avait été soumise au service juridique". Le 29 janvier 1990, une décision a alors été rendue au nom de l'agent des formalités, conformément à la règle 69(2) CBE.

La décision expose les faits détaillés de l'espèce ainsi que les conclusions de l'opposant 2 et spécifie que "le but de l'article 14 et de la règle 6 CBE est de prévoir une compensation pour les ressortissants des Etats contractants qui ont accepté que leur langue officielle ne soit pas une des langues officielles de l'OEB. Si cette langue non officielle autorisée n'est pas utilisée, le bénéfice de la réduction de taxe ne peut pas être accordé. Le droit à la réduction est lié à l'utilisation de la langue en question, et pas uniquement à la nationalité ou au siège de la personne déposant la requête.

C'est pourquoi l'acte d'opposition devrait être en principe rédigé entièrement dans une langue non officielle autorisée, afin que le bénéfice de la réduction de la taxe d'opposition puisse être accordé en vertu de la règle 6(3) CBE."

Après avoir fait référence aux décisions J 7/80 (JO OEB 1981, 137) et J 4/88, la décision soutient que la partie de l'acte d'opposition régie par la règle 55 c) CBE "devrait toujours être déposée dans une langue non officielle autorisée"

IV. Par ailleurs, il a été estimé qu'il ne paraissait pas justifié de ne pas tenir compte de la partie minimale non encore payée de la taxe d'opposition, conformément à la dernière phrase de l'article 9(1) RRT, au motif que l'opposant avait eu l'occasion de sauvegarder ses droits, et que c'est à dessein qu'il n'avait pas acquitté l'intégralité de la taxe d'opposition. La question de savoir si la partie non payée, à savoir 20% de la taxe d'opposition, était une "partie minimale" aux fins de l'article 9(1) RRT, n'a pas été tranchée.

V L'opposant 2 a formé un recours en bonne et due forme le 21 mars 1990. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, il a notamment fait valoir:

a) que la présente affaire relative à un acte d'opposition était analogue à celle d'une requête en examen, et qu'il y avait lieu de faire une distinction avec les décisions J 7/80 et J 4/88, toutes deux ayant trait au dépôt d'une **demande** rédigée dans une langue non officielle;

b) qu'un mandataire a pour devoir de faire tout son possible pour sauvegar-

seines Mandanten (in diesem Fall den Anspruch auf Ermäßigung der Einspruchsgebühr) zu wahren;

c) sofern die Zahlung einer ermäßigten Einspruchsgebühr nach Artikel 14 (4) und Regel 6 (3) EPÜ nicht gerechtfertigt sei, solle der Fehlbetrag nach Artikel 9 (1) GebO unberücksichtigt bleiben, damit das Recht der Einsprechenden 2 im Einspruchsverfahren gewahrt bleibe

VI. In einem Schreiben vom 10. August 1990 (das vermutlich auf die Mitteilung vom 11. Juni 1990 über die Beschleunigung des Einspruchsverfahrens (ABl. EPA 1990, 324) hin erging) beantragte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin), daß über die Beschwerde so rasch wie möglich entschieden werde, und zwar im wesentlichen aus folgenden Gründen:

a) In den acht benannten Staaten gebe es einen beträchtlichen Markt für das patentierte Erzeugnis; Schätzungen zufolge lägen die Verkaufszahlen der angeblich verletzenden Erzeugnisse über den Verkaufszahlen des Patentinhabers.

b) In Deutschland sei das Verletzungsverfahren gegen die Einsprechende 3 bis zum Ausgang des Einspruchsverfahrens vor dem EPA bereits ausgesetzt worden, und etwaige Verletzungsverfahren in anderen benannten Staaten würden wahrscheinlich aus demselben Grund ausgesetzt werden.

c) Je länger das Einspruchsverfahren dauere, um so schwieriger werde es für den Patentinhaber, im Fall der Aufrechterhaltung des Patents nach Abschluß des Einspruchsverfahrens das Patent gegenüber eingeführten, vermeintlich verletzenden Mitbewerbern durchzusetzen. Herstellung und/oder Einfuhr und Vertrieb des patentierten Erzeugnisses erforderten nur einen geringen finanziellen Aufwand

Außerdem erklärte die Einsprechende 6 in einer Stellungnahme, daß die Entscheidung im Einspruchsverfahren nicht aufgrund der Beschwerde der Einsprechenden 2 verzögert werden sollte.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig

2. Behandlung der Beschwerde und des Einspruchs

Die in Nummer VI genannten Tatsachen und Sachverhalte rechtfertigen es vollumfänglich, daß die Beschwerdekammer diese Beschwerde in Anbetracht der allgemeinen Grundsätze, die auch der in Nummer VI genannten Mitteilung vom 11. Juni 1990 über die Beschleunigung des Einspruchsverfahrens zugrundeliegen, mit Vorrang behandelt und über sie vor anderen anhängigen Beschwerden entscheidet

Nach den allgemeinen Grundsätzen gilt als "*raison d'être*" für die Erlan-

his client's rights (in this case, to preserve his client's right to pay a reduced opposition fee);

(c) that if the payment of a reduced opposition was not justified under Article 14(4) and Rule 6(3) EPC, the amount lacking should be disregarded, under Article 9(1) Rules relating to Fees, so as to preserve Opponent 2's interest in opposing the patent.

VI. Subsequently, in a letter filed on 10 August 1990 (possibly filed as a consequence of the notice concerning accelerated processing of oppositions dated 11 June 1990 (OJ EPO 1990, 324)), the respondent (the patentee) requested urgent action to decide the appeal as rapidly as possible, essentially on the following grounds-

(a) There is a substantial market for the patented product in the eight designated States, and it is estimated that sales of allegedly infringing products are greater than sales by the patentee;

(b) Infringement proceedings in Germany against Opponent 3 had already been stayed pending the outcome of the opposition proceedings before the EPO, and any infringement proceedings in other designated States would also be liable to be stayed on the same basis;

(c) If the patent is maintained at the end of the opposition proceedings, the longer that these take, the more difficult it will be for the patentee to enforce the patent against established allegedly infringing competitors. Manufacture and/or importation and distribution of the patented product requires only a small capital outlay

Furthermore, Opponent 6 filed observations indicating that there should be no delay in deciding the opposition proceedings as a result of the appeal by Opponent 2.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible

2. Processing of the appeal and of the opposition

The facts and matters set out in paragraph VI above fully justify the Board of Appeal giving priority to this appeal and deciding it in front of other pending appeals, having regard to the general principles which also underlie the Notice concerning accelerated processing of oppositions dated 11 June 1990 referred to in paragraph VI above.

So far as general principles are concerned, a "*raison d'être*" for a patentee

der les droits de son client (en l'occurrence, le droit de payer une taxe d'opposition réduite);

c) que si le paiement d'une taxe d'opposition réduite n'était pas justifié au titre de l'article 14(4) et de la règle 6(3) CBE, la partie non payée ne devrait pas être prise en considération, conformément à l'article 9(1) RRT, de manière à sauvegarder le droit de l'opposant 2 de faire opposition au brevet

VI. Dans une lettre jointe au dossier le 10 août 1990 (probablement comme suite au communiqué en date du 11 juin 1990, relatif à l'accélération de la procédure d'opposition (JO OEB 1990, 324)), l'intimé (titulaire du brevet) a demandé qu'il soit statué au plus vite sur le recours, en invoquant essentiellement les raisons suivantes:

a) dans les huit Etats désignés, il existe un marché important pour le produit breveté et, selon les estimations, le chiffre de vente des produits prétendument contrefacteurs est plus élevé que celui réalisé par le titulaire du brevet;

b) en Allemagne, l'action en contrefaçon à l'encontre de l'opposant 3 avait déjà été suspendue dans l'attente du résultat de la procédure d'opposition devant l'OEB, et toute action en contrefaçon dans d'autres Etats désignés serait elle aussi probablement suspendue pour la même raison;

c) plus la procédure d'opposition sera longue, plus le titulaire du brevet aura de difficultés, en cas de maintien du brevet, à faire produire ses effets au produit breveté, vis-à-vis de concurrents bien établis et prétendument contrefacteurs. La fabrication et/ou l'importation ainsi que la distribution du produit breveté ne nécessite qu'une mise de fonds réduite

En outre, l'opposant 6 a présenté des observations aux termes desquelles la décision relative à la procédure d'opposition ne devrait pas être retardée en raison du recours formé par l'opposant 2

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable

2. Traitement du recours et de l'opposition

Les faits et justifications exposés au point VI supra autorisent tout à fait la Chambre de recours à traiter le présent recours en priorité et à statuer à son sujet avant d'autres recours en instance, compte tenu des principes généraux qui sous-tendent également le communiqué en date du 11 juin 1990 relatif à l'accélération de la procédure d'opposition, auquel il est fait référence au point VI ci-avant

Pour ce qui est des principes généraux, une des raisons pour lesquelles

gung und Aufrechterhaltung eines Patents, daß der Patentinhaber dieses gegebenenfalls durchsetzen kann, und in einem Fall wie dem vorliegenden kann der Zeitfaktor bei der Durchsetzung in den Vertragsstaaten von großer Bedeutung sein. Verzögerungen in solchen Verfahren können sowohl den Interessen des Patentinhabers wie auch denen seiner Mitbewerber schaden

Entsprechend der allgemeinen Regel nach dem EPÜ gehört ein europäisches Patent nach der Erteilung nicht mehr in die Zuständigkeit des EPA und zerfällt in ein Bündel nationaler Patente, die der Rechtsprechung der nationalen Gerichte unterliegen; Einspruchsverfahren vor dem EPA bilden aber eine Ausnahme von dieser allgemeinen Regel. Vor diesem Hintergrund, und vor allem, wenn ein Verletzungsverfahren vor einem nationalen Gericht eingeleitet worden ist oder erwogen wird (oder, wie im vorliegenden Fall, eingeleitet und ausgesetzt ist), erlangt die rasche Durchführung des Einspruchsverfahrens in bezug auf das betreffende europäische Patent besondere Bedeutung.

Im vorliegenden Fall ist es aus den oben genannten Gründen zweifellos wichtig, daß nicht nur über diese Beschwerde zügig entschieden wird, sondern auch über den Einspruch insgesamt, zu dem diese Beschwerde gehört. In der Entscheidung des Formalisachbearbeiters wird zwar der Einspruch der Einsprechenden 2 als nicht eingelegt festgestellt; gleichwohl bestimmt Artikel 106 EPU in diesem Zusammenhang, daß die Einlegung einer Beschwerde gegen eine solche Entscheidung aufschiebende Wirkung hat. Im vorliegenden Fall bedeutet dies, daß die Einsprechende 2 und Beschwerdeführerin so zu behandeln ist, als habe sie ordnungsgemäß Einspruch eingelegt, bis die Beschwerdekammer anders entscheidet. Daher sollte parallel zur Prüfung und Entscheidung der Beschwerde auch das Einspruchsverfahren unter Beteiligung der Beschwerdeführerin bis zur Entscheidungsreife vorangetrieben werden (aus naheliegenden Gründen kann über den Einspruch erst entschieden werden, wenn im Beschwerdeverfahren über die Frage, ob sich die Einsprechende 2 am Einspruchsverfahren beteiligen kann, eine Entscheidung ergangen ist; unter solchen Umständen wird eine Beschwerde in der Regel stets beschleunigt behandelt). Die Einspruchsakte sollte zur weiteren Bearbeitung grundsätzlich bei der Einspruchsabteilung verbleiben, und nur die für die Beschwerde relevanten Dokumente sollten an die Beschwerdekammer weitergeleitet werden (die Einspruchsabteilung behält bei Bedarf Kopien). Die Beteiligten können sich dann im Schriftverkehr an die Ein-

obtaining and maintaining a patent is in order that he can enforce it when appropriate, and in a case such as the present, the timing of enforcement proceedings within Contracting States can be of real importance. Delays in such proceedings can be prejudicial both to the patentee's interests and to those of his competitors.

The general rule under the EPC is that after grant, a European patent is no longer within the competence of the EPO and becomes a bundle of national patents within the jurisdiction of national courts, but opposition proceedings before the EPO constitute an exception to this general rule. Against this background, particularly when infringement proceedings before a national court have been commenced or are contemplated (or as in the present case, have been commenced and stayed) the speedy processing of opposition proceedings in respect of the relevant European patent becomes especially important.

In the present case, for the above reasons it is clearly important not only that this appeal is decided quickly, but also that the complete substantive opposition of which this appeal forms a procedural part should be decided quickly. In this connection, although the Formalities Officer's decision has held that the opposition by Opponent 2 has not been brought into existence, nevertheless Article 106 EPC provides that the filing of an appeal from such decision has a suspensive effect. In the context of a case such as the present, this means that Opponent 2, the Appellant, should be treated as though he had duly filed an opposition, unless and until the Board of Appeal decides otherwise. Thus at the same time as the appeal is examined and decided, the opposition should be prepared and processed with the participation of the appellant up to the point when it is ready to be decided (obviously the opposition cannot be decided until it has been decided in the appeal whether or not Opponent 2 can take part in the opposition: in such circumstances an appeal will always normally be expedited). The files concerning the opposition should in principle remain with the Opposition Division for such activities to be controlled, and only those documents which are relevant to the appeal should be remitted to the Board of Appeal (with copies retained by the Opposition Division where appropriate). The parties may then address correspondence to the Opposition Division or the Board of Appeal as the case may be, and such correspondence can be properly and expeditiously dealt with by the appropriate

un titulaire cherche à obtenir et à maintenir un brevet est de pouvoir lui faire produire ses effets au moment opportun et, dans un cas comme celui-ci, la durée de la procédure ad hoc dans les Etats contractants peut revêtir une grande importance. Des retards dans une telle procédure peuvent porter préjudice à la fois aux intérêts du titulaire du brevet et à ceux de ses concurrents

En règle générale, la CBE prévoit qu'après sa délivrance, un brevet européen n'est plus du ressort de l'OEB, mais qu'il forme un faisceau de brevets nationaux relevant de la juridiction des tribunaux nationaux; les procédures d'opposition devant l'OEB sont toutefois une exception à cette règle générale. Dans ces conditions, et notamment lorsque des actions en contrefaçon devant un tribunal national ont été intentées ou sont envisagées (ou qu'elles ont été intentées et suspendues, comme c'est le cas dans la présente espèce), il est particulièrement important de traiter rapidement la procédure d'opposition concernant le brevet européen en question.

Dans le cas présent et pour les raisons précitées, il est clair qu'il importe de statuer rapidement, non seulement sur ce recours, mais également sur toute l'opposition sur le fond, à laquelle ce recours ressortit. Bien que l'agent des formalités ait considéré, dans sa décision, que l'opposition de l'opposant 2 n'avait pas été faite, l'article 106 CBE prévoit néanmoins à cet égard que la formation d'un recours contre une telle décision a un effet suspensif. Cela signifie en l'occurrence que l'opposant 2, à savoir le requérant, devrait être traité comme s'il avait régulièrement fait opposition, à moins que la Chambre de recours n'en décide autrement. Il faudrait donc examiner le recours et statuer à son égard, et en même temps associer le requérant à la préparation et au traitement de l'opposition, jusqu'au stade où il sera possible de trancher (il ne sera évidemment possible de statuer sur l'opposition qu'au moment où il aura été décidé, lors de la procédure de recours, si l'opposant 2 peut participer à la procédure d'opposition: dans ces circonstances, un recours est normalement toujours accéléré). Il faut en principe que les dossiers d'opposition restent à la division d'opposition, pour qu'elle garde le contrôle de ces activités, et que seuls les documents ayant un rapport avec le recours soient transmis à la Chambre de recours (le cas échéant, la division d'opposition en conservera des copies). Les parties peuvent alors adresser leur courrier à la division d'opposition ou à la Chambre de recours, selon le cas, ce qui permet au service concerné disposant ainsi des dossiers appropriés, de traiter correc-

spruchsabteilung bzw. an die Beschwerdekammer wenden, damit die-servon dem zuständigen Organ, dem die entsprechende Akte vorliegt, ordnungsgemäß und rasch bearbeitet wird.

Im vorliegenden Fall ist zu hoffen, daß die sachliche Durchführung des Einspruchsverfahrens durch die Beschwerde der Einsprechenden 2 nur geringfügig verzögert wurde und der Einspruch jetzt beschleunigt behandelt werden kann.

3 Rechtmäßigkeit der Ermäßigung der Einspruchsgebühr

Nach Auffassung der Kammer ist eine Ermäßigung der Einspruchsgebühr im vorliegenden Fall eindeutig nicht zulässig. Die Kammer stimmt den einschlägigen Ausführungen in der angefochtenen Entscheidung - deren wichtigste Passagen in Nummer III dargelegt worden sind - voll und ganz zu.

4. Berechtigung der Nichtberücksichtigung des geringfügigen Fehlbetrags

a) Der zu dieser Frage in der angefochtenen Entscheidung vertretenen Meinung des Formalsachbearbeiters, wie sie in Nummer IV zusammengefaßt ist, stimmt die Kammer jedoch nicht zu. Ob es nach Artikel 9 (1) GebO der Billigkeit entspricht, einen geringfügigen Fehlbetrag einer zu entrichtenden Gebühr ohne Rechtsnachteil für den Einzahler unberücksichtigt zu lassen, ist nach objektiven Kriterien (unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Falles) und nicht nach subjektivem Ermessen zu entscheiden.

In der angefochtenen Entscheidung diene die Tatsache, daß absichtlich eine ermäßigte Einspruchsgebühr gezahlt worden war, als einziges und entscheidungserhebliches Argument gegen die Beschwerdeführerin und als Begründung für die Weigerung, den Fehlbetrag unberücksichtigt zu lassen, mit der Folge, daß sie ihre Einspruchsberechtigung verlor. Nach Auffassung der Kammer ist zwar darüber zu entscheiden, ob das Vorbringen der Beschwerdeführerin in bezug auf eine Ermäßigung der Einspruchsgebühr stichhaltig ist, es ist aber nicht angebracht, sie dafür zu strafen, daß sie dies überhaupt vorgebracht hat

Es wäre zwar sicherer gewesen, wenn die Beschwerdeführerin den vollen Betrag der Einspruchsgebühr innerhalb der Einspruchsfrist von neun Monaten mit dem Vorbehalt gezahlt hätte, daß ihr nach der Entscheidung über eine ihr etwa zustehende 20%ige Ermäßigung diese zurückerstattet wird, doch in der Praxis ist es verständlich, daß sie die 20 % in der Annahme einbehält, dies sei der einzige Weg zur Klärung der Frage, ob ihr eine solche Ermäßigung überhaupt zusteht. Auf jeden Fall hat die Beschwerdeführerin - abgesehen von der Nichtzahlung des vollen

department having possession of the relevant files.

In the present case, it is to be hoped that relatively little delay in the progress of the substantive opposition proceedings has been caused by the appeal by Opponent 2, and that the opposition can now receive accelerated processing.

3. Legality of the reduction in the opposition fee

In the Board's judgment it is very clear that a reduction of the opposition fee in the circumstances of the present case is not allowable. The Board fully agrees with what was said in this respect in the decision under appeal, the most relevant passages of which are set out in paragraph III above.

4. Justification for overlooking the small amount lacking

(a) The Board does not agree, however, with the approach taken to this question by the Formalities Officer in the decision under appeal, as summarised in paragraph IV above. Whether or not, under Article 9(1) Rules relating to Fees, it may be considered justified to overlook a small amount of a fee which is lacking without prejudice to the rights of the person making the payment, must be decided on an objective basis (having regard to all the relevant circumstances of the case), and not on a subjective basis.

In the decision under appeal, the fact that a reduced opposition fee was paid on purpose was considered as the sole and decisive point against the appellant, justifying a refusal to overlook the amount which was lacking and thus causing him to lose his right to be an opponent at all. However, in the Board's view, while it is necessary to decide whether the appellant's contentions concerning a reduction in the opposition fee are correct, it is inappropriate to punish him merely for making the contentions

While it would have been more prudent if the appellant had paid the full amount of the opposition fee within the nine-month opposition period, with a reservation in respect of the 20% reduction pending a decision as to whether or not he was entitled to such a reduction, it is nevertheless in practice understandable that he withheld payment of 20% in the belief that it was only by so doing that the question as to whether he was entitled to such a reduction would be decided at all. In any event, apart from the failure to pay the full amount of the opposi-

tement et rapidement cette correspondance.

Dans la présente espèce, il est à espérer que le recours formé par l'opposant 2 n'aura pas trop retardé la procédure d'opposition sur le fond, et que l'opposition pourra maintenant bénéficier d'un traitement accéléré.

3 Légitimité de la réduction de la taxe d'opposition

De l'avis de la Chambre, il est manifeste qu'une réduction de la taxe d'opposition n'est pas admissible dans la présente affaire. La Chambre marque pleinement son accord sur ce qui a été dit à ce propos dans la décision attaquée, dont les passages les plus importants ont été cités au point III supra.

4. Montant minime impayé non pris en compte: justification

a) Toutefois, la Chambre ne se rallie pas à l'opinion que l'agent des formalités a exprimée à ce propos dans la décision attaquée, telle qu'elle est résumée au point IV ci-avant. La question de savoir s'il paraît justifié, en vertu de l'article 9(1) RRT, de ne pas tenir compte de la partie minime non encore payée de la taxe, sans qu'il en résulte pour autant une perte de droits pour la personne qui a effectué le paiement, doit être tranchée sur une base objective (en considérant toutes les circonstances pertinentes de l'affaire), et non sur une base subjective.

Dans la décision incriminée, le fait qu'une taxe d'opposition réduite ait été payée à dessein, a été considéré comme point unique et décisif à l'encontre du requérant; il justifie le refus de faire usage de la possibilité de ne pas tenir compte du montant non payé et entraîne donc la perte du droit d'opposition du requérant. Bien qu'il faille décider si les arguments du requérant relatifs à une réduction de la taxe d'opposition sont justes, la Chambre estime qu'il n'en est pas moins inopportun de le punir simplement pour les avoir avancés.

Il aurait certes été plus prudent que le requérant paie l'intégralité de la taxe d'opposition dans le délai d'opposition de neuf mois. et qu'il émette des réserves concernant la réduction de 20%, en attendant qu'il soit décidé s'il y avait droit ou non. Cependant, l'on peut comprendre que, dans la pratique, il ait retenu les 20%, en croyant que c'était la seule façon d'obtenir que soit tranchée la question de savoir s'il avait droit à cette réduction. Quoi qu'il en soit, et indépendamment du fait qu'il n'ait pas payé l'intégralité de la taxe d'opposition, le requérant a entières

Betrags der Einspruchsgebühr - die anderen Erfordernisse des Artikels 99 und der Regel 55 EPU voll erfüllt; ihr Vorbringen in bezug auf die Einspruchsgründe sollte daher bei der Prüfung des Einspruchs und der Entscheidung berücksichtigt werden. Dies läßt sich am besten bewerkstelligen, wenn die Beschwerdeführerin am Einspruchsverfahren beteiligt bleibt.

b) Des weiteren kann nach Auffassung der Kammer der Betrag in Höhe von 20 % der Einspruchsgebühr in diesem Zusammenhang zu Recht als **geringfügiger** Betrag im Sinne des Artikels 9 GebO betrachtet werden.

c) Nach Auffassung der Kammer entspricht es daher gemäß Artikel 9 (1) GebO der Billigkeit, den Fehlbetrag der zu entrichtenden Einspruchsgebühr ohne Rechtsnachteil in bezug auf die Einspruchsberechtigung der Beschwerdeführerin unberücksichtigt zu lassen; auch ist zu würdigen, daß die fehlenden 20 % innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Einspruchsfrist im Zuge des Schriftwechsels entrichtet wurden.

Die Einspruchsgebühr gilt daher als fristgemäß entrichtet.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Beschwerde wird stattgegeben.
2. Die Entscheidung des Formalsachbearbeiters vom 29. Januar 1990 wird aufgehoben.
3. Die Einspruchsgebühr gilt als fristgemäß entrichtet und der Einspruch der Beschwerdeführerin als fristgemäß eingereicht.

tion fee, the appellant had fully complied with the other requirements under Article 99 and Rule 55 EPC, and his contentions in respect of the grounds of opposition raised should therefore be taken into account in examining and deciding the opposition. This can best be done if the Appellant remains a party to the opposition.

(b) Furthermore, in this context in the Board's judgment 20% of the opposition fee can properly be regarded as a **small** amount for the purpose of Article 9 Rules relating to Fees.

(c) In the Board's judgment, it is therefore justifiable under Article 9(1) Rules relating to Fees to overlook the amount of the opposition fee which was lacking without prejudice to the rights of the appellant to be an opponent, having regard also to the fact that the missing 20% was in fact paid within two months of expiry of the opposition period during the course of correspondence relating to it.

The opposition fee is therefore deemed to have been paid in due time.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The appeal is allowed.
2. The decision of the Formalities Officer dated 29 January 1990 is set aside.
3. The opposition fee is deemed to have been paid and the notice of opposition of the appellant filed, in due time.

rement rempli les autres conditions de l'article 99 et de la règle 55 CBE, et il faudrait donc tenir compte des arguments qu'il a avancés à propos des motifs d'opposition pour examiner l'opposition et rendre une décision à ce sujet. La meilleure solution en l'occurrence est que le requérant reste partie à l'opposition.

b) La Chambre estime en outre que, dans ce contexte, l'on peut parfaitement considérer les 20% de la taxe d'opposition comme une partie **minime** aux fins de l'article 9 RRT.

c) En conséquence, la Chambre considère qu'il est justifié, en vertu de l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes, de ne pas tenir compte de la partie de la taxe d'opposition qui n'était pas encore payée, sans affecter le droit du requérant à être opposant; il faut également préciser que les 20% manquants ont en fait été payés dans les deux mois à compter de l'expiration du délai d'opposition, au cours de l'échange de correspondance s'y rapportant.

La taxe d'opposition est dès lors réputée avoir été acquittée dans les délais.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. Il est fait droit au recours.
2. La décision de l'agent des formalités en date du 29 janvier 1990 est annulée.
3. La taxe d'opposition est réputée avoir été acquittée dans les délais et l'opposition du requérant avoir été faite en temps voulu.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patent- amts vom 22. Oktober 1991 über die beschleunigte Bear- beitung europäischer Patent- anmeldungen ["Sieben Maß- nahmen"]*

Aufgrund des ständig steigenden Arbeitsanfalls haben sich beim EPA Recherchen- und Prüfungsrückstände eingestellt. Während der Rückstand bei der Recherche bis Ende 1992 vollständig abgebaut sein wird, wird der Abbau des Rückstands in der Sachprüfung noch einige Zeit in Anspruch nehmen

Um Anmeldern entgegenzukommen, denen an einer raschen Recherche oder Prüfung gelegen ist, hat das Amt 1988 ein aus sieben Maßnahmen bestehendes Programm zur rascheren Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen eingeführt (siehe Mitteilungen des Präsidenten des EPA vom 6. Dezember 1988, ABI. EPA 1989, 40 und 17. November 1989, ABI. EPA 1989, 523).

Die bisherige Beteiligung an diesem Programm macht deutlich, daß seine Vorteile den Anmeldern immer noch zu wenig bekannt sind. Die Anmelder werden daher an die sieben - inzwischen weiter verbesserten - Maßnahmen (siehe Maßnahmen 5 und 6) erinnert und ermutigt, davon Gebrauch zu machen

Maßnahme 1

Antrag auf beschleunigte Recherche/ Prüfung

Anmelder, die ein berechtigtes Interesse an einer beschleunigten Recherche und/oder Prüfung haben, können dies mit einer formlosen schriftlichen Erklärung unter Angabe der Gründe kundtun. Das Amt wird sich bemühen, solchen Anträgen zu entsprechen

Maßnahme 2

Europäische Erstanmeldungen

Europäische Patentanmeldungen, für die keine Priorität beansprucht wird (Erstanmeldungen), werden vorrangig bearbeitet. Das Amt hat alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen, um zu gewährleisten, daß die **Recherchenberichte zu Erstanmeldungen den Anmeldern spätestens 9 Monate nach dem Anmeldetag vorliegen.**

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the President of the European Patent Office dated 22 October 1991 concerning accelerated prosecution of European patent applications ["Seven Measures"]*

Due to an ever increasing workload, search and examination backlogs have built up in the EPO. While the backlog in search will be cleared entirely by the end of 1992, it will take somewhat longer to clear that in substantive examination.

In an effort to assist applicants requiring rapid search or examination the Office has, since 1988, operated a programme of seven measures designed to ensure quicker processing of European patent applications (see Notices of the President of the EPO of 6 December 1988, OJ EPO 1989, 40 and 17 November 1989, OJ EPO 1989, 523).

A review of participation in that programme indicates that applicants are not yet fully aware of its advantages. Applicants are therefore reminded of the seven measures which have been further improved (see Measures 5 and 6) and are encouraged to make use of them.

Measure 1

Request for accelerated search/ examination

Applicants with a legitimate interest in accelerated search and/or examination may simply request this by a reasoned statement in writing. The Office will then endeavour to comply

Measure 2

European first filing

European patent applications claiming no priority (first filings) are given top priority. The Office has taken all steps necessary to ensure that **search reports for first filings are available to applicants no later than 9 months from the filing date**

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des bre- vets, en date du 22 octobre 1991, relatif au traitement ac- célééré des demandes de bre- vet européen ["Sept me- sures"]*

L'augmentation constante de la charge de travail a entraîné des arriérés au niveau de la recherche et de l'examen à l'OEB. Alors que l'arriéré de recherche sera entièrement résorbé à la fin de l'année 1992, celui d'examen ne pourra être résorbé que dans quelque temps.

Soucieux d'assister les demandeurs qui souhaitent une recherche ou un examen rapide, l'Office a mis en oeuvre, depuis 1988, un programme en sept mesures conçu pour assurer un traitement plus rapide des demandes de brevet européen (voir 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 accé- léré

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^e mesure

Premier dépôt européen

Les demandes de brevet européen ne revendiquant pas une priorité (premiers dépôts) font l'objet d'un traitement prioritaire. L'Office a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir que **les demandeurs disposent des rapports de recherche concernant les premiers dépôts au plus tard neuf mois à compter de la date de dépôt.**

* Wiederverlautbarung der zuerst in ABI. EPA 1991 601 veröffentlichten Mitteilung

* Republication of the notice first published in OJ EPO 1991, 601

* Nouvelle publication du communiqué dont le texte est paru pour la première fois au JO OEB 1991 601

Es wird daran erinnert, daß eine europäische Erstanmeldung für eine im Prioritätsjahr eingereichte europäische Nachanmeldung prioritätsbegründend ist; sie eröffnet also nach Artikel 87 bis 89 EPÜ ebenso und im selben Umfang ein Prioritätsrecht (sog. "innere Priorität") wie eine Erstanmeldung bei einem nationalen Amt (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-V, 1.3).

Eine europäische Erstanmeldung ist ferner für Nachanmeldungen prioritätsbegründend, die im Prioritätsjahr in einem Verbandsland der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums eingereicht werden (s. Art. 4.A (2) PVÜ und Art. 66 EPU).

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).

Applicants are reminded that a European first filing is a proper basis for claiming priority in respect of a subsequent European patent application filed within the priority year, i.e. it gives rise to a priority right ("internal priority") in accordance with Articles 87 to 89 EPC in the same way and to the same extent as a first filing with a national Office (see Guidelines for Examination in the EPO, C-V, 1.3).

A European first filing is also a proper basis for claiming priority in respect of subsequent patent applications filed within the priority year in any country which is a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (see Article 4.A(2) of the Paris Convention and Article 66 EPC).

Measure 3

Substantive response to the search report

The applicant can speed up processing at the examination stage by making a **written request for accelerated examination accompanied by a substantive response** to the search report without awaiting the first communication from the Examining Division. A substantive response means either reasoned observations or appropriate amendments to the claims, in which case the applicant should indicate why the amendments are considered to render the claims patentable over the documents cited in the search report.

Measure 4

Early request for examination

An early request for examination (Article 94 EPC), accompanied by an unconditional waiver of the invitation by the EPO under Article 96 EPC (see Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 1.1.2), further accelerates the procedure. This waiver, which causes the application to be forwarded more rapidly to the Examining Division, may be made on filing the European patent application (see Request for Grant form, page 5, point 88) or later in a separate communication to the EPO.

An early request for examination is of no disadvantage to the applicant. The examination fee will be refunded in full or at a rate of 75% if, in the light of the search report for instance, the application is withdrawn, or is deemed withdrawn or refused before the Examining Division has assumed responsibility or before substantive examination has begun (Article 10b Rules relating to Fees).

Il est rappelé que la priorité d'un premier dépôt européen peut être revendiquée pour une demande de brevet européen ultérieure, déposée au cours de l'année de priorité; il donne en effet naissance à un droit de priorité (dite "priorité interne") conformément aux articles 87 à 89 CBE, de la même façon et dans la même mesure qu'un premier dépôt effectué auprès d'un office national (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-V, 1.3).

Un premier dépôt européen donne également naissance à un droit de priorité pour des demandes de brevet ultérieures, déposées au cours de l'année de priorité dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (cf. article 4A(2) de la Convention de Paris et article 66 CBE).

3^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).

Maßnahme 5*Rasche Übermittlung des ersten Prüfungsbescheids*

Ist ein gültiger Antrag auf beschleunigte Prüfung (Maßnahmen 1 und 3) gestellt worden, **so wird sich das Amt nach Kräften bemühen, dem Anmelder den ersten Prüfungsbescheid innerhalb von 4 Monaten nach Eingang der Anmeldung bei der Prüfungsabteilung oder des Antrags auf beschleunigte Prüfung zu übermitteln, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist.**

Die Anmeldung wird der Prüfungsabteilung unverzüglich zugeleitet, sobald sie zuständig geworden ist. Dies ist der Fall, wenn ein gültiger Prüfungsantrag (Art. 94 EPÜ) gestellt worden ist, d. h. sowohl ein schriftlicher Antrag vorliegt (der durch das vorgedruckte Kreuz in Feld 5 bereits im Formblatt für den Erteilungsantrag enthalten ist) als auch die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist. Hat der Anmelder frühzeitig einen unbedingten Prüfungsantrag gestellt (s. Maßnahme 4), so ist dies bereits dann der Fall, wenn der Recherchenbericht dem Anmelder zugeht (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 1.1.2).

Maßnahme 6*Unverzügliche ernsthafte Erwiderung des Anmelders*

Voraussetzung für eine raschere Sachprüfung ist es, daß der Anmelder den Bescheid der Prüfungsabteilung unverzüglich ernsthaft erwidert (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 2). Die Erwiderung soll präzise und umfassend auf alle von der Prüfungsabteilung angesprochenen Punkte eingehen: nur so kann diese den Fall schneller zum Abschluß bringen. **Die Prüfungsabteilung wird sich nach Kräften bemühen, auf eine solche Erwiderung innerhalb von 3 Monaten nach ihrem Eingang zu antworten.** Zudem sollte eine Verlängerung der Erwidierungsfrist nach Regel 84 EPÜ nur dann beantragt werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist.

Maßnahme 7*Beschleunigte Bearbeitung in der Erteilungsphase*

Ist die Anmeldung erteilungsreif und hat der Anmelder die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ erhalten, so kann er das Verfahren bis zur tatsächlichen Erteilung des europäischen Patents beträchtlich verkürzen, wenn er der Fassung, in der das Patent erteilt werden soll, unverzüglich zustimmt und keine weiteren Änderungen der Anmeldung beantragt (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 4.9 und Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 vom 20. September 1988. ABI EPA 1989, 43).

Measure 5*Rapid issue of the first examination report*

When a valid request for accelerated examination (Measures 1 and 3) has been filed, **the Office will make every effort to issue the first examination report within 4 months of receipt of the application by the Examining Division or of receipt of the request for accelerated examination, whichever is the later.**

The application is forwarded without delay to the Examining Division once it has become responsible. This is the case when a valid request for examination (Article 94 EPC) is present, i.e. when both the written request (already signified in the Request for Grant form by a preprinted cross in its section 5) has been filed and the examination fee paid. If the applicant has filed an early and unconditional request for examination (see measure 4) this is already the case when the search report is transmitted to him (see Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 1.1.2).

Measure 6*Prompt bona fide response by the applicant*

A precondition for accelerated examination is a prompt bona fide response by the applicant to the Examining Division communication (see Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 2). Such response should deal precisely with all of the points raised by the Division which only then can bring the case to a quicker conclusion. **The Division will make every effort to reply to such response within 3 months of its receipt.** Furthermore a request under Rule 84 EPC for an extension of time in which to make the response should not be made unless absolutely necessary.

Measure 7*Accelerated processing at the grant stage*

If the application is in order for grant and the applicant has received the communication under Rule 51(4) EPC, the procedure up to actual grant of the European patent can be shortened considerably if the applicant approves without delay the text in which it is intended to grant the patent and does not request further amendments to the application (see Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 4.9 and Notice from the Vice-President, DG 2, dated 20 September 1988, OJ EPO 1989, 43).

5^e mesure*Envoi rapide de la première notification de l'examinateur*

Lorsqu'une requête valable en examen accéléré (1^{er} et 3^e mesures) a été présentée, **l'Office fera tout son possible pour envoyer la première notification de l'examinateur dans les quatre mois suivant la date de réception de la demande de brevet par la division d'examen ou suivant la date de réception de la requête en examen accéléré, la plus tardive des deux dates étant déterminante.**

La demande est transmise sans délai à la division d'examen une fois que celle-ci est devenue compétente. C'est le cas lorsqu'une requête en examen valable (article 94 CBE) a été présentée, c'est-à-dire lorsque ladite requête a été déposée par écrit (cette requête est déjà incluse dans le formulaire de requête en délivrance sous la forme d'une croix préimprimée au point 5) et que la taxe d'examen a été acquittée. Si le demandeur a présenté une requête en examen très tôt et sans aucune réserve (cf 4^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).

VERTRETUNG

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

REPRESENTATION

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

REPRESENTATION

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

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

Jenny, Felix A. (CH)
Casinostrasse 4
CH-4052 Basel

Ottow, Jens M. (DE)
Hug Interlizenz AG
Austrasse 44
CH-8045 Zürich

Peege, Klaus (DE)
Hiebsch & Peege AG
Patentanwälte
Vordergasse 56
CH-8201 Schaffhausen

Löschungen / Deletions / Radiations

Ardin, Pierre (CH) - R. 102(2)a
Pierre Ardin & Cie
22, rue du Mont-Blanc
CH-1201 Genève

Rebmann, John A. (CH) - R. 102(2)a
Patentanwaltsbureau
Rebmann - Kupfer & Co.
In der Sommerau 9
Postfach 140
CH-8053 Zürich-Witikon

Steen, Dieter Markus (CH) - R. 102(2)c
Pierre Ardin & Cie
22, rue du Mont-Blanc
CH-1201 Genève

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

Klinge, Horst (DE)
Sandbrink 6
O-3700 Wemigerode

Änderungen / Amendments / Modifications

Böer, Wilfried (DE)
Robert Bosch GmbH
Zentralabteilung Patente
Postfach 30 02 20
W-7000 Stuttgart 30

Glaser, Ernst (DE)
Robert Bosch GmbH
Zentralabteilung Patente
Postfach 30 02 20
W-7000 Stuttgart 30

Kahl, Eberhard (DE)
Robert Bosch GmbH
Zentralabteilung Patente
Postfach 30 02 20
W-7000 Stuttgart 30

Knetsch, Manfred (DE)
Robert Bosch GmbH
Zentralabteilung Patente
Postfach 30 02 20
W-7000 Stuttgart 30

Kluge, Barbara (DE)
Finkelsteinstraße 11/0301
O-1144 Berlin

Leinung, Günter (DE)
Olvenstedter Straße 30
O-3080 Magdeburg

Liebau, Gerhard (DE)
Patentanwaltsbüro
Liebau & Liebau
Erzgebirgsstraße 7
Postfach 22 02 29
W-8900 Augsburg 22

Meyer, Ludgerus (DE)
Jungfemstieg 38
W-2000 Hamburg 36

Müller, Georg (DE)
Robert Bosch GmbH
Zentralabteilung Patente
Postfach 30 02 20
W-7000 Stuttgart 30

Nockher, Gerhard (DE)
Herbstäckerweg 1/1
W-7333 Ebersbach

Polzer, Alfred (DE)
Polzer & Partner
Bahnhofstraße 3
W-3000 Hannover 1

* 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

Rauschenbach, Dieter (DE)
 Institut für Festkörper- und
 Werkstoffforschung Dresden e.V.
 Helmholtzstraße 20
 O-8027 Dresden

Rauschenbach, Marion (DE)
 Patentanwältin
 Dipl.-Ing. Marion Rauschenbach
 Sädisdorfer Weg 2 a
 O-8027 Dresden

Renner, Horst (DE)
 AEG Schienenfahrzeuge GmbH
 Am Rathenaupark
 0-1422 Hennigsdorf

Richter, Peter (DE)
 AEG Schienenfahrzeug GmbH
 Am Rathenaupark
 0-1422 Hennigsdorf

Röser, Peter (DE)
 Robert Bosch GmbH
 Zentralabteilung Patente
 Postfach 30 02 20
 W-7000 Stuttgart 30

Vonnemann, Gerhard (DE)
 Stach & Vonnemann
 Jungfernstieg 38
 W-2000 Hamburg 36

Voss, Klaus (DE)
 Robert Bosch GmbH
 Zentralabteilung Patente
 Postfach 30 02 20
 D-7000 Stuttgart 30

Löschungen/ Deletions/ Radiations

Kretzschmar, Günter (DE) - R. 102(1)
 Gipsenweg 7
 W-8190 Wolfratshausen

Menzel, Heidrun (DE) - R. 102(1)
 Bitterfelder Straße 22
 O-4440 Wolfen

Spreer, Christian (DE) - R. 102(1)
 Lutherstraße 33
 O-9250 Mittweida

Wolff, Ursula (DE) - R. 102(1)
 Max-Reger-Straße 6
 O-4020 Halle

FR Frankreich/ France

Änderungen / Amendments / Modifications

Bérogin, Francis (FR)
 Cabinet Plasseraud
 84, rue d'Amsterdam
 F-75009 Paris

Pontet, Bernard (FR)
 Pontet & Allano s.a.r.l.
 2, rue Jean Rostand
 Parc Club Orsay Université
 F-91893 Orsay Cédex

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom/ Royaume-Uni

Änderungen / Amendments / Modifications

Bryer, Kenneth Robert (GB)
 Hepworth Lawrence Bryer & Bizley
 Lewins House
 Lewins Mead
 GB-Bristol BS1 2NN

Elliott, Frank Edward (GB)
 1 Tredegar Square
 GB-London E3 5AD

Miller, Joseph (GB)
 J. Miller & Co.
 34 Bedford Row
 Holborn
 GB-London WC1R 4JH

Pratt, Richard Wilson (GB)
 London Patent Operation
 General Electric Technical Services Company, Inc.
 Essex House
 12/13 Essex Street
 GB-London WC2R 3AA

GR Griechenland/ Greece/ Grèce

Änderungen / Amendments / Modifications

Loukatou, Constantina-Nadia (GR)
 40. Solonos Street
 GR-106 72 Athens

SE Schweden / Sweden / Suède

Änderungen / Amendments / Modifications

Andersson, Rolf (SE)
 Berol Nobel (AB)
 Patentavdelningen
 S-444 85 Stenungsund 1

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Deutschland

Übersetzung der europäischen Patentschrift¹

I. Mit dem **Zweiten Gesetz über das Gemeinschaftspatent** vom 20. Dezember 1991² hat Deutschland von Artikel 65 EPÜ Gebrauch gemacht und schreibt nun für europäische Patente mit Wirkung für Deutschland, die nicht in deutscher Fassung vorliegen, die **Einreichung einer deutschen Übersetzung vor**.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere zu beachten:

1. Die Regelung ist am **1. Juni 1992** in Kraft getreten und gilt nur für europäische Patente, auf deren Erteilung im Europäischen Patentblatt **nach dem 31. Mai 1992** hingewiesen wurde.

2. Die **Übersetzung ist spätestens innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr (DEM 250) beim Deutschen Patentamt (DPA) einzureichen**. Vor Veröffentlichung des Erteilungshinweises eingereichte Übersetzungen werden angenommen.

3. Für die im Einspruchsverfahren **geänderte europäische Patentschrift** gilt dies mit der Maßgabe, daß die Drei-Monatsfrist für die Einreichung der Übersetzung und die Entrichtung der Gebühr mit der Veröffentlichung des Hinweises auf die Entscheidung über den Einspruch beginnt

4. **Wird die Übersetzung nicht frist- und formgerecht eingereicht oder die Gebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gelten die Wirkungen des europäischen Patents für Deutschland als von Anfang an nicht eingetreten.**

5. Die eingereichten Übersetzungen werden vom DPA als patentamtliche Schrift veröffentlicht. Ein Hinweis auf die Veröffentlichung wird im Patentblatt bekannt gemacht und in der Patentrolle vermerkt.

6. Die Veröffentlichung der Übersetzung der europäischen Patentschrift

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Germany

Translations of European patent specifications¹

I. In the **Second Law on the Community Patent** of 20 December 1991² Germany has availed itself of Article 65 EPC and now prescribes that a **German translation be supplied** for European patents valid in Germany but not drawn up in German.

The following points should be borne in mind:

1. The new arrangements came into force on **1 June 1992** and apply only to European patents for which mention of grant was published in the European Patent Bulletin **after 31 May 1992**

2. **The translation must be filed with the German Patent Office along with payment of the prescribed fee (DEM 250) within three months of publication of the mention of grant of the European patent in the European Patent Bulletin.** Translations filed prior to publication of the mention of grant will be accepted.

3. **The new arrangements also apply to amended European patent specifications** during opposition proceedings, but in this case the three-month period in which to file the translation and pay the fee begins when mention of the decision regarding the opposition is published

4. **If the translation is not filed in due time and form or the fee is not paid on time, the European patent will be deemed to be void *ab initio* in Germany**

5. The filed translations will be published by the German Patent Office as official patent documents. Mention of the publication will be made in the Patent Bulletin ("*Patentblatt*") and recorded in the Patent Register ("*Patentrolle*")

6. The translation of a European patent specification is published mainly for

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Allemagne

Traduction du fascicule du brevet européen¹

I. Avec la **deuxième loi sur le brevet communautaire** du 20 décembre 1991², l'Allemagne a fait usage de l'article 65 CBE et prescrit désormais, pour les brevets européens ayant effet en Allemagne et dont le texte n'est pas rédigé en allemand, la **production d'une traduction allemande**.

Il convient à cet égard d'observer les points suivants:

1. Cette réglementation est entrée en vigueur le **1^{er} juin 1992** et ne s'applique qu'aux brevets européens dont la délivrance a fait l'objet d'une mention publiée au Bulletin européen des brevets **après le 31 mai 1992**.

2. **Il y a lieu, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen, à la fois de produire la traduction et d'acquitter la taxe requise (250 DEM) auprès de l'Office allemand des brevets.** Les traductions produites avant la publication de la mention de la délivrance sont acceptées.

3. Ceci s'applique au **fascicule du brevet européen modifié** pendant la procédure d'opposition, sous réserve que le délai de trois mois pour produire la traduction et acquitter la taxe commence à courir à compter de la date de publication de la mention de la décision concernant l'opposition

4. **Si la traduction n'est pas produite en bonne et due forme et dans le délai fixe ou si la taxe est acquittée tardivement, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet pour l'Allemagne.**

5. Les traductions produites sont publiées par l'Office allemand des brevets sous forme de documents officiels. La mention de leur publication est publiée dans le Bulletin des brevets et inscrite au Registre des brevets.

6. La publication de la traduction du fascicule du brevet européen revêt un

¹ vgl. ABI EPA 1992, 97

² Artikel 6 Nr. 4 des Gesetzes zu der Vereinbarung vom 21. Dezember 1989 über Gemeinschaftspatente und zu dem Protokoll vom 21. Dezember 1989 über eine etwaige Änderung der Bedingungen für das Inkrafttreten der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente sowie zur Änderung patentrechtlicher Vorschriften (Zweites Gesetz über das Gemeinschaftspatent). BGBl. 1991 II S. 1354

¹ see OJ EPO 1992, 97.

² Article 6 point 4 of the Law on the Agreement of 21 December 1989 relating to Community patents, on the Protocol of 21 December 1989 on a possible modification of the conditions of entry into force of the Agreement relating to Community patents and on the amendment of patent law provisions (Second Law on the Community Patent). BGBl. 1991 II p. 1354

¹ Cf. JO OEB 1992, 97

² Article 6, point 4, de la loi concernant l'accord du 21 décembre 1989 en matière de brevets communautaires et le protocole du 21 décembre 1989 relatif à une éventuelle modification des conditions d'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires, et portant modification des dispositions en matière de brevets (deuxième loi sur le brevet communautaire). BGBl. 1991 II p. 1354

hat im wesentlichen Informationsfunktion. Maßgeblich für die **Bestimmung des Schutzbereichs** des europäischen Patents bleibt grundsätzlich sein **Wortlaut in der Verfahrenssprache**

7. Ist die veröffentlichte Übersetzung fehlerhaft, so kann der Patentinhaber eine **berichtigte Übersetzung** einreichen, die ebenfalls veröffentlicht wird. Wird die hierfür vorgeschriebene Gebühr (DEM 250) nicht innerhalb eines Monats nach Eingang der Übersetzung beim DPA entrichtet, so gilt die berichtigte Übersetzung als nicht eingereicht.

8. Wer die Erfindung in gutem Glauben in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung getroffen hat, die keine Verletzung des Patents in der Fassung einer fehlerhaften Übersetzung darstellt, darf diese Benutzung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs auch nach Veröffentlichung einer berichtigten Übersetzung fortsetzen (vgl. Artikel 70 (4) b) EPÜ).

II. Mit der **Verordnung über die Übersetzungen europäischer Patentschriften vom 2. Juni 1992³** (ÜbersV) hat der Präsident des Deutschen Patentamts (DPA) die bei der Einreichung deutscher Übersetzungen zu beachtenden näheren Einzelheiten festgelegt

Wesentliche Erfordernisse sind danach

1. Die Übersetzung muß die Beschreibung, die Ansprüche und die Zeichnungen der europäischen Patentschrift umfassen und ist in zwei übereinstimmenden Stücken einzureichen (§ 2 (1) ÜbersV).

2. Sie muß dem Deutschen Patentamt (DPA) **spätestens 3 Monate nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents** in einer ihre ordnungsgemäße Veröffentlichung gestattenden Form vorliegen (§ 3 (1) ÜbersV). Dazu gehört, daß sie den **Formerfordernissen des § 3 (2) ÜbersV** entspricht, die im wesentlichen mit den Anforderungen übereinstimmen, die nach Regel 35 (3), (4) und (10) EPÜ an die Unterlagen europäischer Patentanmeldungen gestellt werden

3. Die Übersetzung hat ferner den Formerfordernissen des § 4 ÜbersV zu genügen, die den Erfordernissen der Regeln 32 (1), 35 (4), (5), (6) und (8) EPU entsprechen

4. Mit der Einreichung der Übersetzung sind nach § 1 ÜbersV auf einem gesonderten und vom Patentinhaber oder seinem Vertreter unterschriebenen Blatt die Bezeichnung des Patentinhabers sowie die Anmelde- und Ver-

information purposes. The **extent of protection** conferred by a European patent is in principle determined by the **wording in the language of the proceedings**

7. If the published translation is inaccurate the patent proprietor may file a **corrected translation** which will also be published. If the prescribed fee (DEM 250) is not paid within a month of the translation being filed with the German Patent Office, the corrected translation will be deemed not to have been filed.

8. Anyone who in good faith has used or made effective and serious preparations for using an invention the use of which does not constitute infringement of the patent in an inaccurate translation may continue such use for the needs of his own business even after the corrected translation has been published (cf. Article 70(4)(b) EPC).

II. In the **Regulation on Translations of European Patent Specifications of 2 June 1992³** ("the Regulation") the President of the German Patent Office issued further instructions on the filing of German translations.

The main requirements are as follows:

1. The translation must cover the description, claims and drawings of the European patent specification and be filed in duplicate (Article 2(1) of the Regulation).

2. It must be submitted to the German Patent Office **within three months of publication of the mention of grant of the European patent** in a suitable form for publication (Article 3(1) of the Regulation). That includes compliance with the **formal requirements under Article 3(2) of the Regulation** which largely correspond to those prescribed under Rule 35(3), (4) and (10) EPC for documents making up a European patent application.

3. The translation must also meet the formal requirements set in Article 4 of the Regulation which correspond to those of Rules 32(1), 35(4), (5), (6) and (8) EPC.

4. According to Article 1 of the Regulation, the translation must be accompanied by a separate sheet signed by the patent proprietor or his representative and identifying the patent proprietor and the application and publication

caractère essentiellement informatif. **L'étendue de la protection** conférée par le brevet européen reste fondamentalement **déterminée par son texte dans la langue de la procédure**.

7. Si la traduction publiée est erronée, le titulaire du brevet a la possibilité de produire une **traduction révisée** qui sera également publiée. Si la taxe prescrite à cet effet (250 DEM) n'est pas acquittée dans un délai d'un mois après la réception de la traduction par l'Office allemand des brevets, la traduction révisée est réputée non produite.

8. Quiconque a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon du brevet dans le texte d'une traduction erronée, peut également poursuivre cette exploitation pour les besoins de sa propre entreprise après la publication d'une traduction révisée (cf. article 70(4)(b) CBE).

II. **Dans le règlement relatif aux traductions des fascicules de brevet européen du 2 juin 1992³** (ÜbersV), le Président de l'Office allemand des brevets a fixé les modalités à observer lors de la production de traductions allemandes.

Les principales conditions à remplir sont les suivantes:

1. La traduction doit comprendre la description, les revendications ainsi que les dessins du fascicule du brevet européen, et être produite en deux exemplaires identiques (article 2(1) ÜbersV).

2. Elle doit être déposée auprès de l'Office allemand des brevets **au plus tard trois mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen**, et ce dans une présentation permettant sa publication en bonne et due forme (article 3(1) ÜbersV). En particulier, la traduction doit satisfaire aux **conditions de forme de l'article 3(2) ÜbersV** qui correspondent, pour l'essentiel, à celles que doivent remplir les pièces des demandes de brevet européen aux termes de la règle 35(3), (4) et (10) CBE.

3. La traduction doit en outre satisfaire aux conditions de forme de l'article 4 ÜbersV qui correspondent à celles des règles 32(1) et 35(4), (5), (6) et (8) CBE.

4. Conformément à l'article 1 ÜbersV, le nom du titulaire du brevet ainsi que les numéros de dépôt et de publication du brevet européen, auquel la traduction se réfère, doivent figurer sur une feuille séparée et signée par le ti-

³ BGBl. 1992 II. S. 395. Bl. f. PMZ 1992, 290.

³ BGBl. 1992 II. p. 395, Bl. f. PMZ 1992, 290

³ BGBl. 1992 II. p. 395: Bl. f. PMZ 1992, 290

öffentlichungsnummer des europäischen Patents, auf das sich die Übersetzung bezieht, anzugeben.

5. Sind insbesondere die Voraussetzungen der Ziffer II.2. nicht erfüllt, ist die Übersetzung unvollständig (vgl. § 2 (1) S.2 ÜbersV) oder ist die vorgeschriebene Gebühr nicht fristgerecht entrichtet, so stellt das DPA gemäß § 5 ÜbersV fest, daß die Wirkungen des europäischen Patents für Deutschland von Anfang an nicht eingetreten sind, und teilt dies dem Patentinhaber oder seinem Vertreter mit.

6. Wird eine fehlerhafte Übersetzung berichtigt, so ist erneut eine Übersetzung der gesamten europäischen Patentschrift einzureichen und anzugeben, welche Bestandteile von der Berichtigung betroffen sind (§ 6 ÜbersV).

7. Die Bestimmungen der Verordnung gelten für die Einreichung der im Einspruchsverfahren **geänderten europäischen Patentschrift** entsprechend.

8. Hervorzuheben ist im übrigen, daß für die Einreichung der Übersetzungen beim DPA die **Bestellung eines Vertreters derzeit nicht erforderlich** ist.

numbers of the European patent to which the translation relates.

5. If, in particular, the requirements under Section II.2. are not met, the translation is incomplete (cf. Article 2(1) p. 2 of the Regulation) or the prescribed fee is not paid in due time, the German Patent Office will under Article 5 of the Regulation deem the European patent to be void *ab initio* in Germany and notify the patent proprietor or his representative accordingly.

6. If an inaccurate translation is corrected, a translation of the entire European patent specification must be submitted along with an indication of which sections were affected by the correction (Article 6 of the Regulation).

7. The provisions of the Regulation apply *mutatis mutandis* to the submission of **European patent specifications amended** during opposition proceedings.

8. An important point to remember is that **at present it is not necessary to appoint a representative** to file a translation with the German Patent Office.

tulaire du brevet ou son mandataire, laquelle devra être produite en même temps que la traduction.

5. Si les conditions, notamment celles du point II.2, ne sont pas remplies, si la traduction est incomplète (cf. article 2(1) p. 2 ÜbersV) ou si la taxe requise est acquittée tardivement, l'Office allemand des brevets constate, conformément à l'article 5 ÜbersV, que le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet en Allemagne, et le notifie au titulaire du brevet ou à son mandataire.

6. Si une traduction erronée est révisée, il y a lieu de produire à nouveau une traduction de l'ensemble du fascicule du brevet européen et d'indiquer les parties qui ont été révisées (article 6 ÜbersV).

7. Les dispositions de l'ordonnance s'appliquent, dans les mêmes conditions, à la production du **fascicule du brevet européen modifié** pendant la procédure d'opposition.

8. Il convient de souligner en outre qu'à **présent la constitution d'un mandataire n'est pas nécessaire** pour la production des traductions auprès de l'Office allemand des brevets.

Vereinigtes Königreich

Einreichung von Schriftstücken durch Telefax

Das Patentamt des Vereinigten Königreichs ermöglicht seit 11. Mai 1992, Patentanmeldungen und andere Schriftstücke durch Telefax einzureichen. Diese Neuerung wurde vorerst versuchsweise eingeführt. Europäische Patentanmeldungen können also künftig auch durch Telefax beim Patentamt des Vereinigten Königreichs eingereicht werden*.

Nähere Einzelheiten zur Einreichung durch Telefax sind dem *Official Journal (Patents)* des Patentamts des Vereinigten Königreichs vom 29. April 1992 zu entnehmen.

United Kingdom

Filing of documents by facsimile

The UK Patent Office has introduced, with effect from 11 May 1992, a facility whereby patent applications and other documents may be filed by facsimile transmission. The facility will operate on a pilot basis. European patent applications may now also be filed by facsimile with the UK Patent Office.*

Full details of the facsimile filing facility at the UK Patent Office are contained in the *Official Journal (Patents)* of the UK Patent Office of 29 April 1992.

Royaume-Uni

Dépôt de pièces par téléfax

L'Office britannique des brevets offre depuis le 11 mai 1992, à titre d'essai, la possibilité de déposer des demandes de brevet et d'autres pièces par téléfax. Désormais, les demandes de brevet européen peuvent également être déposées par téléfax auprès de l'Office britannique des brevets*.

Pour plus de précisions sur cette possibilité, voir l'édition du 29 avril 1992 du *Officiel Journal (Patents)* de l'Office britannique des brevets.

* Siehe Beschluß des Präsidenten des EPA vom 26. Mai 1992, ABI EPA 1992, 299

* See Decision of the President of the EPO dated 26 May 1992. OJ EPO 1992, 299.

* Cf. décision du Président de l'OEB, en date du 26 mai 1992, JO OEB 1992, 299

INTERNATIONALE VERTRÄGE

PCT

Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patent- amts vom 15. Juni 1992 über die Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16^{bis}.2 PCT

Der Präsident des Europäischen Patentamts, gestützt auf Regel 16^{bis}.2 PCT in der ab 1. Juli 1992 geltenden Fassung, beschließt:

Artikel 1

Gebühr für verspätete Zahlung

Werden die Übermittlungsgebühr, die Grundgebühr, die Recherchegebühr oder Bestimmungsgebühren aufgrund einer Aufforderung des Europäischen Patentamts als Anmeldeamt nach Regel 16^{bis}.1 Absatz a oder b PCT gezahlt, so ist zusätzlich eine Gebühr für verspätete Zahlung gemäß Regel 16^{bis}.2 PCT zu entrichten.

Artikel 2

Betrag der Gebühr für verspätete Zahlung

Die Gebühr für verspätete Zahlung beträgt 50 % der in der Aufforderung angegebenen nicht entrichteten Gebühren, jedoch nicht mehr als die Grundgebühr gemäß dem Gebührenverzeichnis zum PCT und nicht weniger als die Übermittlungsgebühr nach Artikel 2 Nummer 18 der Gebührenordnung der EPO.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieser Beschluß tritt am 1. Juli 1992 in Kraft.

Geschehen zu München am 15. Juni 1992.

PAUL BRAENDLI
Präsident

INTERNATIONAL TREATIES

PCT

Decision of the President of the European Patent Office dated 15 June 1992 concern- ing the late payment fee under Rule 16^{bis}.2 PCT

The President of the European Patent Office, having regard to Rule 16^{bis}.2 PCT as amended with effect from 1 July 1992, has decided as follows:

Article 1

Late payment fee

Payment of the transmittal fee the basic fee, the search fee or the designation fees in response to an invitation issued by the European Patent Office as receiving Office pursuant to Rule 16^{bis}.1 (a) or (b) PCT shall be supplemented by a late payment fee pursuant to Rule 16^{bis}.2 PCT.

Article 2

Amount of the late payment fee

The late payment fee shall be 50% of the amount of the unpaid fees specified in the invitation but shall neither exceed the amount of the basic fee as specified in the PCT Schedule of Fees nor be less than the amount of the transmittal fee as specified in Article 2, item 18 of the EPO Rules relating to Fees.

Article 3

Entry into force

This decision shall enter into force on 1 July 1992.

Done at Munich, 15 June 1992.

PAUL BRAENDLI
President

TRAITES INTERNATIONAUX

PCT

Décision du Président de l'Office européen des bre- vets, en date du 15 juin 1992, relative à la taxe pour paie- ment tardif visée à la règle 16^{bis}.2 PCT

Le Président de l'Office européen des brevets, vu la règle 16^{bis}.2 PCT telle que modifiée avec effet au 1^{er} juillet 1992, décide:

Article premier

Taxe pour paiement tardif

Le paiement de la taxe de transmission, de la taxe de base, de la taxe de recherche ou des taxes de désignation, effectué en réponse à une invitation faite par l'Office européen des brevets agissant en qualité d'office récepteur, en vertu de la règle 16^{bis}.1.a) ou b) PCT, est majoré d'une taxe pour paiement tardif conformément à la règle 16^{bis}.2 PCT.

Article 2

Montant de la taxe pour paiement tardif

La taxe pour paiement tardif s'élève à 50 % du montant des taxes impayées indiqué dans l'invitation, sans être toutefois supérieur au montant de la taxe de base en vigueur figurant dans le barème de taxes du PCT, ni inférieur à celui de la taxe de transmission en vigueur, fixée à l'article 2, point 18 du règlement relatif aux taxes de l'OEB.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} juillet 1992.

Fait à Munich, le 15 juin 1992.

PAUL BRAENDLI
Président

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 15. Juni 1992 über die Änderungen der Ausführungsordnung zum PCT

Am 1. Juli 1992 sind zahlreiche Änderungen der Ausführungsordnung zum PCT in Kraft getreten, die die Versammlung des PCT-Verbands auf ihrer Tagung im Juli 1991 beschlossen hat.

Die wichtigsten Änderungen werden nachstehend zusammengefaßt; dabei wird insbesondere ihren Auswirkungen auf das Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt, als Internationale Recherchenbehörde (ISA) und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) Rechnung getragen.

1. Verspätete Zahlung von Gebühren (Regel 16^{bis} PCT)

In Zukunft fordert das Anmeldeamt (und nicht mehr das Internationale Büro) den Anmelder auf, innerhalb eines Monats nach dem Datum dieser Aufforderung die Grundgebühr, die Übermittlungsgebühr, die Gebühr für die internationale Recherche oder Bestimmungsgebühren zu entrichten, falls innerhalb der vorgeschriebenen Fristen keine Gebühren entrichtet worden sind oder der gezahlte Betrag nicht zur Deckung der fälligen Gebühren ausreicht (Regel 16^{bis}.1).

Nach Regel 16^{bis}.2 PCT können die Anmeldeämter eine Gebühr für verspätete Zahlung zur Durchführung des Aufordnungsverfahrens erheben. Das EPA macht von dieser Möglichkeit Gebrauch¹.

Entrichtet der Anmelder nicht innerhalb eines Monats nach dem Datum der Aufforderung die vorgeschriebenen Gebühren sowie die Gebühr für verspätete Zahlung, so verfährt das EPA als Anmeldeamt gemäß Regel 16^{bis}.1 c) PCT.

2. Vorsorgliche Bestimmung von Staaten (Regel 4.9 b) und c) PCT)

Analog zu der im europäischen Verfahren vorhandenen Möglichkeit sieht die neue Regel 4.9 b) PCT vor, daß der Anmelder zusätzlich "vorsorgliche" Bestimmungen vornehmen kann.

Die vorsorgliche Bestimmung betrifft diejenigen Staaten, die am Anmelde-tag der internationalen Anmeldung Vertragsstaaten des PCT waren und nicht nach Regel 4.9 a) ausdrücklich bestimmt worden sind. Die vorsorgliche Bestimmung ist nur dann wirksam, wenn der Anmelder mindestens einen Staat ausdrücklich bestimmt hat. Sie

Notice from the European Patent Office dated 15 June 1992 concerning amendments to the Regulations under the PCT

A large number of amendments to the Regulations under the PCT, which were adopted by the Assembly of the PCT Union at its July 1991 meeting, came into force on 1 July 1992.

The most important ones are summarised below with particular regard to their impact on procedure before the EPO as receiving Office, International Searching Authority (ISA) and International Preliminary Examining Authority (IPEA).

1. Late payment of fees (Rule 16^{bis} PCT)

The receiving Office (and no longer the International Bureau) will henceforth invite the applicant to pay, within one month of the date of invitation, the basic fee, the designation fees, the transmittal fee and the international search fee, if none of these fees has been paid within the applicable time limit or if the amount(s) paid does/do not cover the fees due (Rule 16^{bis}.1).

In accordance with Rule 16^{bis}.2 PCT, receiving Offices will be authorised to charge a late payment fee for carrying out the invitation procedure. The European Patent Office will make use of this possibility¹.

If the applicant does not pay the prescribed fees and the late payment fee within the period of one month from the date of the invitation, the EPO in its capacity as receiving Office will proceed in accordance with Rule 16^{bis}.1(c) PCT.

2. Precautionary designation of States (Rule 4.9(b) and (c) PCT)

Following the example of the option provided for in the European procedure, new Rule 4.9(b) PCT allows the applicant to make additional precautionary designations.

The precautionary designation option is intended for those PCT Contracting States which, on the filing date of the international application, are not specifically designated in accordance with Rule 4.9(a). Precautionary designation is only valid if the applicant has specifically designated at least one State. It is deemed to be withdrawn if written

Communiqué de l'Office européen des brevets du 15 juin 1992 relatif aux modifications du règlement d'exécution du PCT

Le 1^{er} juillet 1992 sont entrées en vigueur de nombreuses modifications du règlement d'exécution du PCT, adoptées par l'assemblée de l'Union du PCT au cours de sa session de juillet 1991.

Les plus importantes d'entre elles sont résumées ci-après, notamment en tenant compte de leur impact sur la procédure devant l'OEB en tant qu'office récepteur, administration chargée de la recherche internationale (ISA) et administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA).

1. Paiement tardif des taxes (Règle 16^{bis} PCT)

Dorénavant, c'est l'office récepteur (et non plus le Bureau international) qui invitera le déposant à acquitter, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, les taxes de base, de désignation, de transmission et de recherche internationale, si aucune de ces taxes n'a été acquittée dans les délais applicables ou si le(s) montant(s) acquitté(s) ne suffisent pas à couvrir les taxes dues (règle 16^{bis}.1).

Conformément à la règle 16^{bis}.2 PCT, les offices récepteurs sont autorisés à percevoir une taxe pour paiement tardif pour la mise en oeuvre de la procédure d'invitation. L'OEB fait usage de cette possibilité¹.

Si le déposant n'acquiesce pas, dans le délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, les taxes prescrites ainsi que la taxe pour paiement tardif, l'OEB en sa qualité d'office récepteur procédera conformément à la règle 16^{bis}.1.c) PCT.

2. Désignation d'Etats à titre de précaution (Règle 4.9.b) et c) PCT)

A l'instar de l'option prévue dans la procédure européenne, la nouvelle règle 4.9.b) PCT prévoit la possibilité pour le déposant d'effectuer des désignations additionnelles à titre de précaution.

La désignation à titre de précaution vise ceux des Etats parties au PCT à la date de dépôt de la demande internationale qui ne sont pas désignés expressément conformément à la règle 4.9.a). Toute désignation à titre de précaution n'est valable que si le déposant a désigné expressément au moins un Etat. Elle est réputée retirée si dans

¹ Vgl den Beschluß des Präsidenten des EPA vom 15 Juni 1992 über die Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16^{bis}.2 PCT. ABI EPA 1992 383

¹ Cf the Decision of the President of the EPO dated 15 June 1992 concerning the late payment fee under Rule 16^{bis}.2 PCT. OJ EPO 1992. 383

¹ Cf décision du Président de l'OEB du 15 juin 1992 relative à la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16^{bis}.2 PCT, JO OEB 1992, 383

gilt als zurückgenommen, wenn sie nicht innerhalb einer Frist von **fünfzehn Monaten** seit dem Anmelde- oder gegebenenfalls Prioritätstag der internationalen Anmeldung schriftlich beim Anmeldeamt bestätigt und die Bestätigungsgebühr zusammen mit einer Bestätigungsgebühr an das Anmeldeamt entrichtet wird (Regel 4.9 b) und c) PCT)

Nach dem am 1. Juli 1992 geltenden Gebührenverzeichnis zum PCT beträgt die Bestätigungsgebühr 50 % der Bestätigungsgebühr.

Auf dem neuen PCT-Antrag, der ab dem **1. Juli 1992** gilt, ist im Feld Nr V zur Bestimmung von Staaten Raum für vorsorgliche Bestimmungen nach der neuen Regel 4.9 b) PCT vorgesehen

3. Nucleotid- und Aminosäuresequenzen (Regeln 5.2 und 13^{ter} PCT; Regel 104b(3) a) EPU)

Um eine effiziente internationale Recherche und vorläufige Prüfung zu gewährleisten, hat die internationale Anmeldung - sofern sie Sequenzen von 10 oder mehr Nucleotiden oder 4 oder mehr Aminosäuren umfaßt - künftig ein Sequenzprotokoll zu enthalten, das dem durch eine Verwaltungsrichtlinie zum PCT vorgeschriebenen Standard entspricht (Regel 5.2 PCT und Verwaltungsrichtlinie 208).

Nach der neuen Regel 13^{ter}.1 PCT kann die ISA vom Anmeldeamt verlangen, ihr ein solches Protokoll vorzulegen, falls dieses nicht mit der Anmeldung eingereicht worden ist, oder ein dem vorgeschriebenen Standard entsprechendes Protokoll nachzureichen, falls das eingereichte Protokoll Mängel aufweist.

Kommt der Anmelder dieser Aufforderung nicht nach, so ist die ISA nicht verpflichtet, die internationale Recherche durchzuführen, soweit eine sinnvolle Recherche nicht möglich ist (vgl. Regel 13^{ter}.1c) PCT).

Schließlich kann auch ein Bestimmungsamt nach Beginn der nationalen (regionalen) Phase vom Anmelder die Einreichung eines dem vorgeschriebenen Standard entsprechenden Protokolls verlangen (vgl. Regel 13^{ter}.2 PCT).

Das EPA als ISA verfährt folgendermaßen:

Ab 1. Januar 1993, dem Inkrafttreten des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 5 Juni 1992 zur Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ², ergeht, soweit erforderlich, die Aufforderung nach Regel 13^{ter}.1c) PCT vom Anmelder ihr nicht nach, so verfährt das EPA wie in Regel 13^{ter}.1c) PCT vorgesehen.

confirmation is not filed with the receiving Office and the designation fee, supplemented by a confirmation fee, is not paid to the receiving Office before the expiration of **fifteen months** from the filing date or, where applicable, the priority date of the international application (Rule 4.9(b) and (c) PCT)

According to the PCT Schedule of Fees in force on 1 July 1992, the confirmation fee is 50% of the designation fee

Box No V, Designation of States, of the new PCT request form, applicable as of **1 July 1992**, has a space for precautionary designations in accordance with new Rule 4.9(b) PCT.

3. Nucleotide and amino acid sequences (Rules 5.2 and 13^{ter} PCT; Rule 104b(3)(a) EPC)

In order to improve the efficiency of the international search and international preliminary examination, international applications comprising sequences of at least 10 nucleotides or at least 4 amino acids must henceforth contain a listing of these sequences, which is to be drawn up in compliance with the standard prescribed in an administrative instruction under the PCT (Rule 5.2 PCT and Administrative Instruction 208)

New Rule 13^{ter}.1 PCT allows the ISA to invite the applicant to furnish it either with such a listing, if one has not been filed with the application, or, if the listing as filed contains irregularities, with a listing which complies with the prescribed standard.

If the applicant does not comply with this invitation, the ISA will not be required to carry out an international search to the extent that a meaningful search is not feasible (cf. Rule 13^{ter}.1(c) PCT).

Finally, the designated Offices are authorised, once processing in the national (regional) phase has started, to require the applicant to provide a sequence listing which complies with the prescribed standard (cf. Rule 13^{ter}.2 PCT).

In its capacity as International Searching Authority, the EPO will proceed as follows:

As of 1 January 1993, when the Decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation of 5 June 1992 amending the Implementing Regulations to the EPC² comes into force, the EPO will, if it is deemed necessary, issue the invitation provided for in Rule 13^{ter}.1 PCT. If the applicant does not respond to the invitation, the Office will proceed as laid down in Rule 13^{ter}.1(c) PCT.

un délai de **quinze mois** à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité de la demande internationale (règle 4.9.b) et c) PCT) elle n'est pas confirmée par écrit auprès de l'office récepteur, et si la taxe de désignation, augmentée d'une taxe de confirmation, n'a pas été acquittée auprès de cet office

Selon le barème des taxes PCT en vigueur au 1^{er} juillet 1992, la taxe de confirmation s'élève à 50 % de la taxe de désignation

La nouvelle requête PCT, applicable à compter du **1^{er} juillet 1992**, présente dans le cadre V, relatif à la désignation des Etats, une zone de désignations à titre de précaution conformément à la nouvelle règle 4.9 b) PCT

3. Séquences de nucléotides et d'acides aminés (Règles 5.2 et 13^{ter} PCT; Règle 104^{ter} (3^{bis}) CBE)

Afin d'accroître l'efficacité de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international, les demandes internationales comportant des séquences de dix nucléotides ou plus ou des séquences de quatre acides aminés ou plus devront, dorénavant, contenir une liste de ces séquences, établie selon la norme prescrite dans une instruction administrative PCT (règle 5.2 PCT et Instruction administrative 208)

La nouvelle règle 13^{ter}.1 PCT permet aux ISA d'inviter le déposant à leur fournir soit une telle liste, si celle-ci n'a pas été déposée avec la demande, soit une liste conforme à la norme prescrite, si celle qui a été déposée présente des irrégularités.

Si le déposant ne se conforme pas à l'invitation, l'ISA n'est pas tenue d'effectuer la recherche internationale dans la mesure où une recherche significative ne peut pas être effectuée (cf. règle 13^{ter}.1.c) PCT).

Enfin, les offices désignés sont autorisés, lorsque la procédure nationale (régionale) a été engagée, d'exiger, du déposant qu'il leur fournisse une liste de séquences conforme à la norme prescrite (cf. règle 13^{ter}.2 PCT)

L'OEB, en sa qualité d'ISA, procédera comme suit:

A compter du 1^{er} janvier 1993 date d'entrée en vigueur de la décision du Conseil d'administration du 5 juin 1992 modifiant le règlement d'exécution de la CBE², l'OEB procédera, lorsqu'elle le juge nécessaire, à l'invitation prévue à la règle 13^{ter}.1 PCT. Si le déposant ne répond pas à cette invitation, l'OEB procédera comme prévu à la règle 13^{ter}.1.c) PCT.

² ABI EPA 1992. 342

² OJ EPO 1992. 342

² Cf. JO OEB 1992. 342

Als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt wird das EPA die Regeln 13^{ter}.2 PCT und 104b(3) a) EPÜ auf die ab 1. Januar 1993 eingereichten internationalen Anmeldungen anwenden³, falls das EPA nicht ISA war und ihm das Protokoll nicht vorliegt.

Das EPA empfiehlt den Anmeldern nachdrücklich, allen **vor dem 1. Januar 1993** eingereichten internationalen Anmeldungen, für die das EPA als ISA tätig ist, gegebenenfalls Sequenzprotokolle beizufügen, die der standardisierten Darstellung von Nucleotid- und Aminosäuresequenzen gemäß der Mitteilung des Amtes vom 15. November 1989 entsprechen⁴, oder solche Protokolle beim Eintritt in die regionale Phase beim EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt einzureichen. Die vom EPA empfohlene standardisierte Darstellung steht in vollem Einklang mit dem in PCT-Verwaltungsrichtlinie 208 vorgeschriebenen WIPO-Standard ST.23.

Es wird daran erinnert, daß den Anmeldern das Computerprogramm "PatentIn", mit dem sich die vorgeschriebene standardisierte Darstellung leichter bewerkstelligen läßt, kostenlos zur Verfügung steht⁵.

4. Widerspruchsverfahren (Regeln 40.2 e) und 68.3 e) PCT)

Nach den neuen Regeln 40.2 e) und 68.3 e) PCT kann eine ISA oder IPEA - falls mangelnde Einheitlichkeit festgestellt worden ist und der Anmelder zusätzliche Gebühren unter Widerspruch entrichtet hat - eine Gebühr für die Prüfung des Widerspruchs ("Widerspruchsgebühr") durch den Ausschuss aus drei Mitgliedern, die besondere Instanz oder die höhere Stelle (Regeln 40.2 c) und 68.3 c) PCT, Artikel 154 (3) und 155 (3) EPÜ) erheben. Zuvor muß die ISA oder IPEA jedoch die Feststellung der mangelnden Einheitlichkeit überprüfen.

Das EPA wird von dieser Möglichkeit **ab 1. Oktober 1992** Gebrauch machen.⁶

Die neuen Bestimmungen (Regeln 40.2 e) und 68.3 e) PCT, Regel 104a (3) EPÜ, Artikel 2 Nummer 21 der Gebührenordnung) gelten für Widersprüche, die gegen **ab 1. Oktober 1992** erlassene Aufforderungen zur Entrichtung zusätzlicher Gebühren erhoben werden.

In case of international applications filed as of **1 January 1993**, the EPO, in **its capacity as designated or elected Office**, will apply Rules 13^{ter}.2 PCT and 104b(3)(a) EPC³ if the Office has not acted as ISA and the listing is not available to it.

In the case of international applications filed **prior to 1 January 1993** for which the EPO acts as ISA, the Office strongly advises applicants to include, whenever appropriate, sequence listings conforming to the standardised representation of sequences of nucleotides and amino acids as explained in a Notice from the Office dated 15 November 1989⁴ or to file such listings when entering the regional phase before the EPO as designated or elected Office. The standardised representation recommended by the EPO conforms in full to WIPO Standard ST.23 as laid down in PCT Administrative Instruction 208.

The Office wishes to point out that it will make the "PatentIn" computer program, which helps applicants comply with the standardised representation, available to applicants free of charge⁵.

4. Protest procedure (Rules 40.2(e) and 68.3(e) PCT)

New Rules 40.2(e) and 68.3(e) PCT authorise the ISA and IPEA, in cases where a finding that the invention lacks unity has been issued and the applicant pays additional fees under protest, to charge a fee for the examination of the protest ("protest fee") by a three-member board, special instance or higher authority (Rules 40.2(c) and 68.3(c) PCT, Articles 154(3) and 155(3) EPC). However, the ISA or IPEA must carry out a prior review of the finding of lack of unity.

As of 1 October 1992, the European Patent Office will make use of this possibility⁶.

The new provisions (Rules 40.2(e) and 68.3(e) PCT, Rule 104a(3) EPC and Article 2, item 21 of the Rules relating to Fees) will apply to any protest relating to an invitation to pay additional fees issued **as of 1 October 1992**. A notice concerning the new protest procedure

Enfin, pour les demandes internationales déposées **à compter du 1^{er} janvier 1993**, l'OEB, en **qualité d'office désigné ou élu**, appliquera les règles 13^{ter}.2 PCT et 104^{ter}(3^{bis}) CBE³ lorsque l'Office n'a pas agi en qualité d'ISA et que la liste n'est pas à sa disposition.

Pour toutes les demandes internationales à l'égard desquelles l'OEB agit en qualité d'ISA déposées **avant le 1^{er} janvier 1993** l'OEB recommande vivement aux déposants d'inclure, lorsque cela est approprié, des listes de séquences conformes à la représentation normalisée des séquences de nucléotides et d'acides aminés exposée dans le communiqué de l'Office en date du 15 novembre 1989⁴ ou de déposer de telles listes lors de l'entrée dans la phase régionale auprès de l'OEB agissant en tant qu'office désigné ou élu. La représentation normalisée recommandée par l'OEB est pleinement conforme à la norme ST.23 de l'OMPI prescrite dans l'instruction administrative PCT 208.

Enfin, l'OEB rappelle qu'il met gratuitement à la disposition des déposants le programme d'ordinateur "PatentIn" qui facilite le respect de la représentation normalisée⁵.

4. Procédure de réserve (Règles 40.2.e) et 68.3.e) PCT)

Les nouvelles règles 40.2.e) et 68.3.e) PCT autorisent les ISA et IPEA, lorsque, en cas de constatation d'absence d'unité de l'invention, le déposant paye des taxes additionnelles sous réserve, d'exiger une taxe pour l'examen de la réserve ("taxe de réserve") par le comité de trois membres, l'instance spéciale ou l'autorité supérieure (visée aux règles 40.2.c) et 68.3.c) PCT, articles 154(3) et 155(3) CBE). Cependant, l'ISA ou l'IPEA doit préalablement procéder à une révision de la constatation d'absence d'unité.

L'OEB fera, **à compter du 1^{er} octobre 1992**, usage de cette possibilité⁶.

Les nouvelles dispositions (règles 40.2.e) et 68.3.e) PCT, règle 104bis(3) CBE et article 2, point 21 du règlement relatif aux taxes) seront applicables à toute réserve relative à une invitation de payer des taxes additionnelles émise **à compter du 1^{er} octobre 1992**.

³ Vgl. Artikel 1 Nummer 4 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1992 zur Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ, ABI. EPA 1992, 342.

⁴ Vgl. Beilage zu ABI. EPA Nr. 12/1989.

⁵ Vgl. ABI. EPA 1992, 312.

⁶ Vgl. Artikel 1 Nummer 3 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1992 zur Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ, ABI. EPA 1992, 342 und Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1992 über die Änderung der Gebührenordnung, ABI. EPA 1992, 344.

³ cf. Article 1(4) of the Decision of the Administrative Council of 5 June 1992 amending the Implementing Regulations to the EPC, EPO 1992, 342.

⁴ cf. Supplement to OJ EPO 12/1989.

⁵ cf. OJ EPO 1992, 312.

⁶ cf. Article 1(3) of the Decision of the Administrative Council of 5 June 1992 amending the Implementing Regulations to the EPC, OJ EPO 1992, 342, and the Decision of the Administrative Council of 5 June 1992 amending the Rules relating to Fees, OJ EPO 1992, 344.

³ Cf. article premier, point 4 de la décision du Conseil d'administration du 5 juin 1992 modifiant le règlement d'exécution de la CBE, JO OEB 1992, 342.

⁴ Cf le supplément au JO OEB No 12/1989.

⁵ Cf. JO OEB 1992, 312.

⁶ Cf. article premier, point 3 de la décision du Conseil d'administration du 5 juin 1992 modifiant le règlement d'exécution de la CBE, JO OEB 1992, 342, et décision du Conseil d'administration du 5 juin 1992 portant modification du règlement relatif aux taxes, JO OEB 1992, 344

Eine Mitteilung über das neue Widerspruchsverfahren wird in einer der nächsten Ausgaben des ABI. EPA veröffentlicht.

5. Vertretung vor der ISA oder IPEA (Regel 90 PCT)

Die Bestimmungen über die Vertretung sind klargestellt und ergänzt worden. Sie gestatten nunmehr ausdrücklich, daß der Anmelder oder sein für das internationale Verfahren bestellter Vertreter (Artikel 49 PCT) speziell für das Verfahren vor dem EPA als ISA oder IPEA einen beim EPA zugelassenen Vertreter bestellen kann.

6. Einreichung der internationalen Anmeldung und anderer Schriftstücke mittels moderner Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung (Regel 92.4 PCT)

Nach Änderung der Regel 92.4 PCT kann das EPA als PCT-Behörde künftig hinsichtlich der Verwendung moderner Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung dieselben Bestimmungen anwenden wie im europäischen Verfahren.⁷

7. Texte der neuen Vorschriften

a) Geltende Fassung des PCT und seiner Ausführungsordnung

Die seit dem 1. Juli 1992 geltende Fassung des PCT und seiner Ausführungsordnung ist in allen drei Amtssprachen des EPA bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO), 34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genf 20, Fax +41-22-7335428 erhältlich (WIPO-Veröffentlichung Nr. 274).

b) Verwaltungsrichtlinien zum PCT

Die Verwaltungsrichtlinien zum PCT (Regel 89 PCT) sind im Anschluß an die Änderungen der Ausführungsordnung zum PCT umfassend geändert worden.

Die seit 1. Juli 1992 geltende Fassung der Verwaltungsrichtlinien ist in einer Sonderausgabe des **PCT-Blatts** als **Nr. 15/92** vom 25. Juni 1992 veröffentlicht worden.

c) In den Verwaltungsrichtlinien zum PCT vorgeschriebene ST.-Standards

Sämtliche in den Verwaltungsrichtlinien zum PCT vorgeschriebenen ST.-Standards aus dem WIPO-Handbuch der Patentinformation und -dokumentation werden in einer Sonderausgabe des **PCT-Blatts** als **Nr. 20/92** vom 23. Juli 1992 veröffentlicht.

will be published in a forthcoming issue of the OJ EPO.

5. Representation before ISA and IPEA (Rule 90 PCT)

The provisions governing representation have been supplemented and clarified. They explicitly permit the applicant or his representative for the international procedure (Article 49 PCT) to appoint a professional representative before the EPO specifically for the procedure before the EPO as ISA or IPEA.

6. Filing an international application and other documents by modern technical means of communication (Rule 92.4 PCT)

The amendments made to Rule 92.4 PCT will henceforth allow the European Patent Office, in its capacity as a PCT authority, to apply the same rules for the use of modern technical means of communication as in the European procedure.⁷

7. Texts of the new provisions

(a) Text of the PCT and its Regulations as in force

The text of the PCT and its Regulations in force as of 1 July 1992 is available in all three official languages of the EPO from the World Intellectual Property Organization (WIPO), 34, chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland, Fax +41-22-7335428 (WIPO Publication No. 274).

(b) Administrative Instructions under the PCT

The Administrative Instructions under the PCT (Rule 89 PCT) have been extensively modified as a result of the amendments to the Regulations under the PCT.

The version of the Administrative Instructions in force as of **1 July 1992** has been published in a special issue of the **PCT Gazette**, **No. 15/92** of 25 June 1992.

(c) ST. Standards as stipulated by the Administrative Instructions under the PCT

The ST. standards from the WIPO Handbook on Industrial Property Information and Documentation prescribed by the Administrative Instructions under the PCT will be published in a special issue of the **PCT Gazette**, **No. 20/92** of 23 July 1992.

Un communiqué relatif à la nouvelle procédure de réserve sera publié dans un prochain numéro du JO OEB.

5. Représentation devant les ISA et les IPEA (Règle 90 PCT)

Les dispositions régissant la représentation ont été complétées et clarifiées. Elles permettent explicitement au déposant ou à son mandataire chargé de la procédure internationale (article 49 PCT) de désigner un mandataire agréé près l'OEB, spécifiquement pour la procédure devant l'OEB en sa qualité d'ISA ou d'IPEA.

6. Dépôt de la demande internationale et d'autres pièces par des moyens techniques modernes de communication (Règle 92.4 PCT)

Les modifications apportées à la règle 92.4 PCT permettent dorénavant à l'OEB, en tant qu'administration PCT, d'appliquer les mêmes règles en cas d'utilisation de moyens techniques modernes de correspondance que dans la procédure européenne.⁷

7. Textes des nouvelles dispositions

a) Texte en vigueur du PCT et de son règlement d'exécution

Le texte du PCT et de son règlement d'exécution tel qu'en vigueur à compter du 1^{er} juillet 1992, est disponible, dans chacune des langues officielles de l'OEB, auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), 34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20, Fax +41-22-7335428 (Publication OMPI No 274).

b) Instructions administratives PCT

Les instructions administratives PCT (règle 89 PCT) ont été profondément modifiées suite aux modifications apportées au règlement d'exécution du PCT.

Les instructions administratives, dans leur version en vigueur à compter du **1^{er} juillet 1992** ont été publiées dans un numéro spécial de la **Gazette du PCT**, **No. 15/92** du 25 juin 1992.

c) Normes ST., prescrites par les instructions administratives PCT

L'ensemble des normes ST. du manuel de l'OMPI sur l'information et la documentation en matière de propriété industrielle, prescrites par les instructions administratives PCT seront publiées dans un numéro spécial de la **Gazette du PCT**, **No. 20/92**, du 23 juillet 1992.

⁷ Vgl. Beschluß des Präsidenten des EPA vom 26. Mai 1992 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen mittels technischer Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung sowie Mitteilung des EPA vom 2. Juni 1992 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen. ABI EPA 1992, 299 und 306.

⁷ cf. Decision of the President of the EPO of 26 May 1992 on the filing of patent applications and other documents by technical means of communication, and the EPO Notice of 2 June 1992 relating to the filing of patent applications and other documents. OJ EPO 1992, 299 and 306.

⁷ Cf. 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 et Communiqué de l'OEB, en date du 2 juin 1992, relatif au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces, JO OEB 1992, 299 et 306.

d) Richtlinien für die Anmeldeämter

Die aktualisierten Richtlinien für die Anmeldeämter sind in einer Sonderausgabe des **PCT-Blatts** als **Nr. 16/92** vom 25. Juni 1992 veröffentlicht worden.

e) Richtlinien für ISA und IPEA

Die ebenfalls aktualisierten Richtlinien für ISA und IPEA werden in einer der nächsten Ausgaben des **PCT-Blatts** abgedruckt.

f) Formblätter PCT/RO/101 und PCT/IPEA/401

Die Formblätter für den PCT-Antrag (PCT/RO/101) und den Antrag auf internationale vorläufige Prüfung (PCT/IPEA/401) sind mit Wirkung vom **1. Juli 1992** geändert worden, um sie an die neuen Bestimmungen anzupassen und ihre Handhabung zu vereinfachen. Die alten Formblätter können noch bis zum **31. Dezember 1992** verwendet werden.

Die neuen Formblätter sind beim EPA sowie allen Anmeldeämtern kostenlos erhältlich.

Blätter für die Gebührenberechnung

Den Formblättern PCT/RO/101 und PCT/IPEA/401 sind Blätter für die Berechnung der vorgeschriebenen Gebühren beigelegt. Bisher hatte das EPA als Anmeldeamt und IPEA den Anmeldern die Verwendung einer EPA-eigenen Fassung des Blattes für die Gebührenberechnung empfohlen.

Künftig verzichtet das EPA auf seine eigene Fassung und bittet daher, die Blätter für die Gebührenberechnung zu verwenden, die Bestandteil der Formblätter PCT/RO/101 und PCT/IPEA/401 sind.

Es wird jedoch gebeten, zur beschleunigten elektronischen Erfassung von Zahlungen durch die Direktion Kassen- und Rechnungswesen des EPA zusätzlich das EPA-Gebührenformblatt 1010 vorzulegen.

(d) Guidelines for receiving Offices

The updated guidelines for receiving Offices have been published in a special issue of the **PCT Gazette**, **No. 16/92** of 25 June 1992.

(e) Guidelines for ISAs and IPEAs

The guidelines for ISAs and IPEAs, which have also been updated, will appear together in a forthcoming issue of the **PCT Gazette**.

(f) Forms PCT/RO/101 and PCT/IPEA/401

The PCT request form (PCT/RO/101) and the demand for international preliminary examination form (PCT/IPEA/401) have been amended with effect from **1 July 1992** to comply with the new provisions and for ease of use. The old forms may be used until **31 December 1992**.

The new forms are available free of charge from the European Patent Office or any receiving Office.

Fee calculation sheets

Forms PCT/RO/101 and PCT/IPEA/401 contain fee calculation sheets. The European Patent Office as receiving Office and IPEA has hitherto recommended that applicants use its version of the fee calculation sheet.

It has now dispensed with its own version and applicants are therefore requested to use the current fee calculation sheets annexed to forms PCT/RO/101 and PCT/IPEA/401.

However, applicants should also submit EPO Form 1010. Payment of fees to the European Patent Office, to speed up computerised capture of payments by the Office's Cash and Accounts Department.

d) Directives pour les offices récepteurs

Les directives pour les offices récepteurs, mises à jour, ont été publiées dans un numéro spécial de la **Gazette du PCT**, **No. 16/92** du 25 juin 1992.

e) Directives pour les ISA et les IPEA

Les directives pour les ISA et IPEA, également mises à jour, paraîtront dans un prochain numéro de la **Gazette du PCT**.

f) Formulaires PCT/RO/101 et PCT/IPEA/401

Les formulaires de requête PCT (PCT/RO/101) et de demande d'examen préliminaire international (PCT/IPEA/401) ont été modifiés, avec effet à compter du **1^{er} juillet 1992**, pour les adapter aux nouvelles dispositions et pour faciliter leur utilisation. Les anciens formulaires peuvent encore être utilisés jusqu'au **31 décembre 1992**.

Les nouveaux formulaires sont disponibles gratuitement auprès de l'OEB ainsi que de tous les offices récepteurs.

Feuilles de calcul des taxes

Les formulaires PCT/RO/101 et PCT/IPEA/401 sont munis de feuilles de calcul des taxes dues. Jusqu'à présent l'OEB en sa qualité d'office récepteur et d'IPEA recommandait aux déposants l'utilisation d'une version propre à l'OEB des formulaires de calcul des taxes.

Dorénavant, l'OEB renonce à sa version propre et les déposants sont donc priés d'utiliser les formulaires de calcul des taxes courants, faisant parties des formulaires PCT/RO/101 et PCT/IPEA/401.

Cependant, il est demandé aux déposants de produire en plus le bordereau de paiement des taxes à l'OEB, OEB Form 1010, afin d'accélérer la saisie informatisée des paiements par le département Caisse et Comptabilité de l'Office.

GEBÜHREN**Bank- und Postscheckkonten der Europäischen Patentorganisation****Änderung der Adresse der Z-Länderbank Bank Austria AG**

Die Adresse der Z-Länderbank Bank Austria AG in Österreich hat sich wie folgt geändert:

Z-Länderbank Bank Austria AG
Landstraßer Hauptstraße 1
A-1030 Wien

Wir bitten, für Zahlungen von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen ab sofort die neue Postadresse zu benutzen.

FEES**Bank and giro accounts of the European Patent Organisation****Change of address of the Z-Länderbank Bank Austria AG**

The address of the Z-Länderbank Bank Austria AG in Austria has changed as follows:

Z-Länderbank Bank Austria AG
Landstraßer Hauptstraße 1
A-1030 Wien

All fees, costs and prices should henceforth be paid into the account using the new postal address.

TAXES**Comptes bancaires et de chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets****Changement d'adresse de la Z-Länderbank Bank Austria AG**

L'adresse de la Z-Länderbank Bank Austria AG en Autriche a changé comme suit:

Z-Länderbank Bank Austria AG
Landstraßer Hauptstraße 1
A-1030 Wien

Pour le paiement à l'Office européen des brevets des taxes, frais et tarifs de vente, il conviendra dorénavant d'utiliser cette nouvelle adresse postale.

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

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

Das derzeit geltende vollständige Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABI. EPA 7/1992.

2. Wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung

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

Neue Verwaltungsgebühren, Auslagen und Verkaufspreise und deren Gegenwerte in den Währungen der Vertragsstaaten: Beilage zum ABI. EPA 12/1990, 7 und 12/1991

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

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

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

The full schedule of fees, costs and prices of the EPO now in force is as set out in the supplement to OJ EPO 7/1992.

2. Important implementing rules to the Rules relating to Fees

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

New administrative fees, costs and prices and their equivalents in the currencies of the Contracting States: supplement to OJ EPO 12/1990, 7 and 12/1991.

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

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

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

Le barème complet actuellement en vigueur des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB est celui qui découle du supplément au JO OEB 7/1992

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

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

Nouvelles taxes d'administration, nouveaux frais et tarifs de vente et leurs contre-valeurs dans les monnaies des Etats contractants: supplément aux JO OEB 12/1990, 7 et 12/1991.

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

* Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem im ABI EPA 12/1991 veröffentlichten Gebührenhinweis sind durch eine senkrechte Linie gekennzeichnet

* Amendments and additions to the fees guidance published in OJ EPO 12/1991 are indicated by a vertical line alongside

* Les modifications et les compléments apportés par rapport à l'avis concernant les taxes publié au JO OEB 12/1991 sont indiqués par un trait vertical

3. Zahlung und Rückerstattung von Gebühren und Auslagen

Es wird empfohlen, bei jeder Zahlung das EPA-Formblatt für die Zahlung von Gebühren oder Auslagen (Form 1010) zu verwenden, das beim EPA und den Patentbehörden der Vertragsstaaten kostenlos erhältlich ist: ABI. EPA 1990, 230.

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

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

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

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

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

Entrichtung der Gebühren: ABI, EPA 1991, 573.

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

4. Sonstige Mitteilungen über Gebühren und Verkaufspreise

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

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

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

Neuaufgabe früherer Jahrgänge des Amtsblattes: ABI. EPA 1991, 523.

Neuaufgabe der Richtlinien für die Prüfung im EPA: ABI. EPA 1992, 69.

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

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

Herabsetzung der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchebericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom russischen Patentamt oder vom australischen Patentamt erstellt wurde: ABI. EPA 1979, 368; 1981, 5.

3. Payment and refund of fees and costs

It is recommended that the EPO form for the settlement of fees or costs (Form 1010), obtainable free of charge from the EPO and the patent authorities of the Contracting States, be used for each payment: OJ EPO 1990, 230.

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

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

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

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

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

Payment of fees: OJ EPO 1991, 573.

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

4. Other notices concerning fees and prices

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

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

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

Reissue of back copies of the Official Journal: OJ EPO 1991, 523

New edition of the Guidelines for Examination in the EPO: OJ EPO 1992, 69.

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

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

Reduction of the European search fee if the international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office, or the Australian Patent Office: OJ EPO 1979, 368; 1981, 5.

3. Règlement et remboursement des taxes et frais

Il est recommandé d'utiliser pour tout paiement le bordereau de règlement de taxes ou de frais (Form 1010) qui peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants: JO OEB 1990, 230.

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

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

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

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

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

Paiement des taxes: JO OEB 1991, 573.

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

4. Autres communications relatives aux taxes et tarifs de vente

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

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

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

Rédition des numéros antérieurs du Journal officiel: JO OEB 1991, 523.

Nouvelle édition des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB: JO OEB 1992, 69.

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

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

Réduction de la taxe de recherche européenne dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, l'Office russe des brevets ou l'Office australien des brevets: JO OEB 1979, 368; 1981, 5.

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

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

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

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

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

Blätter für die Gebührenberechnung: ABI. EPA 1992, 388.

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

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

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

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

Auszug aus der Gebührenordnung

Artikel 5

Entrichtung der Gebühren

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

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

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

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

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

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

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

Fee calculation sheets: OJ EPO 1992, 388.

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

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

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

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

Extract from the Rules relating to Fees

Article 5

Payment of fees

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

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

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

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

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

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

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

Feuilles de calcul des taxes: JO OEB 1992, 388.

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

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

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

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

Extrait du règlement relatif aux taxes

Article 5

Paiement des taxes

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 6, les taxes à payer à l'Office doivent être acquittées en Deutsche Mark ou en monnaie librement convertible en Deutsche Mark:

- a) par versement ou virement à un compte bancaire de l'Office,
- b) par versement ou virement à un compte de chèques postaux de l'Office.
- c) par mandat postal.
- d) par remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'Office ou
- e) par paiement en espèces

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

Artikel 8

Maßgebender Zahlungstag

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

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

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

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

(2)* Läßt der Präsident des Amtes gemäß Artikel 5 Absatz 2 zu, daß die Gebühren auf andere Art als in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden, so bestimmt er auch den Tag, an dem diese Zahlung als eingegangen gilt.

(3) Gilt eine Gebührensatzung gemäß den Absätzen 1 und 2 erst nach Ablauf der Frist als eingegangen, innerhalb der sie hätte erfolgen müssen, so gilt diese Frist als eingehalten, wenn dem Amt nachgewiesen wird, daß der Einzahler

a) innerhalb der Frist, in der die Zahlung hätte erfolgen müssen, in einem Vertragsstaat:

i) die Zahlung des Betrags bei einem Bankinstitut oder Postamt veranlaßt hat oder

ii) einen Auftrag zur Überweisung des zu entrichtenden Betrags einem Bankinstitut oder Postscheckamt formgerecht erteilt hat oder

iii) einem Postamt einen an das Amt gerichteten Brief übergeben hat, in dem ein dem Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d entsprechender Scheck enthalten ist, sofern dieser Scheck eingelöst wird, und

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

Article 8

Date to be considered as the date on which payment is made

(1) The date on which any payment shall be considered to have been made to the Office shall be as follows:

(a) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(a) and (b): the date on which the amount of the payment or of the transfer is actually entered in a bank account or a Giro account held by the Office;

(b) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(c) and (e): the date of receipt of the amount of the money order or of the cash payment or the date on which the amount of the money order is actually entered in a Giro account held by the Office;

(c) in the case referred to in Article 5, paragraph 1(d): the date of receipt of the cheque at the Office, provided that the cheque is met.

(2)* Where the President of the Office allows, in accordance with the provisions of Article 5, paragraph 2, other methods of paying fees than those set out in Article 5, paragraph 1, he shall also lay down the date on which such payments shall be considered to have been made.

(3) Where, under the provisions of paragraphs 1 and 2, payment of a fee is not considered to have been made until after the expiry of the period in which it should have been made, it shall be considered that this period has been observed if evidence is provided to the Office that the person who made the payment

(a) fulfilled one of the following conditions in a Contracting State within the period within which the payment should have been made:

(i) he effected the payment through a banking establishment or a post office;

(ii) he duly gave an order to a banking establishment or a post office to transfer the amount of the payment;

(iii) he despatched at a post office a letter bearing the address of the Office and containing a cheque within the meaning of Article 5, paragraph 1(d), provided that the cheque is met, and

(2) Le Président de l'Office peut autoriser le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1, notamment par timbres fiscaux et par comptes courants ouverts auprès de l'Office.

Article 8

Date à laquelle le paiement est réputé effectué

(1) La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'Office est fixée comme suit:

a) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres a) et b): date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte de chèques postaux de l'Office;

b) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres c) et e): date de l'encaissement du montant du mandat postal ou des espèces, ou date à laquelle le montant du mandat postal est effectivement porté au crédit d'un compte de chèques postaux de l'Office;

c) dans le cas visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d): date de réception du chèque par l'Office sous réserve de l'encaissement de ce chèque.

(2)* Lorsque le Président de l'Office autorise, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1 dudit article, il fixe également la date à laquelle ce paiement est réputé effectué.

(3) Lorsque, en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2, le paiement d'une taxe n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai dans lequel il aurait dû intervenir, ce délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement

(a) a rempli dans un Etat contractant pendant le délai dans lequel le paiement aurait dû intervenir l'une des conditions ci-après:

(i) avoir effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire ou d'un bureau de poste;

(ii) avoir donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire ou à un bureau de chèques postaux;

(iii) avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l'adresse de l'Office et contenant un chèque visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d), sous réserve de l'encaissement de ce chèque, et

* Der Zahlungstag bei Abbuchung von einem laufenden Konto bestimmt sich nach Nr 6.3 bis 6.10 der Vorschriften über das laufende Konto (ABI EPA1982 16 Beilage zum ABI EPA 12 1990 7)

* The date of payment when debiting a deposit account is determined by points 6.3 to 6.10 of the Arrangements for deposit accounts (OJ EPO 1982 16, supplement to OJ EPO 12/1990, 7)

* La date de paiement est déterminée, en cas de débit d'un compte courant, selon les points 6.3 à 6.10 de la réglementation applicable aux comptes courants (JO OEB 1982, 16, supplément au JO OEB 12/1990, 7)

b) eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 10 % der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch DEM 300 entrichtet hat; die Zuschlagsgebühr wird nicht erhoben, wenn eine Handlung nach Buchstabe a spätestens zehn Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist vorgenommen worden ist.

(4) Das Amt kann den Einzahler auffordern, innerhalb einer vom Amt zu bestimmenden Frist den Nachweis über den Zeitpunkt der Vornahme einer der Handlungen nach Absatz 3 Buchstabe a zu erbringen und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nach Absatz 3 Buchstabe b zu entrichten. Kommt der Einzahler dieser Aufforderung nicht nach, ist der Nachweis ungenügend oder wird die angeforderte Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Zahlungsfrist als versäumt.

(b) paid a surcharge of 10% on the relevant fee or fees, but not exceeding DEM 300; no surcharge is payable if a condition according to sub-paragraph (a) has been fulfilled not later than ten days before the expiry of the period for payment.

(4) The Office may request the person who made the payment to produce evidence as to the date on which a condition according to paragraph 3(a) was fulfilled and, where required, pay the surcharge referred to in paragraph 3(b), within a period to be specified by it. If he fails to comply with this request or if the evidence is insufficient, or if the required surcharge is not paid in due time, the period for payment shall be considered not to have been observed.

(b) a acquitté une surtaxe d'un montant égal à 10 % de la ou des taxes dues, mais n'excédant pas 300 DEM; aucune surtaxe n'est due si l'une des conditions visées à la lettre a) a été remplie au plus tard dix jours avant l'expiration du délai de paiement

(4) L'Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement à apporter la preuve de la date à laquelle l'une des conditions visées au paragraphe 3, lettre a) a été remplie et, le cas échéant, à acquitter la surtaxe visée au paragraphe 3, lettre b), dans un délai qu'il lui impartit. S'il n'est pas donné suite à cette invitation ou si la preuve apportée n'est pas suffisante, ou encore si la surtaxe requise n'est pas acquittée en temps utile, le délai de paiement est considéré comme n'ayant pas été respecté.

**Wichtige Gebühren für europäische
Patentanmeldungen**
**Important fees for European patent
applications**
**Taxes importantes pour les demandes
de brevet européen**

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT													
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
Anmeldegebühr Filing fee Taxe de dépôt	600	213	2 060	530	690	2 330	12 600	462 000	4 340	39 500	60 000	2 350	53 100	227
Recherchegebühr Search fee Taxe de recherche	1 900	674	6 520	1 680	2 190	7 390	39 800	1 462 000	13 730	125 000	190 000	7 430	168 100	720
Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat und für die gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtensteins Designation fee for each Contracting State designated and for the joint designation of Switzerland and Liechtenstein Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné et pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein	350	124	1 200	310	400	1 360	7 300	269 000	2 530	23 000	35 000	1 370	31 000	133
Zuschlagsgebühr zur Anmeldegebühr, zur Recherchegebühr oder zu einer Benennungsgebühr: 50 % der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch insgesamt: Surcharge on the filing fee, the search fee or a designation fee: 50 % of the relevant fee or fees, but not to exceed a total of: Surtaxe à la taxe de dépôt, à la taxe de recherche ou à une taxe de désignation: 50 % de la taxe ou des taxes concernées, sans que le montant total puisse dépasser:	1 400	496	4 800	1 240	1 610	5 450	29 300	1 077 000	10 120	92 100	140 000	5 480	123 900	530
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch Claims fee for the eleventh and each subsequent claim Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième	80	28	270	70	90	310	1 700	62 000	580	5 300	8 000	310	7 100	30
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchen- bericht aufgeführten Schriften ¹ Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the European search report ¹ Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des docu- ments cités dans le rapport de recherche européenne ¹	40	14	135	35	45	155	825	31 000	290	2 625	4 000	155	3 550	15
Prüfungsgebühr Examination fee Taxe d'examen	2 800	993	9 610	2 480	3 230	10 890	58 600	2 154 000	20 230	184 200	280 000	10 950	247 000	1 061

¹ Die zusätzliche Abschrift wird zusammen mit dem Recherchenbericht übersandt, wenn sie im Erteilungsantrag (Feld 40) angefordert und die Pauschalgebühr mit der Recherchegebühr entrichtet wird.

¹ An additional copy will be sent together with the search report if requested in the Request for Grant (Part 40) and if the flat-rate fee is paid with the search fee.

¹ Toute copie supplémentaire est envoyée conjointement avec le rapport de recherche dans le cas où elle est demandée dans la requête en délivrance (rubrique 40) et où la taxe forfaitaire est acquittée en même temps que la taxe de recherche.

**Wichtige Gebühren für europäische
Patentanmeldungen**
**Important fees for European patent
applications**
**Taxes importantes pour les demandes
de brevet européen**

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT													
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
Zuschlagsgebühr für die verspätete Stellung des Prüfungsantrags (Regel 85 b) Surcharge for late filing of the request for examination (Rule 85b) Surtaxe pour présentation tardive de la requête (règle 85ter)														
							50 % der Prüfungsgebühr 50 % of the examination fee 50 % de la taxe d'examen							
Erteilungsgebühr einschließlich Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift bei einer Seitenzahl der für den Druck bestimmten Unterlagen von Fee for grant, including fee for printing the European patent specification, where the application documents to be printed comprise Taxe de délivrance du brevet, y compris taxe d'impression du fascicule du brevet européen, lorsque les pièces de la demande destinées à être imprimées comportent														
höchstens 35 Seiten not more than 35 pages 35 pages au maximum	900	319	3 090	800	1 040	3 500	18 800	692 000	6 500	59 200	90 000	3 520	79 600	341
mehr als 35 Seiten more than 35 pages, plus de 35 pages,	900	319	3 090	800	1 040	3 500	18 800	692 000	6 500	59 200	90 000	3 520	79 600	341
zuzüglich für die 36. und jede weitere Seite plus for the 36th and each subsequent page plus pour chaque page à partir de la 36 ^e	20	7,10	69	18	23	78	420	15 400	145	1 315	2 000	78	1 770	7,60
Beschwerdegebühr Fee for appeal Taxe de recours	1 000	355	3 430	880	1 150	3 890	20 900	769 000	7 230	65 800	100 000	3 910	88 500	379
Einspruchsgebühr Opposition fee Taxe d'opposition	700	248	2 400	620	810	2 720	14 700	538 000	5 060	46 100	70 000	2 740	61 900	265
Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen Renewal fees for European patent applications Taxes annuelles pour les demandes de brevet européen	<p>Gebühren sind erstmals für das dritte Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, zu zahlen. Die Beträge für die einzelnen Jahre und die Zuschlagsgebühren für verspätete Zahlungen ergeben sich aus dem Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA.¹</p> <p>Fees first become payable in respect of the third year, calculated from the date of filing of the application. The amounts for each year and the additional fee for belated payment are shown in the schedule of fees, costs and prices of the EPO.¹</p> <p>Les taxes sont exigibles pour la première fois pour la troisième année calculée à compter de la date de dépôt de la demande. Les montants à acquitter pour les différentes années et les surtaxes pour retard de paiement figurent dans le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB.¹</p>													

¹ Beilage zum ABI. EPA 7/1992.¹ Supplement to OJ EPO 7/1992.¹ Supplément au JO OEB 7/1992.

Gebühren für internationale
Anmeldungen

Fees for international applications

Taxes pour les demandes
internationales

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT													
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
EPA Anmeldeamt EPO receiving Office OEB Office récepteur														
Übermittlungsgebühr ¹ Transmittal fee ¹ Taxe de transmission ¹ (R. 14 PCT; Art. 152 (3) EPÜ/ EPC/CBE)	200	71	690	180	230	780	4 200	154 000	1 450	13 200	20 000	780	-	76
Recherchegebühr ^{1,2} Search fee ^{1,2} Taxe de recherche ^{1,2} (R. 16 PCT; Art. 104a/bis EPÜ/ EPC/CBE)	2 200	780	7 550	1 950	2 530	8 560	46 100	1 692 000	15 900	144 700	220 000	8 600	-	833
Internationale Gebühr International fee Taxe internationale (R. 15 PCT)														
1a) Grundgebühr ^{1,3} Basic fee ^{1,3} Taxe de base ^{1,3}	883	304	3 010	762	1 000	3 250	18 208	661 000	6 220	56 280	100 700	3 440	-	316
1b) Zusatzgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt ¹ Supplement for each sheet in excess of 30 sheets ¹ Supplément par feuille à compter de la 31 ^o	17	6	60	15	20	60	358	13 000	122	1 110	2 000	70	-	6
2 Bestimmungsgebühr ^{1,3} Designation fee ^{1,3} Taxe de désignation ^{1,3}	214	74	730	185	240	785	4 421	160 500	1 510	13 665	24 500	840	-	77
Ausstellung einer beglaubig- ten Kopie einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung (Prioritätsbeleg)														
Issue of a certified copy of a European patent application or an international application (priority document)	40	14	135	35	45	155	825	31 000	290	2 625	4 000	155	-	15
Délivrance d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande internatio- nale (document de priorité) (R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) EPÜ/EPC/CBE)														

¹ Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühren vgl. ABI. EPA 1979, 290.

² Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Recherchegebühr.

³ Wegen Zahlungen bei Gebührenänderungen siehe Regel 15.4 c) PCT.

¹ See OJ EPO 1979, 290, regarding the time limit for payment of these fees.

² The same amounts apply to the additional search fee.

³ See Rule 15.4 (c) regarding payments in the case of fee amendments.

¹ En ce qui concerne le délai de paiement de ces taxes, cf. JO OEB 1979, 290.

² Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle de recherche.

³ En ce qui concerne le paiement des taxes en cas de modifications de celles-ci, cf. règle 15.4 c) PCT.

**Gebühren für internationale
Anmeldungen**
Fees for international applications
**Taxes pour les demandes
internationales**

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT													
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
EPA internationale vorläufige Prüfungsbehörde EPO International Preliminary Examining Authority OEB Administration chargée de l'examen préliminaire international														
Bearbeitungsgebühr Handling fee Taxe de traitement (R. 57 PCT)	270	93	920	233	305	990	5 568	202 100	1 902	-	-	1 050	-	97
Gebühr für die vorläufige Prüfung ^{4,5} Fee for the preliminary examination ^{4,5} Taxe d'examen préliminaire ^{4,5} (R. 58 PCT; R. 104a/bis EPU/ EPC/CBE)	2 800	993	9 610	2 480	3 230	10 890	58 600	2 154 000	20 230	-	-	10 950	-	1 061

⁴ Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Gebühr für die vorläufige Prüfung.

⁵ Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr vgl. ABI. EPA 1979, 427; 1986, 443.

⁴ The same amounts apply to the additional preliminary examination fee.

⁵ See OJ EPO 1979, 427; 1986, 443, regarding the time limit for payment of this fee.

⁴ Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle d'examen préliminaire.

⁵ En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe, cf. JO OEB 1979, 427, 1986, 443.

Gebühren, die an das EPA für internationale Anmeldungen bei Eintritt in die "regionale Phase" zu entrichten sind (Euro-PCT-Anmeldungen)¹

Fees payable to the EPO for international applications upon commencement of the "regional phase" (Euro-PCT applications)¹

Taxes dues à l'OEB pour les demandes internationales lors du passage à la "phase régionale" (demandes euro-PCT)¹

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT													
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
Nationale Grundgebühr Basic national fee Taxe nationale de base	600	213	2 060	530	690	2 330	12 600	462 000	4 340	39 500	60 000	2 350	-	227
Benennungsgebühren Designation fees Taxes de désignation	Beträge wie vorstehend für europäische Patentanmeldungen angeben Amounts as indicated for European patent applications in the foregoing text Les montants sont les mêmes que ceux indiqués plus haut pour les demandes de brevet européen													
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch Claims fee for the eleventh and each subsequent claim Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième														
Recherchegebühr ² Search fee ² Taxe de recherche ²														
Prüfungsgebühr ³ Examination fee ³ Taxe d'examen ³	Beträge wie vorstehend für europäische Patentanmeldungen angeben Amounts as indicated for European patent applications in the foregoing text Les montants sont les mêmes que ceux indiqués plus haut pour les demandes de brevet européen													
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the supplementary European search report Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne														
Jahresgebühr für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an ⁴ Renewal fee for the 3rd year, calculated from the date of filing ⁴ Taxe annuelle pour la 3 ^e année calculée à compter du jour de dépôt de la demande ⁴	750	266	2 570	660	860	2 920	15 700	577 000	5 420	49 300	75 000	2 930	-	284

¹ Vgl. Regel 104b und Artikel 150 Absatz 2 EPÜ; wegen näherer Einzelheiten siehe den Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt (ABI. EPA 1991, 328) oder als ausgewähltem Amt (ABI. EPA 1991, 339) nach dem PCT. Zahlungen sind unter Angabe der europäischen Anmeldenummer zu bewirken, die das EPA dem Anmelder spätestens im Anschluß an die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mitteilt und im Europäischen Patentblatt unter Abschnitt I.2 (1) bekannt macht. Ist dem Einzahler diese Nummer bei der Zahlung noch nicht bekannt, so kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-Veröffentlichungsnummer angeben.

¹ See Rule 104b and Article 150 (2) EPC; for further details, see Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office (OJ EPO 1991, 328) or as an elected Office (OJ EPO 1991, 339) under the PCT. The European application number should be indicated when payments are being made; this number will be communicated to the applicant by the EPO subsequent to publication of the international application at the latest and will be published in the European Patent Bulletin under Section I.2 (1). If that number is not yet known to the applicant at the time of payment, he may indicate the PCT filing or publication number.

¹ Cf. règle 104ter et article 150 (2) CBE; pour plus de détails, se reporter aux Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné (JO OEB 1991, 328) ou d'office élu (JO OEB 1991, 339) conformément au PCT. Les paiements doivent être faits en indiquant le numéro de dépôt européen, que l'OEB communique au demandeur au plus tard à la suite de la publication de la demande internationale et publié au Bulletin européen des brevets à la section I.2 (1). Si l'auteur du paiement ignore ce numéro au moment où il effectue ce paiement, il peut indiquer le numéro du dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.

- ² Die Recherchegebühr muß nicht entrichtet werden, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt oder vom Österreichischen Patentamt erstellt worden ist. Im übrigen wird die in Artikel 157 (2) b) des Übereinkommens vorgesehene Recherchegebühr für internationale Anmeldungen, für die ein Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Russischen Patentamt oder vom australischen Patentamt erstellt worden ist, um ein Fünftel herabgesetzt.
- ² No search fee is payable when the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office. Furthermore, the search fee provided for in Article 157 (2) b) of the Convention is reduced by one-fifth for international applications on which an international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office or the Australian Patent Office.
- ² Il n'y a pas lieu d'acquitter la taxe de recherche si le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, par l'Office suédois des brevets ou par l'Office autrichien des brevets. Par ailleurs, la taxe de recherche prévue à l'article 157 (2) b) de la Convention est réduite d'un cinquième en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, l'Office des brevets russe ou l'Office australien des brevets.
- ³ Zum Zahlungstag der Prüfungsgebühr siehe Artikel 150 (2) EPÜ sowie die Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in dem obenunter Punkt 1 erwähnten Amtsblatt.
Hat das EPA für die internationale Anmeldung einen vorläufigen Prüfungsbericht (Kapitel II PCT) erstellt, so wird die Prüfungsgebühr um 50 % ermäßigt (vgl. Regel 104b (6) EPÜ, Artikel 12 (2) Gebührenordnung).
- ³ See article 150 (2) EPC regarding the due date for payment of the examination fee, as well as the information for PCT applicants, published in the OJ as mentioned above under point 1.
If the EPO has drawn up an international preliminary examination report on the international application (PCT Chapter II) the examination fee is reduced by 50 % (see Rule 104b (6) EPC, Article 12 (2), Rules relating to Fees).
- ³ En ce qui concerne la date de paiement de la taxe d'examen, voir l'article 150(2) CBE ainsi que les avis aux déposants PCT publiés au JO mentionné dans la note 1 ci-dessus.
Si l'OEB a établi pour la demande internationale un rapport d'examen préliminaire international (chapitre II du PCT), la taxe d'examen est réduite de 50 % (cf. règle 104ter (6) de la CBE, article 12 (2) du règlement relatif aux taxes)
- ⁴ Diese Jahresgebühr ist zu entrichten, wenn der Eintritt in die "regionale Phase" unter den im Hinweis für PCT-Anmelder in ABl. EPA 1991, 339 genannten Voraussetzungen erfolgt; siehe B. IV dieses Hinweises.
- ⁴ This renewal fee is payable if the commencement of the "regional phase" takes place under the conditions referred to in the information for PCT applicants published in OJ EPO 1991, 339; see B. IV of that information.
- ⁴ Cette taxe annuelle est due lorsque le passage à la "phase régionale" est effectué dans les conditions visées dans l'Avis aux déposants PCT, publié au JO OEB 1991, 339; cf. B. IV de cet avis.