

## ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

**Entscheidung der  
Großen Beschwerdekammer  
vom 5. Mai 1992  
G 5/91\***  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:  
Discovision Associates**

**Einsprechender/Beschwerdegeg-  
ner: N.V. Philips' Gloeilampenfab-  
rieken**

**Stichwort: beschwerdefähige Ent-  
scheidung/DISCOVISION**

**Artikel: 19 (2), 24 EPÜ**

**Schlagwort: "Besorgnis der Befan-  
genheit eines Mitglieds einer Ein-  
spruchsabteilung—Beschwerde-  
grund?"**

*Leitsätze*

*I. Obwohl sich Artikel 24 EPÜ nur auf die Mitglieder der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer bezieht, gilt das Gebot der Unparteilichkeit grundsätzlich auch für Bedienstete der erstinstanzlichen Organe des EPA, die an Entscheidungen mitwirken, die die Rechte eines Beteiligten berühren*

*II. Im EPÜ gibt es keine Rechtsgrundlage für eine gesonderte Beschwerde gegen die Entscheidung eines Direktors eines erstinstanzlichen Organs wie z. B. einer Einspruchsabteilung mit der die Ablehnung eines Mitglieds dieses Organs wegen Besorgnis der Befangenheit zurückgewiesen wird. Die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung kann jedoch mit dieser Begründung im Wege einer Beschwerde gegen deren Endentscheidung oder gegen eine Zwischenentscheidung, in der nach Artikel 106 (3) EPÜ die gesonderte Beschwerde zugelassen ist, angefochten werden*

### **Sachverhalt und Anträge**

I. Gegen das europäische Patent Nr 45 117 (Gerät und Verfahren zum Schreiben einer Informationsspur auf eine Platte), das Discovision Associates im Jahr 1985 erteilt worden war,

## DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Decision of the Enlarged  
Board of Appeal  
dated 5 May 1992  
G 5/91\***  
(Official Text)

Composition of the Board

Chairman: P Gori  
Members: E. Persson  
F. Antony  
O. Bossung  
C Payraudeau  
R Schulte  
P van den Berg

**Patent proprietor/Appellant:  
Discovision Associates**

**Opponent/Respondent: N.V.  
Philips' Gloeilampenfabrieken**

**Headword: Appealable decision/  
DISCOVISION**

**Article: 19(2), 24 EPC**

**Keyword: "Suspected partiality of a  
member of an Opposition Division—  
ground of appeal?"**

*Headnote*

*I. Although Article 24 EPC applies only to members of the Boards of Appeal and of the Enlarged Board of Appeal, the requirement of impartiality applies in principle also to employees of the departments of the first instance of the EPO taking part in decision-making activities affecting the rights of any party*

*II. There is no legal basis under the EPC for any separate appeal against an order of a director of a department of the first instance such as an Opposition Division rejecting an objection to a member of the division on the ground of suspected partiality. However, the composition of the Opposition Division may be challenged on such a ground of appeal against the final decision of the division or against an interlocutory decision under Article 106(3) EPC allowing separate appeal.*

### **Summary of Facts and Submissions**

I. Against European patent No 45117 (Apparatus and method for writing a signal information track on a disc), which was granted to Discovision Associates in 1985, N.V. Philips' Gloei-

## DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Décision de la Grande Cham-  
bre de recours, en date du  
5 mai 1992  
G 5/91\***  
(Traduction)

Composition de la Chambre

Président: P. Gori  
Membres: E. Persson  
F. Antony  
O. Bossung  
C. Payraudeau  
R. Schulte  
P. van den Berg

**Titulaire du brevet/requérant:  
Discovision Associates**

**Opposant/intimé: N.V. Philips'  
Gloeilampenfabrieken**

**Référence: Décision susceptible de  
recours/DISCOVISION**

**Article: 19(2), 24 CBE**

**Mot-clé: "Présomption de partialité  
à l'égard d'un membre d'une divi-  
sion d'opposition—Motif de re-  
cours?"**

*Sommaire*

*I. Bien que l'article 24 CBE s'applique uniquement aux membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, l'obligation d'impartialité s'applique en principe également aux agents des organes de première instance de l'OEB, amenés à rendre des décisions affectant les droits des parties.*

*II. Il n'existe dans la CBE aucune base juridique permettant de former un recours indépendant contre une décision d'un directeur responsable d'un organe de première instance, tel qu'une division d'opposition, rejetant la récusation d'un membre de cette division soupçonné de partialité. Toutefois, la composition de la division d'opposition peut être contestée pour un tel motif par un recours formé contre la décision finale de la division en question ou contre toute décision intermédiaire, prévoyant, conformément à l'article 106(3) CBE, un recours indépendant*

### **Exposé des faits et conclusions**

I. N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken a fait opposition au brevet européen n° 45 117 (appareil et méthode pour écrire une piste d'information sur un disque) qui a été délivré à Discovision

\* Die Vorlageentscheidung T 261/88 ist in diesem Heft auf S 627 veröffentlicht

\* Decision T 261/88, referring this matter to the Enlarged Board of Appeal is published in this issue on page 627

\* La décision T 261/88 avec laquelle la question a été soumise à la Grande Chambre de recours est publiée dans ce numéro à la page 627

legte N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit Einspruch ein.

II. Im Einspruchsverfahren stellte die Patentinhaberin die Frage, ob der beauftragte Prüfer der Einspruchsabteilung dieselbe Person sei, die im Namen der Einsprechenden an einem früheren Einspruch gegen ein anderes europäisches Patent der Patentinhaberin mitgewirkt habe, und beantragte für diesen Fall, daß die Einspruchsabteilung ausschließlich mit Personen neu besetzt werde, die keine frühere Verbindung zu einer der an diesem Verfahren Beteiligten gehabt hätten.

III. Der für die Besetzung der Einspruchsabteilung zuständige Direktor der GD 2 bestätigte daraufhin mit Schreiben vom 19. November 1987, daß der beauftragte Prüfer früher bei der Einsprechenden angestellt gewesen sei und diese öfter in Prüfungs- und Einspruchsverfahren vor dem EPA vertreten habe. Der Direktor wies darauf hin, daß "im EPÜ ein Ausschluß bzw. eine Ablehnung nur in Artikel 24 EPÜ" im Zusammenhang mit den Mitgliedern der Beschwerdekammern vorgesehen sei, und erklärte, daß bei Prüfungs- und Einspruchsverfahren in der ersten Instanz nach Möglichkeit versucht werde, die Prüfer von Fällen ihrer früheren Arbeitgeber auszuschließen. Dies sei jedoch nicht immer möglich. Was den betreffenden Prüfer angehe, so könne er wegen praktischer Schwierigkeiten in den vielen Fällen, in denen sein früherer Arbeitgeber Anmelder oder Einsprechender sei, nicht aus der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung ausgeschlossen werden. Der Direktor versicherte ferner, daß der Prüfer im vorliegenden wie auch in ähnlich gelagerten Fällen objektiv handeln werde, und schloß mit der Bemerkung, daß allein schon die Tatsache, daß jede Prüfungs- und Einspruchsabteilung aus drei Mitgliedern bestehe, einen Schutz für die Verfahrensbeteiligten vor dem EPA darstelle.

IV. Am 23. Februar 1988 fand vor der Einspruchsabteilung eine mündliche Verhandlung statt, in der von der Patentinhaberin abgelehnte Prüfer als beauftragter Prüfer fungierte. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde der Widerruf des Patents verkündet. Eine schriftliche Entscheidung erging am 19 April 1988.

V. Die Patentinhaberin legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. In ihrer Beschwerdebegründung focht sie die Entscheidung der Einspruchsabteilung aus materiellrechtlichen Gründen an und brachte gleichzeitig vor, daß wegen der Mitwirkung des abgelehnten beauftragten Prüfers "bei der Durchführung des Einspruchsver-

lampenfabrieken filed an opposition on the ground of lack of inventive step.

II. In the course of the opposition proceedings the patentee questioned whether the primary examiner of the Opposition Division was the same person who, on behalf of the opponent, had participated in the prosecution of a previous opposition to another European patent granted to the patentee and requested that, if such was the case, the Opposition Division be reconstituted to consist only of people who had no previous connection with either of the parties to the present proceedings.

III. In reply, the director in DG 2 responsible for the composition of the Opposition Division confirmed, by letter of 19 November 1987, that the primary examiner was a former employee of the opponent and that he had represented this company many times in examination and opposition proceedings before the EPO. Having referred to Article 24 EPC concerning the members of the Boards of Appeal as being the "only case of exclusion or objection raised by the EPC", the director stated that in examination and opposition proceedings at first instance one tried, where this was possible, to exclude examiners from cases from a firm where they had previously been employed. However, this could not always be done. As to the particular examiner in question, the director explained that because of practical difficulties he could not be excluded from Examining or Opposition Divisions in the many cases where his former employer was applicant or opponent. The director further gave an assurance that the examiner would act objectively in the present case as well as in similar cases and finally stated that, anyway, the fact that any Examining or Opposition Division consists of three members was a safeguard for the parties to proceedings before the EPO.

IV. On 23 February 1988, oral proceedings took place before the Opposition Division, the examiner objected to by the patentee acting as primary examiner. At the end of the oral proceedings, the decision was announced that the patent was revoked. A written decision was issued on 19 April 1988.

V. The patentee appealed against this decision. In his statement of grounds of appeal, in addition to challenging the decision of the Opposition Division on substantial grounds, he submitted that there had been "undue and unfair (if inadvertent) bias in the conduct of the opposition proceedings", because of the participation of the primary

Associates en 1985, en alléguant qu'il n'impliquait pas d'activité inventive.

II. Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet a demandé si le premier examinateur de la division d'opposition était bien la personne qui avait déjà participé, au nom de l'opposant, à l'instruction d'une opposition antérieure formée contre un autre brevet européen délivré au présent titulaire du brevet. Il a demandé que si c'était le cas, la division d'opposition soit reconstituée afin de n'être composée que de personnes n'ayant pas eu auparavant de lien avec l'une ou l'autre des parties à la présente procédure.

III. En réponse, le directeur de la DG 2 responsable de la composition de la division d'opposition a confirmé dans une lettre en date du 19 novembre 1987 que le premier examinateur avait été employé par l'opposant et qu'il avait représenté celui-ci à plusieurs reprises lors de procédures d'examen et d'opposition devant l'OEB. Après avoir affirmé que dans la CBE, les seuls cas d'exclusion ou de récusation sont prévus à l'article 24, qui concerne les membres des chambres de recours, le directeur a déclaré que, s'agissant des procédures d'examen et d'opposition en première instance, l'on s'efforçait, dans la mesure du possible, d'exclure les examinateurs des affaires où était impliquée une entreprise qui les avait employés antérieurement, mais qu'il ne pouvait pas toujours en être ainsi. En ce qui concerne l'examineur qui a participé à l'instruction de la présente affaire, le directeur a expliqué que pour des raisons d'ordre pratique, celui-ci ne pouvait pas être exclu des divisions d'examen ou d'opposition dans les nombreuses affaires où son ancien employeur était le demandeur ou l'opposant. En outre, le directeur a donné son assurance que l'examineur agirait objectivement dans la présente affaire comme dans les affaires similaires et a conclu en affirmant qu'en tout état de cause, le fait que toute division d'examen ou d'opposition se compose de trois membres constituait une garantie pour les parties à une procédure devant l'OEB.

IV. Une procédure orale s'est tenue le 23 février 1988 devant la division d'opposition, à laquelle participait, en qualité de premier examinateur, l'examineur récusé par le titulaire du brevet. A l'issue de la procédure orale, la décision de révoquer le brevet a été annoncée. La décision écrite a été établie le 19 avril 1988.

V. Le titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, il a non seulement remis en cause la décision de la division d'opposition pour des motifs de fond, mais il a également allégué que "la procédure d'opposition avait été excessivement et injustement favorable à l'autre

fahrens eine ungebührliche und unfair (wenn auch unbeabsichtigte) Vorgehen" bestanden habe Zur Stützung dieser Behauptung wurde u. a. angeführt, daß die frühere Mitwirkung des abgelehnten Prüfers als Vertreter der Einsprechenden an einer Reihe von Verfahren gegen die Patentinhaberin, in denen es um eine nahe verwandte Technologie gegangen sei, seine Haltung in dieser Sache zwangsläufig zugunsten der Einsprechenden beeinflusse. Die Patentinhaberin wandte sich auch gegen die Aussage in dem vorgenannten Schreiben des Direktors der GD 2, daß "Artikel 24 EPU die einzigen Umstände darstellt, unter denen für einen Bediensteten des EPA die Mitwirkung an Verfahren einer bestimmten Art unangebracht wäre", die sie als "ausgemachten Unsinn und dem Grundsatz der *natural justice*<sup>1</sup> widersprechend" bezeichnete Sie behauptete, es liege ein wesentlicher Verfahrensfehler vor, und beantragte die Rückzahlung der Beschwerdegebühr Die Einsprechende nahm zur Beschwerdebegründung nicht Stellung.

VI. Die Beschwerde wurde der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2 zugewiesen. Diese Kammer untersuchte die behauptete Befangenheit des abgelehnten Prüfers unter verschiedenen verfahrensrechtlichen Aspekten und stellte dabei u. a. die Frage nach der Rechtsnatur des Schreibens des Direktors der GD 2, mit dem der Antrag auf Austausch dieses Prüfers zurückgewiesen wurde, und insbesondere die Frage nach der Anwendbarkeit bestimmter allgemeiner Rechtsgrundsätze auf das Verfahren vor der Einspruchsabteilung Sie gelangte zu dem Schluß, daß das Vorbringen der Patentinhaberin eine grundlegende Rechtsfrage aufwerfe, nämlich, ob die Besorgnis der Befangenheit eines Mitglieds der Einspruchsabteilung ein Beschwerdegrund sein könne. Nach Auffassung der Kammer gibt das EPU selbst keine eindeutige Antwort auf diese Frage. Sie beschloß daher, der Großen Beschwerdekammer folgende Fragen vorzulegen:

1. Ist gegen eine Entscheidung des Direktors einer Direktion, zu der die Einspruchsabteilung verwaltungsmäßig gehört, die Beschwerde zu den Beschwerdekammern gegeben, wenn mit der Entscheidung der Einwand eines Beteiligten am Einspruchsverfahren zurückgewiesen wird, daß ein Mitglied der Einspruchsabteilung, das über einen bestimmten Fall entscheiden soll, wegen der Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werde?

examiner objected to In support of this allegation it was stated, *inter alia*, that the previous involvement of the examiner objected to as representative of the opponent in a number of cases against the patentee, which concerned very closely related technology, would inevitably affect his approach to the present case in favour of the opponent The patentee also contested the implication in the above letter of the director in DG 2 that "Article 24 EPC represents the only circumstances in which it would be improper for a member of the EPO to be involved in proceedings of a particular kind" as being "manifestly nonsense and contrary to natural justice" It was contended that there had been a substantial procedural violation and reimbursement of the appeal fee was requested The opponent filed no observations in reply to the statement of grounds of appeal

VI The appeal was allocated to Technical Board of Appeal 3.5.2. That Board considered a number of procedural aspects of the alleged partiality of the examiner objected to, including the question of the legal character of the letter of the director in DG 2 rejecting the request for replacing this examiner and, in particular, the applicability of certain general principles of law to proceedings before an Opposition Division It was concluded that the contentions made by the patentee raised a basic question of law, as to whether or not the alleged partiality of a member of an Opposition Division could be the subject of a ground of appeal. In the Board's view the EPC itself does not provide a clear answer to this important point of law. The Board, therefore, decided to refer the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

1. Following a decision of the director of the directorate to which the Opposition Division administratively belongs, in reply to and overruling an objection by a party to opposition proceedings to a member of the Opposition Division appointed to decide upon a particular case, the objection being on the ground that the member is suspected of partiality, does an appeal lie to the Board of Appeal against such decision?

partie (même si cela était involontaire)", en raison de la participation du premier examinateur récusé A l'appui de cette allégation, il a entre autres affirmé que le fait que l'examinateur récusé ait déjà représenté l'opposant dans un certain nombre d'affaires engagées contre le titulaire du brevet et concernant une technologie très proche, affectait inévitablement son approche de la présente affaire en faveur de l'opposant Le titulaire du brevet a également contesté l'affirmation du directeur de la DG 2 contenue dans la lettre précitée, selon laquelle "les seuls cas dans lesquels un membre de l'OEB ne peut intervenir dans une procédure particulière sont énumérés à l'article 24 CBE" et l'a qualifiée de "manifestement absurde et de contraire à la *natural justice*". Il a affirmé qu'il y avait eu un vice substantiel de procédure et a demandé que la taxe de recours lui soit remboursée L'opposant n'a présenté aucune observation sur le mémoire exposant les motifs du recours.

VI. L'affaire a été confiée à la Chambre de recours technique 3.5.2. Celle-ci a examiné un certain nombre de points de procédure concernant la partialité présumée de l'examinateur récusé, y compris la question du caractère juridique de la lettre du directeur de la DG 2 par laquelle la demande de remplacement de cet examinateur avait été rejetée, ainsi que la possibilité d'appliquer certains principes généraux du droit aux procédures devant les divisions d'opposition. La chambre a conclu que les arguments développés par le titulaire du brevet soulevaient la question de droit d'importance fondamentale suivante la partialité présumée d'un membre d'une division d'opposition peut-elle constituer un motif de recours? Elle a estimé que la CBE elle-même n'apportait pas de réponse claire à cette importante question de droit. C'est pourquoi elle a décidé de soumettre à la Grande Chambre de recours les questions suivantes

1. Lorsqu'une partie à la procédure d'opposition récusé un membre de la division d'opposition désigné pour statuer sur une affaire particulière, au motif que ce membre peut être soupçonné de partialité, et que le directeur de la direction dont fait administrativement partie la division d'opposition décide de rejeter cette récusation, cette décision est-elle susceptible de recours devant la chambre de recours?

<sup>1</sup> Anm d Red "*natural justice*" = Begriff des englischen Rechts der insbesondere zwei Grundsätze des Verfahrensrechts umfaßt, nämlich das Prinzip der Unparteilichkeit des Richters (*nemo iudex in causa sua*) und den Grundsatz daß jedem dessen Rechte durch die Entscheidung berührt werden könnten, ausreichend Gelegenheit gewährt werden muß seinen Standpunkt vorzutragen (*audi et alteram partem*)

<sup>1</sup> Note de la rédaction "*natural justice*" = notion du droit anglais englobant surtout deux principes relatifs à la procédure devant une juridiction, à savoir le principe de l'impartialité du juge (*nemo iudex in causa sua*) et le principe selon lequel tout personne qui peut être affectée par une décision doit être mise en mesure de présenter utilement sa défense (*audi et alteram partem*)

2. Falls die Frage 1 bejaht wird:

a) Sind für die Entscheidung über die Befangenheit eines Mitglieds der Einspruchsabteilung dieselben Erwägungen maßgeblich wie nach Artikel 24 EPÜ im Fall eines Beschwerdekammermitglieds?

b) Welches war im vorliegenden Fall das tatsächliche Datum der Entscheidung, das bei der Berechnung der Frist für die Einlegung einer Beschwerde zugrunde gelegt wird?

3 Ist im vorliegenden Fall die von der Beschwerdeführerin erklärte Ablehnung eines Mitglieds der Einspruchsabteilung wegen Besorgnis der Befangenheit ein rechtsgültiger Beschwerdegrund?

VII. Im Hinblick auf Artikel 11a der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer beschloß die Kammer am 14 Juni 1991, den Präsidenten des EPA aufzufordern, sich in diesem Zusammenhang zu folgenden Fragen von allgemeinem Interesse zu äußern:

1. Gibt es innerhalb der GD 2 irgendwelche internen Anweisungen oder eine sonstige allgemeine Praxis, wonach der früheren Tätigkeit von Prüfern als Vertretern oder Angestellten von Verfahrensbeteiligten vor dem EPA Rechnung getragen werden soll?

2. Wer ist für die Besetzung der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen im Einzelfall zuständig?

3. Entscheiden die Mitglieder einer Prüfungs- oder einer Einspruchsabteilung, welche Maßnahmen zu treffen sind, wenn sich nach der Besetzung der Abteilung ein (wie auch immer geartetes) Problem im Zusammenhang mit der Mitwirkung eines Mitglieds der Abteilung an einem Einzelfall ergibt? Wenn nicht, wer entscheidet dann über derartige Fragen?

VIII. Mit Schreiben vom 23. Juli 1991 nahm der Präsident des EPA zu den obigen Fragen Stellung. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die folgenden Punkte seiner Stellungnahme von Interesse.

Die Praxis der GD 2 beruht auf den Internen Instruktionen für die Prüfung in der GD 2 und auf dem Handbuch für Sachprüfer. Daneben gibt es einige entsprechende Bestimmungen in den Richtlinien für die Prüfung im EPA.

In den Instruktionen für die Prüfer wird davon ausgegangen, daß Artikel 24 EPÜ nicht für die erste Instanz gilt. Daß es zu den Bestimmungen des Artikels 24 EPÜ über den Ausschluß und die Ablehnung von Beschwerdekammermitgliedern keine entsprechende Vorschrift für Mitglieder der Prüfungs-

2. If the answer to question (1) is yes:

(a) In deciding the question of partiality, do the same considerations apply to a member of an Opposition Division as to a member of a Board of Appeal under Article 24 EPC?

(b) In the present case, what was the effective date of the decision from which the time limit for filing an appeal is to be calculated?

3. In the present case, do the appellant's objections on the ground of an alleged partiality of a member of the Opposition Division constitute valid grounds of appeal?

VII. Having regard to Article 11 a of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal, the Board decided on 14 June 1991 to invite the President of the EPO to comment on the following questions of general interest in the present context:

(1) Are there any internal instructions or otherwise any common practice within DG 2 in respect of possible consideration to be given to examiners' previous activities as representatives or employees of parties to proceedings before the EPO?

(2) Who is responsible for the constitution of the Examining Divisions and the Opposition Divisions in individual cases?

(3) If a problem (of any kind) arises with regard to the participation in an individual case of a member of an Examining Division or an Opposition Division which has already been constituted, do the members of such a division decide on what action should be taken or, if not, who is actually deciding on such a matter?

VIII. By letter dated 23 July 1991, the President of the EPO commented on the above questions. In particular the following points made are of interest in the present context

The practice of DG 2 is based on the Internal Instructions for Examination in DG 2 and on the Handbook for Substantive Examiners. There are also some corresponding provisions in the Guidelines for Examination in the EPO.

The instructions given to examiners are based on the assumption that Article 24 EPC is not applicable to the first instance. That the provisions of Article 24 EPC concerning exclusion of and objection to members of Boards of Appeal find no equivalent for members of Examining or Opposition Divi-

2 Si la réponse à la question 1 est affirmative:

a) Les considérations applicables à un membre d'une chambre de recours en vertu de l'article 24 CBE le sont-elles également à l'égard d'un membre d'une division d'opposition, lorsqu'il s'agit de trancher la question de la partialité?

b) Dans la présente affaire, quelle est la date effective de la décision à partir de laquelle il faut calculer le délai de recours?

3. Dans la présente affaire, la récusation du requérant, qui repose sur une présumée partialité d'un membre de la division d'opposition, constitue-t-elle un motif de recours valable?

VII. Eu égard à l'article 11 bis du Règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, la chambre a décidé le 14 juin 1991 d'inviter le Président de l'OEB à présenter ses observations sur les questions suivantes d'intérêt général dans le présent contexte:

1 Existe-t-il des instructions internes ou, faute de telles instructions, une pratique commune au sein de la DG 2 sur la possibilité de prendre en considération les activités exercées antérieurement par les examinateurs en qualité de représentants ou d'employés des parties aux procédures devant l'OEB?

2. Qui est responsable de la composition des divisions d'examen et des divisions d'opposition dans chaque cas particulier?

3. En cas de problème (de tout ordre) concernant la participation, dans un cas particulier, d'un membre d'une division d'examen ou d'une division d'opposition déjà constituée, les membres d'une telle division décident-ils des mesures à prendre ou, dans la négative, qui prend alors une décision à ce sujet?

VIII. Dans une lettre en date du 23 juillet 1991, le Président de l'OEB a présenté ses observations sur les questions susmentionnées. Les points suivants sont notamment à relever dans le présent contexte.

La pratique de la DG 2 se base sur les Instructions internes relatives à l'examen pratiqué à la DG 2 et sur le Manuel à l'usage des examinateurs du fond. Quelques dispositions correspondantes figurent également dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.

Les instructions données aux examinateurs partent du principe que l'article 24 CBE ne s'applique pas aux premières instances. Le fait qu'il n'existe pas pour les membres des divisions d'examen ou d'opposition des dispositions équivalentes à celles de l'article 24 CBE concernant l'exclusion et la ré-

und Einspruchsabteilungen gibt, ist beabsichtigt. Aus den Materialien zum EPU geht hervor, daß der Ausschluß oder die Ablehnung von Mitgliedern der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen erwogen worden war. Derartige Bestimmungen wurden jedoch schließlich mit der Begründung auf die Mitglieder der Beschwerdekammern beschränkt, daß zwischen gerichtlichen Verfahren (Beschwerde) und Verwaltungsverfahren (Prüfung und Einspruch) ein Unterschied bestehe.

Sachlich bedeutet das Fehlen einer Ausschluß- und Ablehnungsbestimmung nicht, daß die Beteiligten an Verfahren vor dem EPA mit Entscheidungen rechnen müssen, die durch persönliche Interessen oder Befangenheit beeinflusst sind. Dies geht aus Artikel 17 des Beamtenstatuts hervor, wonach ein Prüfer dem Präsidenten des EPA davon Kenntnis geben muß, wenn er in einer Angelegenheit Stellung nehmen muß, an deren Behandlung oder Erledigung er ein persönliches Interesse hat, das seine Unabhängigkeit beeinträchtigen könnte. Die den Prüfern und ihren Vorgesetzten erteilten Richtlinien sollen verhindern, daß Prüfer in Situationen geraten, in denen sie durch persönliche Interessen beeinflusst sein könnten. Auch ohne eingehendere Prüfung kann von dem allgemeinen Rechtsgrundsatz ausgegangen werden, daß niemand über eine Angelegenheit entscheiden darf, in der ihn ein Verfahrensbeteiligter aus guten Gründen der Befangenheit verdächtigen kann.

Die Direktoren müssen bei der Ausübung des ihnen übertragenen Ermessens bei der Besetzung einer Abteilung folgendes berücksichtigen:

Da die Prüfer im allgemeinen früher in das Amt eintreten als die Mitglieder der Beschwerdekammern, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, daß ein Prüfer wegen des Wissens abgelehnt wird, das er sich während seiner Tätigkeit in der Industrie bei einem Verfahrensbeteiligten angeeignet hat. Dies trifft besonders auf technische Gebiete zu, in denen nur eine kleine Zahl von Unternehmen besteht.

Prüfer, die wegen ihrer Sachkenntnisse auf diesen Gebieten eingestellt worden sind, könnten möglicherweise nicht auf diesen Gebieten arbeiten, weil sie von den Beteiligten abgelehnt werden. Die bloße Tatsache, daß ein Prüfer vor seinem Eintritt in das EPA für einen Konkurrenten eines Beteiligten an einem bestimmten Fall gearbeitet hat, ist noch kein triftiger Grund für die Annahme, daß er voreingenommen ist. Im allgemeinen hat sich ein Beamter des EPA bei der Ausübung seines Amtes und in seinem Verhalten ausschließlich von den Interessen der Europäischen Patentorganisation lei-

sions is intentional. From the preparatory documents for the EPC it is clear that the possibility of excluding or objecting to members of Examining and Opposition Divisions was considered. Such provisions were, however, eventually limited to members of Boards of Appeal on the basis of the distinction between judicial (appeal) and administrative (examination and opposition) procedures.

In substance the lack of a provision on exclusion and objection does not mean that the parties to proceedings before the EPO have to face decisions influenced by personal interest or partiality. This is made clear by Article 17 of the Service Regulations, according to which an examiner is required to inform the President of the EPO, if he had to decide on a case in the handling or outcome of which he has a personal interest such as to impair his independence. The directives given to examiners and their superiors are intended to avoid situations in which an examiner might be influenced by a personal interest. Without a study in detail it may be accepted as a general principle of law that nobody should decide a case in respect of which a party concerned may have good reasons to assume partiality.

In exercising the discretion given to Directors when determining the composition of a Division, they have to take into account the following:

Since examiners have, on average, been recruited to the Office more recently than have members of the Boards of Appeal, the likelihood of an examiner being objected to because of his knowledge having been gained with a party whilst working in industry is relatively great. This is particularly so when a technical field is dominated by a small number of companies.

Examiners who have been recruited because of their specialist knowledge in such a field could find themselves unable to work in that field because of objections from the parties. The mere fact that an examiner has worked, before entering the EPO, for a competitor of a party in a specific case is not a sound reason to assume that the examiner is biased. In general an employee of the Office must carry out his duties and conduct himself solely with the interests of the European Patent Organisation in mind (Article 14 of the Service Regulations). There is no basis for the general assumption that

cusation des membres des chambres de recours est délibéré. Il ressort clairement des documents préparatoires de la CBE que la possibilité d'exclure ou de récuser les membres des divisions d'examen ou d'opposition a bien été examinée. Toutefois, il a été finalement décidé de limiter cette possibilité aux seuls membres des chambres de recours, une distinction ayant été établie entre les procédures judiciaires (recours) d'une part et les procédures administratives (examen et opposition) d'autre part.

Sur le fond, l'absence de toute disposition relative à l'exclusion et à la récusation ne signifie pas pour autant que les parties aux procédures devant l'OEB doivent subir des décisions influencées par un intérêt personnel ou entachées de partialité. Ceci est énoncé clairement à l'article 17 du Statut des fonctionnaires qui dispose qu'un examinateur est tenu d'informer le Président de l'OEB s'il est appelé à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance. Les directives données aux examinateurs et à leurs supérieurs visent à éviter les situations dans lesquelles un examinateur pourrait être influencé par un intérêt personnel. Sans même étudier le sujet en détail, on peut admettre comme un principe général du droit qu'une personne ne devrait pas statuer sur une affaire lorsque l'une des parties concernées peut avoir de bonnes raisons d'en soupçonner la partialité.

En exerçant le pouvoir d'appréciation qui leur est conféré lorsqu'ils déterminent la composition d'une division, les directeurs doivent prendre en considération les éléments suivants:

Etant donné que les examinateurs ont, d'une manière générale, été recrutés à l'Office plus récemment que les membres des chambres de recours, il est d'autant plus probable qu'ils soient récusés en raison des connaissances qu'ils ont acquises auprès d'une partie lorsqu'ils travaillaient dans l'industrie. C'est notamment le cas lorsqu'un domaine technique est dominé par un petit nombre d'entreprises.

Les examinateurs qui ont été recrutés en raison de leurs connaissances techniques dans un tel domaine pourraient se retrouver dans l'impossibilité de travailler dans ce même domaine parce qu'ils seraient récusés par l'une ou l'autre des parties. Or, le simple fait qu'un examinateur a travaillé, avant d'entrer à l'OEB, pour un concurrent d'une partie à une affaire particulière, ne constitue pas un motif suffisant pour le soupçonner de partialité. Généralement, un agent de l'Office doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite dans la seule perspective des intérêts de l'Organisation européenne.

ten zu lassen (Art. 14 des Beamtenstatuts) Es gibt keinen Grund, generell anzunehmen, daß ein Prüfer zugunsten (oder zuungunsten) seines früheren Arbeitgebers handelt. Ein Beteiligter hat nur dann einen berechtigten Grund, den Austausch eines Prüfers zu verlangen, wenn dieser durch sein Verhalten gezeigt hat, daß es ihm an der erforderlichen Unparteilichkeit mangelt. Andernfalls ist davon auszugehen, daß die Bediensteten des Amtes die ihnen vom Beamtenstatut auferlegten Pflichten ernst nehmen.

In der GD 2 hat es Fälle gegeben, in denen Vertreter den Ausschluß von Prüfern aus der Prüfungsabteilung wegen Besorgnis der Befangenheit verlangt haben. In mindestens einem Fall änderte der zuständige Direktor die Besetzung der Prüfungsabteilung entgegen dem Wunsch des betreffenden Prüfers, während in mindestens einem anderen Fall der zuständige Direktor eine Umbesetzung ablehnte.

Entsprechend den vorgenannten Internen Instruktionen und dem Handbuch wählt in der Regel der Direktor der für das betreffende technische Gebiet zuständigen Direktion aufgrund der ihm vom Präsidenten des EPA gemäß Artikel 10 (2) a) und i) EPÜ übertragenen Befugnis die Mitglieder der Prüfungs- und der Einspruchsabteilungen aus, wobei im Fall der Einspruchsabteilung diese gemäß Artikel 19 (2) EPU den vorgeschlagenen beauftragten Prüfer selbst bestätigen muß. In diesem Fall ist der Vorsitzende der Einspruchsabteilung auch angewiesen, die Besetzung im Hinblick auf die im selben Artikel erhobene Forderung zu überprüfen, daß höchstens ein Mitglied in dem Erteilungsverfahren mitgewirkt habe und dieses nicht den Vorsitz führen darf.

IX. Die Beteiligten am Beschwerdeverfahren wurden aufgefordert, sich zur Stellungnahme des Präsidenten des EPA zu äußern.

Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) reichte am 21. September 1991 eine Stellungnahme ein, in der sie grundsätzlich an ihrem Standpunkt festhielt und ferner u. a. folgendes vorbrachte:

Was die Bezugnahme des Präsidenten auf Artikel 17 des Beamtenstatuts anbelange, so könne diese Vorschrift einen Verfahrensbeteiligten in keiner Weise schützen, wenn der Prüfer **unbewußt** befangen sei. Eben dieser Fall sei hier gegeben. Es sei nicht behauptet worden, daß der Prüfer bei der Behandlung des Einspruchs bewußt vorgegangen sei. Es sei lediglich gesagt worden, daß er wegen seiner früheren Verbindung zur Einsprechenden die in deren Patentabteilung herrschenden Vorurteile unwissentlich übernommen habe und des-

an examiner will act in favour of (or to the detriment of) his former employer. A party only has a legitimate reason to ask for a replacement where an examiner has shown by his conduct that the necessary impartiality is lacking. Otherwise it has to be assumed that employees of the Office take their obligations under the Service Regulations seriously.

In DG 2 cases have arisen in which a representative has requested that an examiner should be removed from the Examining Division due to alleged partiality. In at least one case the director responsible changed the Examining Division, against the wishes of the examiner concerned, whilst in at least one other case the director responsible refused any change.

According to the above Internal Instructions and the Handbook, it is normally, by way of delegation of the power given to the President of the EPO under Article 10(2)(a) and (i) EPC, the director of the directorate responsible for the technical field concerned who selects the members of Examining Divisions and Opposition Divisions, subject in the latter case to the approval of the Opposition Division itself to the proposed primary examiner in accordance with Article 19(2) EPC. In this case, the chairman of the Opposition Division is also instructed to check the composition in view of the requirement of the same provision, that not more than one member may have taken part in the proceedings for grant and that he may not be the chairman.

IX. The parties to the appeal proceedings were invited to submit observations on the comments made by the President of the EPO.

The patentee (appellant) filed such observations on 21 September 1991 in which he maintained his position of principle and further submitted, *inter alia*, the following:

As to the reference made by the President to Article 17 of the Service Regulations, this provision cannot in any sense protect a party to the proceedings, if an examiner is **unintentionally** partial. It is precisely this situation which arises in the present case. No allegation has been made that the examiner was intentionally biased in his dealings with the opposition. The sole case advanced is that, because of his previous involvement with the opponent, he was unwittingly subject to the prejudices current with the patent department of the opponent,

des brevets (article 14 du Statut des fonctionnaires) Rien ne permet de supposer, d'une manière générale, qu'un examinateur agira en faveur ou (au détriment) de son ancien employeur. Ce n'est que lorsqu'un examinateur n'a pas fait preuve, de par sa conduite, de toute l'impartialité requise qu'une partie peut légitimement demander son remplacement. Hormis ce cas d'espèce, il y a lieu d'admettre que les agents de l'Office assument sérieusement les obligations découlant du Statut des fonctionnaires.

Il s'est déjà présenté des cas, à la DG 2, où un représentant a demandé qu'un examinateur soit exclu de la division d'examen en raison de la présumée partialité de celui-ci. Dans au moins un cas, le directeur responsable a modifié la composition de la division d'examen, contre la volonté de l'examinateur concerné, alors que dans au moins un autre cas, le directeur responsable a refusé toute modification.

D'après les Instructions internes et le Manuel susmentionnés, c'est normalement le directeur de la direction responsable du domaine technique concerné qui, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le Président de l'OEB aux termes de l'article 10(2)a) et i) CBE, sélectionne les membres des divisions d'examen et d'opposition, sous réserve que, dans ce dernier cas, le premier examinateur proposé soit approuvé par la division d'opposition elle-même, conformément à l'article 19(2) CBE. Dans ce cas, le président de la division d'opposition est également chargé de vérifier si la composition de la division satisfait à l'exigence énoncée à ce même article, à savoir que tout au plus un membre peut avoir participé à la procédure de délivrance et que celui-ci ne peut assumer la présidence.

IX. Les parties à la procédure de recours ont été invitées à prendre position au sujet des observations du Président de l'OEB.

Le titulaire du brevet (requérant) a présenté ses observations le 21 septembre 1991 ; il a maintenu sa position de principe et a, entre autres, avancé également les arguments suivants.

L'article 17 du Statut des fonctionnaires, auquel se réfère le Président, ne peut en aucune manière protéger une partie à une procédure lorsqu'un examinateur est **involontairement** partial. Or, c'est précisément le cas dans la présente affaire. Il n'a pas été allégué en effet que l'examinateur était intentionnellement partial dans sa façon d'instruire l'opposition. Il a seulement été avancé qu'en raison de son engagement passé auprès de l'opposant, il était sans le vouloir influencé par les préjugés existant dans le département brevets de l'opposant, et



halb möglicherweise **unbewußt** voreingenommen gewesen sei.

Die Patentinhaberin bestreite nicht, daß Artikel 24 EPÜ nur auf die Beschwerdekammern und nicht auf die erstinstanzlichen Organe Anwendung finde. Es sei jedoch "unsinnig", davon auszugehen, daß ein Direktor der GD 2 bei der Bestimmung von Mitgliedern, die "offenkundig voreingenommen" seien, "freie Hand" habe, nur weil Artikel 24 EPÜ selbst nicht für diese Organe gelte. Eine solche Auslegung stehe eindeutig im Widerspruch zum Prinzip der "*natural justice*"<sup>2</sup>. Es sei zu bedenken, daß der Anspruch der Beteiligten an Verfahren **jeglicher Art**, von einem unparteiischen Entscheidungsgremium gehört zu werden, nicht allein von Artikel 24 EPÜ abhängt.

Ein so komplizierter Fall wie der hier vorliegende müsse unter Berücksichtigung seiner besonderen Umstände geprüft werden. Der abgelehnte Prüfer sei nicht einfach ein beliebiger Angestellter eines Konkurrenten der Patentinhaberin, sondern ein leitendes Mitglied der Patentabteilung der Einsprechenden gewesen und habe in deren Namen an europäischen Einspruchsverfahren gegen die Patentinhaberin mitgewirkt, in denen es um eine sehr nahe verwandte Technologie gegangen sei. In zweiseitigen Verfahren dieser Art sei es um so wichtiger, daß alle am Entscheidungsprozeß Beteiligten nicht nur unparteiisch seien, sondern auch als unparteiisch gälten.

Die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) nahm hierzu nicht Stellung.

### Entscheidungsgründe

1 Obwohl sich die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fragen nur auf das Verfahren vor den Einspruchsabteilungen beziehen, sind die zugrundeliegenden Probleme allgemeiner Art und wirken sich auch auf die Tätigkeit anderer erstinstanzlicher Organe wie z. B. der Prüfungsabteilungen aus, die mit der Durchführung des Verfahrens befaßt sind (vgl. Art. 15 EPÜ). Beim Einspruchsverfahren, dessen Besonderheit darin liegt, daß die gegnerischen Parteien in bestimmten Fragen gegensätzlicher Auffassung sind und die Einspruchsabteilung zugunsten der einen und zuungunsten der anderen Partei entscheiden muß, treten diese Probleme natürlich eher auf als in anderen erstinstanzlichen Verfahren.

2 Es liegt auf der Hand und wird von der Beschwerdeführerin in dem bei der vorliegenden Kammer anhängigen Fall auch nicht bestritten, daß die Bestimmungen des Artikels 24 EPÜ über den Ausschluß und die Ablehnung nur für Mitglieder der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer, nicht jedoch für Bedienstete

and therefore may have been biased **unintentionally**

The patentee does not dispute that Article 24 EPC applies only to the Boards of Appeal, and not to bodies of first instance. It is "nonsense" however to suggest that because Article 24 EPC does not itself apply to such bodies, a Director in DG 2 has "carte blanche" to appoint members who are "manifestly biased". Such an interpretation is clearly contrary to natural justice. It is submitted that the right of a party to **any** proceedings to be heard by an impartial tribunal does not depend solely upon the provisions of Article 24 EPC.

In a complex case such as the one with which the present appeal is concerned, the case must be looked at in the light of its particular facts. The examiner objected to was not merely a former employee of a competitor of the patentee. He had been a senior member of the patent department of the opponent and had acted for that opponent against the patentee on European oppositions on very closely related technology. In *inter partes* proceedings of this kind, it is more important than ever that all involved in deciding the case should not only be impartial, but should be seen to be impartial.

The opponent (respondent) submitted no observations.

### Reasons for the Decision

1. Although the questions referred to the Enlarged Board of Appeal in the present case are directly related only to proceedings before an Opposition Division, the problems involved are of a general character having a bearing also on the activities of other departments of the first instance of the EPO charged with the procedure, e.g. the Examining Divisions (cf. Article 15 EPC). However, obviously opposition proceedings, characterised by opposite parties taking contrary views on matters to be decided by an Opposition Division in favour of the one and against the other party, are bound to be more exposed to such problems than other proceedings before the first instance.

2. It is clear and also accepted by the Appellant in the case pending before the referring Board, that the provisions of Article 24 EPC on exclusion and objection do apply only to members of the Boards of Appeal and of the Enlarged Board of Appeal and not to employees of the departments of the first instance of the EPO, including the

qu'ainsi, il a pu être **involontairement** partial.

Le titulaire du brevet ne conteste pas que l'article 24 CBE s'applique uniquement aux chambres de recours, et non pas aux organes de première instance. Il est toutefois "absurde" de laisser entendre qu'un directeur de la DG 2 a carte blanche pour désigner des membres qui sont "manifestement partiaux" sous prétexte que l'article 24 CBE ne s'applique pas à de tels organes. Une telle interprétation est à l'évidence contraire à la "*natural justice*"<sup>2</sup>. Le droit d'une partie à **toute** procédure d'être entendue par un tribunal impartial ne dépend pas uniquement des dispositions de l'article 24 CBE.

Une affaire aussi complexe que celle qui fait l'objet du présent recours doit être examinée à la lumière des faits particuliers qui la constituent. L'examineur récusé n'a pas été un simple employé d'un concurrent du titulaire du brevet. Il a assumé des responsabilités élevées au sein du département brevets de l'opposant et a agi pour ce dernier lors de procédures d'opposition européennes engagées contre le titulaire du brevet et concernant une technologie très proche. Au cours de procédures *inter partes* de ce genre, il est plus important que jamais que toutes les parties participant au règlement de l'affaire soient non seulement impartiales, mais également considérées comme impartiales.

L'opposant (intimé) n'a formulé aucune observation.

### Motifs de la décision

1 Bien que, dans la présente espèce, les questions soumises à la Grande Chambre de recours ne concernent directement que les procédures devant une division d'opposition, les problèmes posés revêtent un caractère général et affectent également les activités d'autres organes de première instance de l'OEB chargés des procédures, tels que les divisions d'examen (cf. article 15 CBE). Il est toutefois évident que les procédures d'opposition, caractérisées par le fait que des parties adverses émettent des avis contraires sur des questions que doit trancher une division d'opposition en faveur d'une partie et au détriment de l'autre, sont inévitablement plus exposées à de tels problèmes que les autres procédures de première instance.

2. Il est clair - et le requérant l'admet lui-même dans l'affaire en instance devant la chambre de recours 3.5.2 - que les dispositions de l'article 24 CBE relatives à l'exclusion et à la récusation s'appliquent uniquement aux membres des chambres de recours ainsi que de la Grande Chambre de recours, et non pas aux agents des organes de

<sup>2</sup> Vgl. Fußnote 1 auf S 619

<sup>2</sup> voir Note 1 en bas de la page 619

der erstinstanzlichen Organe des EPA, mithin auch der Einspruchsabteilungen, gelten. Wie vom Präsidenten des EPA dargelegt, wurde diese Unterscheidung bewußt vorgenommen. So geht aus dem Bericht über die 5. Tagung der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens (BR/168 d/72 ert/RZ/bm, S 55) hervor, daß die Konferenz den Vorschlag einer Organisation. "**das Verfahren** (Hervorhebung durch die Kammer) zur Ausschließung und zur Ablehnung auf alle Organe des Patentamts auszudehnen", mit der Begründung nicht annahm, "lediglich die Beschwerdekammern und die Große Beschwerdekammer hätten einen gerichtlichen Charakter, der eine solche Bestimmung rechtfertige."

3. Daß die besonderen Bestimmungen des Artikels 24 EPÜ nicht für Bedienstete der erstinstanzlichen Organe des EPA gelten, läßt jedoch nicht den Schluß zu, daß diese das Gebot der Unparteilichkeit nicht zu erfüllen brauchen. Auch wenn eine äußerst strenge Einhaltung dieses Gebots für die Verfahren vor den Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer wegen ihrer richterlichen Funktion als oberste Instanz im europäischen Patentrechtssystem besonders wichtig ist, so ist es doch—wie auch der Präsident des EPA festgestellt hat—als allgemeiner Rechtsgrundsatz anzusehen, daß niemand über eine Angelegenheit entscheiden darf, in der er von einem Beteiligten aus guten Gründen der Befangenheit verdächtigt werden kann. Das grundlegende Gebot der Unparteilichkeit gilt also auch für Bedienstete der erstinstanzlichen Organe des EPA, die an Entscheidungen mitwirken, die die Rechte eines Beteiligten berühren können. Es ist jedoch festzuhalten, daß Artikel 24 (1) EPÜ einige spezifische Vorschriften enthält, die die Unparteilichkeit und Objektivität der Mitglieder der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer gewährleisten sollen und zu denen es keine Entsprechungen für die Mitglieder der erstinstanzlichen Organe gibt. So kann z. B. ein Mitglied einer Beschwerdekammer nicht an einer Beschwerdesache mitwirken, wenn es an der angefochtenen Entscheidung beteiligt war, während in Artikel 19 (2) EPÜ eindeutig vorgesehen ist, daß eines der Mitglieder einer Einspruchsabteilung in dem Verfahren zur Erteilung des Patents, gegen das sich der Einspruch richtet, mitgewirkt haben darf. Somit sieht das EPÜ bei den Bediensteten der ersten Instanz eine gewisse Flexibilität vor, die bei den Mitgliedern der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer nicht gegeben ist, auch wenn das grundlegende Gebot der Unparteilichkeit grundsätzlich dasselbe ist

4 Wird ein Bediensteter eines erstinstanzlichen Organs wie z. B. einer Einspruchsabteilung wegen Besorgnis

Opposition Divisions As submitted by the President of the EPO, this distinction is intentional. Thus, it appears from the minutes of the 5th Meeting of the Inter-Governmental Conference for the Setting up of a European System for the Grant of Patents (BR/168 e/72 eld/KM/gc, page 55), that the Conference rejected a proposal by one organisation that "**the procedure** (emphasis added) of exclusion and objection should be extended to all departments of the European Patent office", the reason for this being that "Only the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal have, in fact, the similarity with courts of law which warrants such a provision".

3. However, the fact that the special provisions of Article 24 EPC do not apply to employees of the departments of the first instance of the EPO does not justify the conclusion that such employees are exempt from the requirement of impartiality. Even if a very strict observance of this requirement is particularly important in proceedings before the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal in view of their judicial functions at supreme level within the European system of patent law, it must, as recognised by the President of the EPO, be considered as a general principle of law that nobody should decide a case in respect of which a party may have good reasons to assume partiality. The basic requirement of impartiality therefore applies also to employees of the departments of the first instance of the EPO taking part in decision-making activities affecting the rights of any party. However, it is to be noted that Article 24(1) EPC contains some specific provisions aimed at safeguarding the impartiality and objectivity of members of the Boards of Appeal and of the Enlarged Board of Appeal, there being no equivalent provisions in respect of employees of the departments of the first instance. For example, while no member of a Board of Appeal may take part in an appeal if he has participated in the decision under appeal, it is clearly foreseen under Article 19(2) EPC that one member of an Opposition Division may have taken part in the proceedings for grant of the patent to which the opposition relates. Thus, there is under the EPC in respect of employees of the departments of the first instance a certain flexibility which does not exist in respect of members of the Boards of Appeal and of the Enlarged Board of Appeal, the basic requirement of impartiality nevertheless being in principle the same.

4. As to the procedure in the case of an objection being raised against an employee of a department of the first

première instance de l'OEB, y compris les divisions d'opposition. Comme l'a indiqué le Président de l'OEB, cette distinction a été établie délibérément. Ainsi, il ressort du rapport de la 5<sup>ème</sup> session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (BR/168 f/72 mg, page 55), que "la Conférence n'a pas retenu la proposition d'une organisation visant à étendre à toutes les instances de l'Office la **procédure** (caractères gras rajoutés par la chambre) d'exclusion et de récusation", au motif que "seules les chambres de recours et la Grande Chambre de recours ont en effet un caractère juridictionnel qui justifie une telle disposition"

3 Toutefois, le fait que les dispositions spéciales de l'article 24 CBE ne s'appliquent pas aux agents des organes de première instance de l'OEB ne permet pas de conclure que ceux-ci sont exempts de l'obligation d'impartialité. Même s'il est particulièrement important de satisfaire strictement à cette exigence lors des procédures devant les chambres de recours et la Grande Chambre de recours, compte tenu de leurs fonctions judiciaires en tant qu'instances suprêmes en droit européen des brevets, il convient d'admettre, ainsi que l'a reconnu le Président de l'OEB, comme un principe général qu'une personne ne devrait pas statuer sur une affaire lorsque l'une des parties concernées peut avoir de bonnes raisons d'en soupçonner la partialité. Par conséquent, l'obligation fondamentale d'impartialité s'applique également aux agents des organes de première instance de l'OEB amenés à rendre des décisions affectant les droits des parties. Il convient toutefois de noter que l'article 24(1) CBE contient des dispositions particulières visant à garantir l'impartialité et l'objectivité des membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, alors qu'il n'existe aucune disposition équivalente pour les agents des organes de première instance. Ainsi, alors qu'aucun membre d'une chambre de recours ne peut participer au règlement d'une affaire s'il a pris part à la décision qui fait l'objet du recours, l'article 19(2) CBE prévoit quant à lui clairement que l'un des membres d'une division d'opposition peut avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui est l'objet de l'opposition. La CBE est donc moins stricte à l'égard des agents des organes de première instance qu'elle ne l'est vis-à-vis des membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, l'obligation fondamentale d'impartialité demeurant toutefois en principe la même.

4. S'agissant de la procédure prévue en cas de récusation d'un agent d'un organe de première instance tel



der Befangenheit abgelehnt, so wird— wie der Stellungnahme des Präsidenten des EPA zu entnehmen ist—nach der bisherigen Praxis so verfahren, daß der Direktor der für dieses Organ zuständigen Direktion die Ablehnung prüft und darüber entscheidet. Dies ist auch im bei der vorliegenden Kammer anhängigen Fall geschehen. Beim Einspruchsverfahren spricht manches dafür, daß es der Einspruchsabteilung überlassen sein sollte, diese Angelegenheiten im Wege einer Zwischenentscheidung, in der die gesonderte Beschwerde zugelassen wird, selbst zu prüfen und zu entscheiden. Dies hätte den Vorteil, daß diese Verfahrensfrage geregelt werden könnte, bevor eine Entscheidung in der Sache getroffen wird. Die derzeitige Praxis kann jedoch nicht als unrechtmäßig angesehen werden, da die erstinstanzlichen Organe wegen ihres Verwaltungscharakters gemäß Artikel 10(2) a) EPÜ den internen Vorschriften des Präsidenten unterliegen. Es sei hinzugefügt, daß es trotz der Beschränkung der Anwendbarkeit des Artikels 24 EPÜ auf das Beschwerdeverfahren gerechtfertigt erscheint, die dem Artikel 24(3) Satz 2 und 3 EPÜ zugrunde liegenden Rechtsgrundsätze dahingehend anzuwenden, daß eine in der ersten Instanz erklärte Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit nicht berücksichtigt zu werden braucht, wenn die Erklärung nicht sofort, nachdem den Beteiligten der Ablehnungsgrund bewußt geworden ist, abgegeben wird oder wenn die Ablehnung aus Gründen der Nationalität erfolgt. Sonst würde nämlich Mißbräuchen Tür und Tor geöffnet. In dem bei der vorliegenden Kammer anhängigen Fall dürfte diese Gefahr jedoch nicht bestehen.

5. Im EPÜ gibt es keine Rechtsgrundlage für eine gesonderte Beschwerde gegen die Entscheidung eines für ein erstinstanzliches Organ wie die Einspruchsabteilung zuständigen Direktors, mit der eine wegen Besorgnis der Befangenheit erklärte Ablehnung eines Mitglieds dieses Organs zurückgewiesen wird.

Die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung kann jedoch mit dieser Begründung im Wege einer Beschwerde gegen ihre Endentscheidung oder gegen eine Zwischenentscheidung, in der nach Artikel 106(3) EPÜ die gesonderte Beschwerde zugelassen ist, angefochten werden. Erfüllen nicht alle Mitglieder einer Abteilung das Erfordernis der Unparteilichkeit, so ist bei der Besetzung der Abteilung ein Verfahrensfehler begangen worden, der die Entscheidung in der Regel nichtig macht. Es fällt eindeutig in die Zuständigkeit der Beschwerdekammern, zu prüfen und zu entscheiden, ob die Anforderungen an die Zusammensetzung einer Einspruchsabteilung erfüllt worden sind. Dies wird

instance such as an Opposition Division on the basis of suspected partiality, it appears from the comments made by the President of the EPO, that according to the present practice such an objection made before the first instance is considered and decided upon by the director of the department concerned. That was also what happened in the case pending before the referring Board. In respect of opposition proceedings there may be arguments in favour of letting the Opposition Division itself consider and decide upon such matters by means of an interlocutory decision allowing separate appeal. This would have the advantage of making it possible to have this procedural matter settled before a decision on the substance is taken. However, the present practice cannot be held to be illegal in view of the administrative character of the first instance departments being subject to internal instructions by the President under Article 10(2)(a) EPC. It may be added that, although Article 24 EPC is only applicable to appeal proceedings, it seems to be justified to apply the principles underlying the provisions of Article 24(3), second and third sentences, EPC to the effect that an objection on the ground of suspected partiality before the first instance may be disregarded if it has not been raised immediately after the party concerned has become aware of the reason for the objection or if it is based on nationality. Otherwise, the system could be open to abuse. In the particular case pending before the referring Board, there would seem to be no problem in this respect.

5. There is no legal basis under the EPC for any separate appeal against an order of a director of a department of the first instance such as an Opposition Division rejecting an objection to a member of the division on the ground of suspected partiality.

However, the composition of the Opposition Division may be challenged on such a ground on appeal against the final decision of the division or against any interlocutory decision under Article 106(3) EPC allowing separate appeal. If not all the members of an Opposition Division should have fulfilled the requirement of impartiality, there has occurred a procedural violation as to the composition of the Opposition Division, normally rendering the decision void. It lies clearly within the competence of the Boards of Appeal to consider and decide on whether the requirements concerning the composition of an Opposition Division have been fulfilled. This is also being done in practice (cf. e.g. the

qu'une division d'opposition au motif que celui-ci est soupçonné de partialité, il ressort des observations faites par le Président de l'OEB que d'après la pratique actuelle, une telle récusation lors de la procédure devant la première instance est examinée par le directeur responsable de l'organe concerné, qui prend une décision à ce sujet. C'est également ce qui s'est produit dans l'affaire en instance devant la chambre de recours 3.5.2. En ce qui concerne la procédure d'opposition, on pourrait envisager de laisser la division d'opposition examiner et trancher elle-même de telles questions par une décision intermédiaire prévoyant un recours indépendant. Cela présenterait l'avantage de pouvoir régler cette question de procédure avant qu'une décision ne soit rendue quant au fond. Toutefois, l'on ne saurait considérer la pratique actuelle comme illégale eu égard au caractère administratif des organes de première instance, ceux-ci étant subordonnés aux instructions internes du Président, conformément à l'article 10(2)a) CBE. De surcroît et bien que l'article 24 CBE s'applique uniquement aux procédures de recours, il semble justifié d'appliquer les principes sur lesquels se fondent les dispositions de l'article 24(3), deuxième et troisième phrase CBE, de manière à pouvoir passer outre à la récusation d'un membre de la première instance, fondée sur une présumée partialité, si la récusation n'intervient pas immédiatement après que la partie concernée a eu connaissance du motif de récusation ou si elle est fondée sur la nationalité des membres. Dans le cas contraire, le système pourrait conduire à des abus. En ce qui concerne la présente affaire en instance devant la chambre de recours, aucun problème ne semble se poser à cet égard.

5. Il n'existe dans la CBE aucune base juridique permettant de former un recours indépendant contre une décision d'un directeur responsable d'un organe de première instance tel qu'une division d'opposition, rejetant la récusation d'un membre de cette division soupçonné de partialité.

Toutefois, la composition de la division d'opposition peut être contestée pour un tel motif par un recours formé contre la décision finale de la division en question ou contre toute décision intermédiaire prévoyant, conformément à l'article 106(3) CBE, un recours indépendant. Si tous les membres d'une division d'opposition ne satisfont pas à l'obligation d'impartialité, il y a là un vice de procédure en ce qui concerne la composition de la division d'opposition, ce qui normalement rend la décision sans effet. Il est donc clair que les chambres de recours sont compétentes pour examiner et décider si les conditions relatives à la composition d'une division d'opposition sont remplies. Il en est d'ailleurs ainsi dans

in der Praxis auch getan (vgl. z. B. die Entscheidung in der Sache T 251/88 vom 14. November 1989, in der zwei Mitglieder der Einspruchsabteilung in dem Verfahren zur Erteilung des Patents mitgewirkt hatten, auf das sich der Einspruch bezog, sowie ferner Artikel 10 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern). Diese Prüfung kann die Kammer von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten am Beschwerdeverfahren vornehmen.

6. Die Frage, ob die Ablehnung eines Mitglieds einer Einspruchsabteilung wegen Besorgnis der Befangenheit gerechtfertigt ist, läßt sich nur unter Berücksichtigung der Sachlage im Einzelfall beantworten. Wie die Vorlageentscheidung feststellt (s. Nr. 5 der Entscheidungsgründe), handelt es sich bei diesen Erwägungen um Tat- und nicht um Rechtsfragen, über die die Große Beschwerdekammer deshalb in diesem Zusammenhang nicht zu befinden hat.

### Entscheidungsformel

#### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer im vorliegenden Fall vorgelegten Fragen sind wie folgt zu beantworten:

1. Obwohl sich Artikel 24 EPÜ nur auf die Mitglieder der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer bezieht, gilt das Gebot der Unparteilichkeit grundsätzlich auch für Bedienstete der erstinstanzlichen Organe des EPA, die an Entscheidungen mitwirken, die die Rechte eines Beteiligten berühren.

2. Es gibt im EPÜ keine Rechtsgrundlage für eine gesonderte Beschwerde gegen die Entscheidung eines Direktors eines erstinstanzlichen Organs wie der Einspruchsabteilung, mit der eine Ablehnung eines Mitglieds dieses Organs wegen Besorgnis der Befangenheit zurückgewiesen wird. Die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung kann jedoch mit dieser Begründung im Wege einer Beschwerde gegen deren Endentscheidung oder gegen eine Zwischenentscheidung, in der nach Artikel 106 (3) EPÜ die gesonderte Beschwerde zugelassen ist, angefochten werden

decision in case T 251/88 of 14 November 1989, where two of the members of the Opposition Division had taken part in the proceedings for grant of the patent to which the opposition related, and Article 10 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal). Such consideration may take place of the Boards' own motion or at the request of a party to the appeal proceedings.

6. The question whether or not an objection to a member of an Opposition Division on the ground of suspected partiality is to be considered justified can only be decided upon in the light of the particular circumstances of each individual case. As recognised in the referring decision (see paragraph 5 of the Reasons for the Decision), such considerations involve factual questions of degree rather than points of law and are therefore not to be dealt with by the Enlarged Board of Appeal in the present context

### Order

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

The questions referred to the Enlarged Board of Appeal in the present case are to be answered as follows:

1. Although Article 24 EPC applies only to members of the Boards of Appeal and of the Enlarged Board of Appeal, the requirement of impartiality applies in principle also to employees of the departments of the first instance of the EPO taking part in decision-making activities affecting the rights of any party.

2. There is no legal basis under the EPC for any separate appeal against an order of a director of a department of the first instance such as an Opposition Division rejecting an objection to a member of the division on the ground of suspected partiality. However, the composition of the Opposition Division may be challenged on such a ground on appeal against the final decision of the division or against any interlocutory decision under Article 106(3) EPC allowing separate appeal.

la pratique actuelle (cf. par exemple la décision rendue le 14 novembre 1989 dans l'affaire T 251/88, où deux des membres de la division d'opposition avaient participé à la procédure de délivrance du brevet qui était l'objet de l'opposition, ainsi que l'article 10 du règlement de procédure des chambres de recours). La chambre peut procéder à un tel examen soit d'office, soit à la requête de l'une des parties à la procédure de recours.

6 La question de savoir si la récusation d'un membre d'une division d'opposition au motif qu'il est soupçonné de partialité doit être considérée comme justifiée peut uniquement être tranchée à la lumière des circonstances particulières de chaque espèce. Comme la chambre de recours l'a reconnu dans sa décision (cf. point 5 des motifs), il s'agit là surtout de questions de faits plutôt que de questions de droit. Ces questions n'ont donc pas, en l'espèce, à être examinées par la Grande Chambre de recours

### Dispositif

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

La Grande Chambre de recours apporte les réponses suivantes aux questions de droit qui lui ont été soumises:

1. Bien que l'article 24 CBE s'applique uniquement aux membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, l'obligation d'impartialité s'applique en principe également aux agents des organes de première instance de l'OEB amenés à rendre des décisions affectant les droits des parties.

2. Il n'existe dans la CBE aucune base juridique permettant de former un recours indépendant contre une décision d'un directeur responsable d'un organe de première instance, tel qu'une division d'opposition, rejetant la récusation d'un membre de cette division soupçonné de partialité. Toutefois, la composition de la division d'opposition peut être contestée pour un tel motif par un recours formé contre la décision finale de la division en question ou contre toute décision intermédiaire prévoyant, conformément à l'article 106(3) CBE, un recours indépendant.

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2 vom 28. März 1991**  
**T 261/88 — 3.5.2\***  
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J. A. H. van Voorthuizen  
 Mitglieder: G D Paterson  
 W B Oettinger

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:**  
**Discovision Associates**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:** N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken

**Stichwort:** beschwerdefähige Entscheidung/DISCOVISION

**Artikel:** 24, 125, 112(1) a) EPÜ

**Schlagwort:** "Besorgnis der Befangenheit eines Prüfers in der Einspruchsabteilung — Beschwerdegrund?" "Befassung der Großen Beschwerdekammer"

### Leitsätze

Die folgenden Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung werden der Großen Beschwerdekammer vorgelegt:

*I. Ist gegen eine Entscheidung des Direktors einer Direktion, zu der die Einspruchsabteilung verwaltungsmäßig gehört, die Beschwerde zu den Beschwerdekammern gegeben, wenn mit der Entscheidung der Einwand eines Beteiligten am Einspruchsverfahren zurückgewiesen wird, daß ein Mitglied der Einspruchsabteilung, das über einen bestimmten Fall entscheiden soll, wegen der Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werde?*

*II. Falls die Frage 1 bejaht wird:*

*a) Sind für die Entscheidung über die Befangenheit eines Mitglieds der Einspruchsabteilung dieselben Erwägungen maßgeblich wie nach Artikel 24 EPÜ im Fall eines Beschwerdekammermitglieds?*

*b) Welches war im vorliegenden Fall das tatsächliche Datum der Entscheidung, das bei der Berechnung der Frist für die Einlegung einer Beschwerde zugrunde gelegt wird?*

## DECISIONS OF THE TECHNICAL BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board of Appeal 3.5.2 dated 28 March 1991**  
**T 261/88 — 3.5.2\***

(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: J.A.H. van Voorthuizen  
 Members: G D Paterson  
 W.B. Oettinger

**Patent proprietor/Appellant:**  
**Discovision Associates**

**Opponent/Respondent:** N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken

**Headword:** Appealable decision/DISCOVISION

**Article:** 24, 125, 112(1)(a) EPC

**Keyword:** "Allegation of suspected partiality against examiner in Opposition Division" — "Whether appeal lies on the ground" — "Referral to Enlarged Board"

### Headnote

The following questions concerning important points of law shall be referred to the Enlarged Board of Appeal

*I. Following a decision of the director of the directorate to which the Opposition Division administratively belongs, in reply to and overruling an objection by a party to opposition proceedings to a member of the Opposition Division appointed to decide upon a particular case, the objection being on the ground that the member is suspected of partiality, does an appeal lie to the Board of Appeal against such decision?*

*II. If the answer to question (1) is yes:*

*(a) In deciding the question of partiality, do the same considerations apply to a member of an Opposition Division as to a member of a Board of Appeal under Article 24 EPC?*

*(b) In the present case, what was the effective date of the decision from which the time limit for filing an appeal is to be calculated?*

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de recours technique 3.5.2, en date du 28 mars 1991**  
**T 261/88 — 3.5.2\***

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: J.A.H. van Voorthuizen  
 Membres: G.D. Paterson  
 W.B. Oettinger

**Titulaire du brevet/requérant:**  
**Discovision Associates**

**Opposant/Intimé:** N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken

**Référence:** Décision susceptible de recours/DISCOVISION

**Article:** 24, 125, 112(1)a) CBE

**Mot-clé:** "Présomption de partialité à l'égard d'un examinateur de la division d'opposition" - "Possibilité d'invoquer un motif dans un recours" "Saisine de la Grande Chambre de recours"

### Sommaire

Les questions suivantes concernant des points de droit d'importance fondamentale sont soumises à la Grande Chambre de recours:

*I. Lorsqu'une partie à la procédure d'opposition récusé un membre de la division d'opposition désigné pour statuer sur une affaire particulière, au motif que ce membre peut être soupçonné de partialité, et que le directeur de la direction dont fait administrativement partie la division d'opposition décide de rejeter cette récusation, cette décision est-elle susceptible de recours devant la chambre de recours?*

*II. Si la réponse à la question 1 est affirmative:*

*a) Les considérations applicables à un membre d'une chambre de recours en vertu de l'article 24 CBE le sont-elles également à l'égard d'un membre d'une division d'opposition, lorsqu'il s'agit de trancher la question de la partialité?*

*b) Dans la présente affaire, quelle est la date effective de la décision à partir de laquelle il faut calculer le délai de recours?*

\* Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 5/91 ist in diesem Heft auf Seite 617 veröffentlicht.

\* The decision of the Enlarged Board of Appeal G 5/91 is published in this issue on page 617

\* La décision de la Grande Chambre de recours G 5/91 est publiée dans ce numéro à la page 617

*III. Ist im vorliegenden Fall die von der Beschwerdeführerin erklärte Ablehnung eines Mitglieds der Einspruchsabteilung wegen Besorgnis der Befangenheit ein rechtsgültiger Beschwerdegrund?*

### Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 45 117 wurde Discovision Associates erteilt, N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken legte dagegen fristgerecht Einspruch wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit ein, wobei sie sich auf bestimmte Vorveröffentlichungen bezog, und beantragte eine mündliche Verhandlung

Im Namen der Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) wurde eine Stellungnahme zur Einspruchschrift und im Namen der Einsprechenden (Beschwerdegegnerin) eine weitere Stellungnahme eingereicht. In dieser Phase erließ die Einspruchsabteilung einen vom 9 März 1987 datierten Bescheid an die Verfahrensparteien nach Artikel 101 (2) und Regel 58 (1) bis (3) EPÜ. In diesem Bescheid wurde neben den fünf von der Beschwerdegegnerin herangezogenen Dokumenten auf ein weiteres Dokument zum Stand der Technik Bezug genommen und die Auffassung vertreten, daß "das Patent wahrscheinlich nach Artikel 102 (1) EPÜ widerrufen wird." Der Bescheid war von einem Formalsachbearbeiter und vom beauftragten Prüfer der Einspruchsabteilung unterzeichnet. Die Parteien wurden zur Stellungnahme aufgefordert

Die Beschwerdeführerin reichte die vom 10. September 1987 datierte Stellungnahme rechtzeitig ein und stellte vorab die Frage, ob der beauftragte Prüfer die gleiche Person sei, die an einem früheren Verfahren teilgenommen habe, in dem im Namen der Beschwerdegegnerin Einspruch gegen ein anderes europäisches Patent der Beschwerdeführerin erhoben worden sei. Wenn dies der Fall sei, beantrage sie, die Einspruchsabteilung neu zu besetzen, und zwar ausschließlich mit Personen, die noch keine direkte Verbindung mit der Beschwerdeführerin oder der Beschwerdegegnerin gehabt hätten. Als Antwort darauf erhielt die Beschwerdeführerin ein vom 19. November 1987 datiertes Schreiben des für die Besetzung der betreffenden Einspruchsabteilung zuständigen Direktors, in dem bestätigt wurde, daß der beauftragte Prüfer bei der Beschwerdegegnerin angestellt gewesen sei und "dieses Unternehmen viele Male in Prüfungs- und Einspruchsverfahren vertreten" habe. In dem Schreiben wurde weiter festgestellt

"(1) Im EPÜ ist ein Ausschluß bzw. eine Ablehnung nur in Artikel 24 vorgesehen, der den Mitgliedern der Beschwerdekammer verbietet, an der Erledigung einer Sache mitzuwirken, an

*III. In the present case, do the appellant's objections on the ground of an alleged partiality of a member of the Opposition Division constitute valid grounds of appeal?*

### Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 45 117 was granted to Discovision Associates a notice of opposition was duly filed by N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken. on the ground of lack of inventive step having regard to certain prior published documents, and oral proceedings were requested.

Observations in reply to the notice of opposition were filed on behalf of the patentee (the appellant), and further observations were filed on behalf of the opponent (the respondent) At this stage, a communication pursuant to Article 101(2) and Rule 58(1) to (3) EPC dated 9 March 1987 was issued to the parties by the Opposition Division. This communication referred to a further prior document, in addition to the five documents relied upon by the Respondent, and expressed the view that "the patent is likely to be revoked by virtue of Article 102(1) EPC" The communication was signed by a formalities officer and by the primary examiner of the Opposition Division. The parties were invited to file observations in reply.

Observations dated 10 September 1987 were duly filed by the appellant, who, as a preliminary point, questioned whether the primary examiner was the same person who had participated in the prosecution of a previous opposition on behalf of the respondent company to another European patent also owned by the appellant company, and requested that if such was the case, the Opposition Division be reconstituted to consist entirely of people who had no previous direct connection either with the appellant or with the respondent. In reply, the appellant received a letter dated 19 November 1987 from a director responsible for the composition of the Opposition Division in question, which acknowledged that the primary examiner had been an employee of the respondent company and had "represented this company many times in Examination and Opposition Procedures". The letter went on to state that

"(1) The only case of exclusion or objection raised by the EPC is stated in Article 24 EPC, which forbids the members of the Board of Appeal to take part in any appeal if they have any per-

*III. Dans la présente affaire, les récusations du requérant, qui reposent sur une présumée partialité d'un membre de la division d'opposition, constituent-elles des motifs de recours valables?*

### Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 45 117 a été délivré à Discovision Associates. N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken a dûment fait opposition à ce brevet en alléguant qu'il n'impliquait pas d'activité inventive eu égard à certains documents antérieurs. Une procédure orale a été requise.

Des observations en réponse à l'acte d'opposition ont été présentées au nom du titulaire du brevet (requérant), des observations ont également été formulées au nom de l'opposant (intimé). A ce stade, une notification établie conformément à l'article 101(2) et à la règle 58(1) à (3) CBE et datée du 9 mars 1987 a été adressée aux parties par la division d'opposition. Dans cette notification, la division d'opposition faisait référence à un autre document antérieur, en sus des cinq documents sur lesquels s'était appuyé l'intimé, et concluait que le brevet serait vraisemblablement révoqué en vertu de l'article 102(1) CBE. La notification était signée par un agent des formalités et par le premier examinateur de la division d'opposition. Les parties étaient invitées à présenter leurs observations

Le requérant a dûment présenté ses observations le 10 septembre 1987. Il a tout d'abord demandé si le premier examinateur était bien la personne qui avait déjà participé à l'instruction d'une opposition antérieure formée au nom de l'intimé contre un autre brevet européen, détenu également par le requérant. Il a demandé que si c'était le cas, la division d'opposition soit reconstituée afin de n'être composée que de personnes n'ayant pas eu auparavant de lien direct avec le requérant ou l'intimé. En réponse, le requérant a reçu du directeur responsable de la composition de la division d'opposition en question une lettre datée du 19 novembre 1987, dans laquelle celui-ci reconnaissait que le premier examinateur avait été employé par l'intimé et qu'il avait représenté ce dernier à plusieurs reprises lors de procédures d'examen et d'opposition. La lettre précisait en outre que:

"(1) Dans la CBE, les seuls cas d'exclusion ou de récusation sont prévus à l'article 24, en vertu duquel les membres d'une chambre de recours ne peuvent participer au règlement d'une

der sie ein persönliches Interesse haben, in der sie vorher als Vertreter eines Beteiligten tätig gewesen sind oder an deren abschließender Entscheidung in der Vorinstanz sie mitgewirkt haben

(2) Bei Prüfungs- und Einspruchsverfahren in der ersten Instanz versuchen wir, die Prüfer nach Möglichkeit von Fällen ihrer früheren Arbeitgeber auszuschließen. Das ist aber nicht immer möglich. Wegen praktischer Schwierigkeiten können wir (den beauftragten Prüfer) in den vielen Fällen, in denen die Beschwerdegegnerin Anmelderin oder Einsprechende ist, nicht aus der Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung ausschließen

Wir können Ihnen jedoch zusichern, daß (der beauftragte Prüfer) im vorliegenden wie auch in ähnlich gelagerten Fällen objektiv handeln wird. Auch ist die Tatsache, daß jede Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung aus drei Mitgliedern besteht, ein Schutz für den Anmelder, Patentinhaber oder Einsprechenden."

Dieses Schreiben wurde nicht zur Einspruchsakte genommen, und sie enthält auch keinen Hinweis darauf, daß es der Beschwerdegegnerin zugesandt wurde

Am 29. Dezember 1987 erging eine Ladung zur mündlichen Verhandlung am 23. Februar 1988

Mit Schreiben vom 11. Februar 1988 erklärte die Beschwerdegegnerin, daß sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde. Bei Abschluß der mündlichen Verhandlung verkündete die Einspruchsabteilung (in der der beauftragte Prüfer der gleiche geblieben war) die Entscheidung, daß das Patent widerrufen werde. Das Protokoll der mündlichen Verhandlung und eine schriftliche Entscheidung wurden am 19. April 1988 ordnungsgemäß ausgefertigt, aber diese Unterlagen enthalten keinen Hinweis darauf, daß die Beschwerdeführerin die Besetzung der Einspruchsabteilung beanstandet hätte.

II. Die Beschwerdeführerin legte am 23. Juni 1988 ordnungsgemäß Beschwerde ein und reichte am 18. August 1988 eine Beschwerdebegründung ein, in der sie nicht nur die Widerrufungsgründe, sondern auch die Widerrufsentscheidung mit der Begründung anfocht, daß "bei der Durchführung des Einspruchsverfahrens wegen der Bestimmung des beauftragten Prüfers der Einspruchsabteilung eine ungebührliche und unfaire (wenn auch unbeabsichtigte) Voreingenommenheit" bestanden habe. Um diese Begründung zu untermauern, bezeichnete die Beschwerdeführerin die in Abschnitt 1 des Schreibens vom 19. November 1987 enthaltene Aussage, daß "Artikel 24 EPÜ die einzigen Umstände

sonal interest therein, if they have previously been involved as representative of one of the parties, or if they participated in the decision under appeal.

(2) In examination and opposition proceedings at first instance we try, where this is possible, to exclude examiners from cases from a firm where they have previously been employed. But this cannot always be done. Because of practical difficulties, we cannot exclude (the Primary Examiner) from Examining or Opposition Divisions in the many cases where the Respondent Company is applicant or opponent.

We can, however, give you the assurance that (the Primary Examiner) will act objectively in the present case as well as in similar cases. Anyway, the fact that any Examining or Opposition Division consists of three members is a safeguard for the applicant, the proprietor or the opponent."

This letter was not placed on the file of the opposition, nor is there any indication in the file that it was sent to the respondent

A summons to oral proceedings on 23 February 1988 was issued on 29 December 1987

By letter filed on 11 February 1988 the respondent stated that it would not attend the oral proceedings. At the conclusion of oral proceedings before the Opposition Division (in which the primary examiner remained unchanged), the decision of the Opposition Division was announced that the patent was revoked. Minutes of the oral proceedings and a written decision were subsequently duly issued on 19 April 1988, but these documents contain no reference to the appellant's objection to the composition of the Opposition Division.

II. The appellant duly filed a notice of appeal on 23 June 1988, and a statement of grounds of appeal on 18 August 1988, in which, in addition to challenging the grounds as set out in the decision on which the patent was revoked, the appellant also challenged the decision on the ground that there had been "undue and unfair (if inadvertent) bias in the conduct of the opposition proceedings, because of the appointment of (the primary examiner) for the Opposition Division". In support of this ground, the appellant contested the implication in paragraph (1) of the letter dated 19 November 1987 that "Article 24 EPC represents the only circumstances in which it would be improper for a member of

affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants de l'une des parties ou s'ils ont pris part à la décision qui fait l'objet du recours.

(2) En ce qui concerne les procédures d'examen et d'opposition en première instance, nous nous efforçons, dans la mesure du possible, d'exclure les examinateurs des affaires où est impliquée une entreprise qui les a employés antérieurement. Mais il ne peut pas toujours en être ainsi. Pour des raisons d'ordre pratique, nous ne pouvons exclure (le premier examinateur) des divisions d'examen ou d'opposition dans les nombreuses affaires où l'entreprise intimée est le demandeur ou l'opposant

Toutefois, nous pouvons vous assurer que (le premier examinateur) agira objectivement dans la présente affaire comme dans les affaires similaires. En tout état de cause, le fait que toute division d'examen ou d'opposition se compose de trois membres constitue une garantie pour le demandeur, le titulaire du brevet ou l'opposant."

Cette lettre n'a pas été classée dans le dossier d'opposition, et rien n'indique dans celui-ci qu'elle ait été envoyée à l'intimé.

Une citation à la procédure orale fixée au 23 février 1988 a été établie le 29 décembre 1987.

Dans une lettre versée au dossier le 11 février 1988, l'intimé a déclaré qu'il ne participerait pas à la procédure orale. A l'issue de la procédure orale devant la division d'opposition (dont le premier examinateur n'a pas été remplacé), la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet a été annoncée. Le procès-verbal de la procédure orale ainsi que la décision écrite ont été ensuite établis en bonne et due forme le 19 avril 1988, mais ces documents ne mentionnent pas l'objection formulée par le requérant à l'encontre de la composition de la division d'opposition.

II. Le requérant a dûment formé un recours le 23 juin 1988 et a déposé son mémoire exposant les motifs du recours le 18 août 1988. Dans ce mémoire, il a remis en cause non seulement les motifs de révocation du brevet tels qu'exposés dans la décision, mais également la décision elle-même en faisant valoir que la "procédure d'opposition avait été excessivement et injustement favorable à l'autre partie (même si cela était involontaire) en raison de la désignation (du premier examinateur) comme membre de la division d'opposition". A l'appui de ce motif, le requérant a contesté le paragraphe 1 de la lettre datée du 19 novembre 1987 où il est affirmé que "les seuls cas dans lesquels un membre de

darstellt, unter denen für einen Bediensteten des EPA die Mitwirkung an Verfahren einer bestimmten Art unangebracht wäre", als "ausgemachten Unsinn und dem Prinzip der *natural justice*<sup>1</sup> widersprechend". Sie verwies auf Artikel 19 EPÜ, der die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung behandelt und nur eine einzige Ausschlussbestimmung enthalte, nämlich daß "ein Prüfer, der am Erteilungsverfahren mitgewirkt hat, nicht den Vorsitz führen kann". Sie behauptete jedoch, daß "es noch viele andere Umstände gibt, unter denen es offenkundig nicht im Sinne der Gerechtigkeit wäre, wenn ein Mitglied der Einspruchsabteilung an der Sache ein persönliches Interesse hätte", und führte Beispiele dafür an. Insbesondere machte sie geltend, daß der Einspruchsabteilung in dieser Sache insofern eine Fehlbeurteilung oder ein Rechtsirrtum unterlaufen sei, "als es eindeutig dem Grundsatz der *natural justice*"<sup>1</sup> widerspricht, wenn die Hauptverantwortung für die Interpretation der Entgegenhaltungen, ja sogar für die Entscheidung aller Streitfragen in der Sache einer Person zufällt, deren Blick durch ihre frühere Tätigkeit (für die Beschwerdegegnerin) getrübt ist." Der Einwand gegen den beauftragten Prüfer bestehe "nicht nur darin, daß er früher als zugelassener Vertreter für (die Beschwerdegegnerin) tätig war (obschon ... das allein ausreichen würde), sondern daß er (die Beschwerdegegnerin) in einer Reihe von Einspruchsverfahren gegen (die derzeitige Beschwerdeführerin) vertreten hat, wobei es um eine Technologie ging, die zudem sehr nahe mit dem Gegenstand des vorliegenden (europäischen Patents) verwandt ist." Daß der beauftragte Prüfer früher für die Beschwerdegegnerin in Fällen tätig gewesen sei, an denen die gleiche Einsprechende und die gleiche Patentinhaberin beteiligt gewesen seien und bei denen es um eine sehr nahe verwandte Technologie gegangen sei, beeinflusse seine Haltung in dieser Sache zwangsläufig zugunsten der Beschwerdegegnerin, wie durch viele einzeln aufgeführte Passagen aus der Entscheidung der Einspruchsabteilung belegt werde. Beweise für die Tätigkeit des beauftragten Prüfers für die Beschwerdegegnerin in einem nahe verwandten Einspruchsverfahren im Jahre 1985 seien zusammen mit der Beschwerdebeurteilung eingereicht worden.

<sup>1</sup> Anm. d. Red. "*natural justice*" = Begriff des englischen Rechts, der insbesondere zwei Grundsätze des Verfahrensrechts umfaßt, nämlich das Prinzip der Unparteilichkeit des Richters (*nemo iudex in causa sua*) und den Grundsatz, daß jedem, dessen Rechte durch die Entscheidung berührt werden könnten, ausreichend Gelegenheit gewährt werden muß seinen Standpunkt vorzutragen (*audi et alteram partem*).

the EPO to be involved in proceedings of a particular kind", as being "manifestly nonsense, and contrary to natural justice". Reference was made to Article 19 EPC which deals with the composition of an Opposition Division and includes a single exclusion, namely that "an Examiner who has taken part in the proceedings for the grant shall not be the Chairman". It was contended, however, that "There are many other circumstances in which it would manifestly not be in the interest of justice for a member of the Opposition Division to have an interest in the case", and examples of such circumstances were given. In particular, it was contended that an error in judgement or law had been made in this case by the Opposition Division, "in that it is clearly contrary to natural justice that the main responsibility for the interpretation of the references, and indeed for deciding all the issues in the case, should fall to an individual whose view is coloured by his previous involvement (with the respondent)". The objection to the primary examiner was "not merely that he formerly acted for (the respondent) as professional representative (although ... that alone would be sufficient), but that he acted for (the respondent) in a number of oppositions against (the present appellant), and concerning technology which is very closely related indeed to the subject-matter of the present (European patent)". The previous involvement of the primary examiner on behalf of the respondent with cases involving the same opponent, the same patentee and very closely related technology would inevitably affect his approach to the case in favour of the respondent, as was evidenced by many itemised passages in the decision of the Opposition Division. Evidence of the involvement of the primary examiner on behalf of the respondent in a closely related opposition in 1985 was filed with the grounds of appeal.

L'OEB ne peut intervenir dans une procédure particulière sont énumérés à l'article 24 CBE" et l'a qualifié "de manifestement absurde et de contraire à la *natural justice*"<sup>1</sup>. Il s'est référé à l'article 19 CBE qui traite de la composition des divisions d'opposition et ne prévoit qu'un seul cas d'exclusion, à savoir qu'"un examinateur qui a participé à la procédure de délivrance du brevet européen ne peut assumer la présidence". Toutefois, il a affirmé qu'"il existe de nombreuses autres circonstances dans lesquelles il ne serait manifestement pas dans l'intérêt de la justice qu'un membre d'une division d'opposition possède un intérêt dans l'affaire qu'il instruit" et il en a fourni des exemples. Il a notamment soutenu qu'"une erreur de jugement ou de droit avait été commise dans cette affaire par la division d'opposition, dans la mesure où il est manifestement contraire à la *natural justice*"<sup>1</sup> que la tâche consistant à interpréter les antériorités et même à trancher toutes les questions concernant l'affaire relève essentiellement de la responsabilité d'une personne dont le point de vue est influencé par sa participation à des affaires antérieures" (pour le compte de l'intimé). La récusation du premier examinateur ne tient pas "seulement au fait que ce dernier a agi auparavant pour (l'intimé) en qualité de mandataire agréé (bien que cela suffise en soi), mais également qu'il a représenté (l'intimé) à un certain nombre de procédures d'opposition engagées contre (le présent requérant) et concernant une technologie très étroitement liée à l'objet du présent (brevet européen)". Le premier examinateur ayant déjà participé pour le compte de l'intimé à des affaires dans lesquelles étaient impliqués le même opposant et le même titulaire du brevet, et qui concernaient une technologie très proche, cela affecte inévitablement son approche de l'affaire en faveur de l'intimé, ainsi que le prouvent plusieurs passages précisément cités de la décision rendue par la division d'opposition. La preuve de la participation en 1985 du premier examinateur, au nom de l'intimé, à une procédure d'opposition concernant une technologie très proche a été produite avec le mémoire exposant les motifs du recours.

<sup>1</sup> Note de la rédaction "*natural justice*" = notion du droit anglais englobant surtout deux principes relatifs à la procédure devant une juridiction, à savoir le principe de l'impartialité du juge (*nemo iudex in causa sua*) et le principe selon lequel tout personne qui peut être affectée par une décision doit être mise en mesure de présenter utilement sa défense (*audi et alteram partem*).



Aus den oben dargelegten Gründen machte die Beschwerdeführerin geltend, daß die Bestimmung und die Beibehaltung dieses beauftragten Prüfers der Einspruchsabteilung einen schwerwiegenden Verfahrensmangel darstellten: sie beantragte die Erstattung der Beschwerdegebühr

Die Beschwerdegegnerin nahm zur Beschwerdebegründung nicht Stellung

III. Angesichts des Inhalts der Beschwerdebegründung erging an beide Parteien ein Bescheid im Namen der Beschwerdekammer, in dem unter anderem vorgeschlagen wurde, der Großen Beschwerdekammer die folgende Frage vorzulegen:

"Ist gegen eine Entscheidung des Direktors einer Direktion, zu der die Einspruchsabteilung verwaltungsmäßig gehört, die Beschwerde zu den Beschwerdekammern gegeben, wenn mit der Entscheidung der Einwand eines Beteiligten am Einspruchsverfahren zurückgewiesen wird, daß ein Mitglied der Einspruchsabteilung, das über einen bestimmten Fall entscheiden soll, wegen der Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werde?"

IV In ihrer Erwiderung führte die Beschwerdeführerin aus: Wenn das vom 19. November 1987 datierte Schreiben denn eine beschwerdefähige Entscheidung darstelle, so sei dies jedenfalls nicht in dem Schreiben deutlich gemacht worden, sie schlage daher vor, daß aus Gründen der Gerechtigkeit nötigenfalls eine Fristverlängerung gewährt werde, zum Beispiel bis zum 18. August 1988, an dem die eigentliche Beschwerdeschrift eingereicht worden sei

V Die Beschwerdeführerin schlug vor, der Großen Beschwerdekammer die folgenden weiteren Fragen vorzulegen

1) Widerspricht es dem Prinzip der "natural justice"<sup>2</sup>, daß jemand, der als zugelassener Vertreter für einen Einsprechenden tätig gewesen ist und ihn in Einspruchsverfahren gegen denselben Patentanmelder auf einem technischen Gebiet vertreten hat, das mit dem bei einem Einspruch behandelten Gebiet nahe verwandt ist, im Einspruchsverfahren als beauftragter Prüfer eingesetzt wird?

2) Wenn das Schreiben des Direktors eine beschwerdefähige Entscheidung war, ist dann aus Gründen der Gerechtigkeit eine Verlängerung der Beschwerdefrist bis zum 18. August 1988 oder darüber hinaus zu gewähren und die von der Anmelderin am 18. August 1988 eingelegte Beschwerde als Beschwerde gegen die genannte beschwerdefähige Entscheidung anzusehen?

For the reasons outlined above, the appellant contended that the appointment and continuance of the particular primary examiner to the Opposition Division in this case constituted a gross procedural violation, he requested the reimbursement of the appeal fee.

The respondent filed no observations in reply to the statement of grounds of appeal.

III. Having regard to these contents of the statement of grounds of appeal, a communication was issued to both parties on behalf of the Board of Appeal, which *inter alia* suggested that the following question might be referred to the Enlarged Board of Appeal:

"Following a decision of the director of the directorate to which the Opposition Division administratively belongs, in reply to and overruling an objection by a party to opposition proceedings to a member of the Opposition Division appointed to decide upon a particular case, the objection being on the ground that the member is suspected of partiality, does an appeal lie to the Board of Appeal against such decision?"

IV In his reply, the appellant pointed out that if the letter dated 19 November 1987 did constitute an appealable decision, this was certainly not made clear in the letter, and it was suggested that an extension of time should if necessary be granted, for example up to 18 August 1988 when the notice of appeal was in fact filed, in the interests of justice

V. The appellant suggested that the following further questions be referred to the Enlarged Board of Appeal:

(1) Is it contrary to natural justice that an individual who has been involved as professional representative for an opponent, and has acted for that opponent in opposition proceedings against the same patent applicant, in a field of technology which is very closely related to the field of technology with which an opposition is concerned should act as a primary examiner during opposition proceedings?

(2) If the letter from the director did constitute an appealable decision, should an extension of time for lodging an appeal thereto be granted in the interests of justice either to 18 August 1988 or to some unspecified future date, and should the appeal filed by the applicant on 18 August 1988 be deemed to constitute an appeal against the said appealable decision?

Pour les motifs exposés ci-dessus, le requérant a affirmé que la nomination et le maintien du premier examinateur dans la division d'opposition constituait, dans cette affaire, un vice substantiel de procédure; il a demandé que la taxe de recours lui soit remboursée.

L'intimé n'a présenté aucune observation sur le mémoire exposant les motifs du recours.

III. Eu égard à la teneur du mémoire exposant les motifs du recours, une notification a été adressée aux deux parties par la Chambre de recours, qui a notamment suggéré de soumettre la question suivante à la Grande Chambre de recours:

"Lorsqu'une partie à la procédure d'opposition récusé un membre de la division d'opposition désigné pour statuer sur une affaire particulière, au motif que ce membre peut être soupçonné de partialité, et que le directeur de la direction dont fait administrative-ment partie la division d'opposition décide de rejeter cette récusation, cette décision est-elle susceptible de recours devant la Chambre de recours?"

IV. Dans sa réponse, le requérant a fait remarquer que si la lettre datée du 19 novembre 1987 constituait une décision susceptible de recours, cela en tout cas ne ressortait pas clairement de cette lettre; il a suggéré qu'une prorogation de délai soit octroyée, si nécessaire, jusqu'au 18 août 1988 par exemple, date à laquelle le recours a en fait été formé, et ce dans l'intérêt de la justice.

V. Le requérant a proposé de soumettre également les questions suivantes à la Grande Chambre de recours

1) Est-il contraire à la "natural justice"<sup>2</sup> qu'une personne qui est intervenue en qualité de mandataire agréé pour un opposant et a représenté ce dernier lors de procédures d'opposition engagées contre le titulaire d'un brevet agisse en tant que premier examinateur au cours d'une procédure d'opposition engagée contre le même titulaire d'un brevet et concernant un domaine technologique très proche?

2) Si la lettre du directeur constitue une décision susceptible de recours, une prorogation du délai de recours devrait-elle être octroyée, dans l'intérêt de la justice, jusqu'au 18 août 1988 ou jusqu'à une date ultérieure non spécifiée, et le recours formé par le demandeur le 18 août 1988 devrait-il être réputé constituer un recours contre ladite décision susceptible de recours?

<sup>2</sup> Vgl. Fußnote 1 auf S. 630

<sup>2</sup> voir Note 1 en bas de la page 630

Die Beschwerdeführerin trug vor, daß die Besorgnis der Befangenheit des beauftragten Prüfers in diesem Beschwerdeverfahren in jedem Fall ein rechtsgültiger Beschwerdegrund sei

VI. Von der Beschwerdegegnerin ging innerhalb der angegebenen Frist weder eine Erwidderung auf den Bescheid der Kammer noch eine sonstige Stellungnahme ein

### Entscheidungsgründe

1. Artikel 112 (1) a) EPÜ berechtigt eine Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, von Amts wegen die Große Beschwerdekammer zu befragen, wenn sie eine Entscheidung zu einer aufgetretenen Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung für erforderlich hält. Im vorliegenden Fall ist nach Auffassung der Beschwerdekammer in bezug auf bestimmte Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung, die sich, wie im folgenden dargelegt, gestellt haben, eine solche Entscheidung der Großen Beschwerdekammer erforderlich.

2. Wie aus der Zusammenfassung des Sachverhalts und der Anträge ersichtlich, hat die Beschwerdeführerin als Beschwerdegrund die Befangenheit des beauftragten Prüfers der Einspruchsabteilung angegeben. Würde diese Begründung anerkannt, so würde sie aufgrund der bisherigen Rechtsprechung der Beschwerdekammer die Feststellung rechtfertigen, daß die von der Einspruchsabteilung getroffene Entscheidung nichtig und rechtsunwirksam ist, so daß die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an eine ordnungsgemäß besetzte Einspruchsabteilung zurückverwiesen werden müßte

2.1 In diesem Zusammenhang wird auf die Entscheidung T 390/86 (ABI. EPA 1989, 30), T 243/87 (30. August 1989) und T 251/88 (14. November 1989) verwiesen. In den ersten beiden Fällen war die Besetzung der Einspruchsabteilung zwischen der Verkündung der Entscheidung in der mündlichen Verhandlung und der schriftlichen Ausfertigung der Entscheidung geändert worden. Im dritten Fall verstieß die Zusammensetzung einer Einspruchsabteilung gegen Artikel 19 (2) EPÜ, weil zwei der drei Mitglieder in dem Verfahren zur Erteilung des Patents, auf das sich der Einspruch bezog, mitgewirkt hatten. In allen drei Fällen entschied die Beschwerdekammer, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und die Sache zur nochmaligen Prüfung an eine neu besetzte Einspruchsabteilung zurückzuverweisen sei.

2.2 Diese Beschwerdekammer ist jedoch der Auffassung, daß eine solche Entscheidung nicht unbedingt richtig ist, und zwar weder in den drei vorgenannten Fällen noch im vorliegenden. Es ließe sich auch die gegenteilige Ansicht vertreten, daß die Zusammensetzung

The appellant submitted that in any event the alleged partiality of the primary examiner constitutes a valid ground of appeal in these appeal proceedings.

VI. No comments were received from the Respondent within the stated time limit for reply to the Board's communication or at all.

### Reasons for the Decision

1. Article 112(1)(a) EPC empowers a Board of Appeal, during proceedings on a case, of its own motion, to refer a question to the Enlarged Board if it considers that a decision is required on an important point of law which has arisen. In the present case, the Board of Appeal considers that a decision of the Enlarged Board is so required in relation to certain important points of law which have arisen, as discussed below.

2. As is clear from the Summary of Facts and Submissions above, the appellant has raised a ground of appeal concerning the alleged partiality of the primary examiner of the Opposition Division, which, if accepted, on the basis of previous jurisprudence of the Boards of Appeal, would appear to justify a finding that the decision issued by the Opposition Division was void and had no legal effect, so that the case would have to be remitted to the Opposition Division for further examination and decision by a properly constituted Opposition Division.

2.1 In this connection, reference is made to decisions T 390/86 (OJ EPO 1989, 30), T 243/87 (30 August 1989) and T 251/88 (14 November 1989). In the first two of these cases, the composition of an Opposition Division was changed between the issuing of a decision during oral proceedings and the issue of the decision in writing. In the third case, the composition of an Opposition Division was contrary to Article 19(2) EPC, because two of the three members had taken part in the proceedings for grant of the patent to which the opposition related. In all three cases the Board of Appeal ordered that the decision of the Opposition Division should be set aside and that the case should be remitted for fresh examination by a new composition of the Opposition Division.

2.2 However, the present Board of Appeal considers that such an order is not necessarily correct, either in the above three cases or in the present case. A possible contrary view would be that the composition of an Opposition Division is an internal administra-

Le requérant a fait valoir qu'en tout état de cause, la partialité présumée du premier examinateur constituait un motif de recours valable dans cette procédure de recours.

VI L'intimé n'a fait aucun commentaire ni aucune autre observation dans le délai qui lui a été imparti pour répondre à la notification de la Chambre.

### Motifs de la décision

1. L'article 112(1)a) CBE habilite les chambres de recours à saisir d'office, en cours d'instance, la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire sur une question de droit d'importance fondamentale. Dans la présente affaire, la Chambre de recours considère que la Grande Chambre de recours doit être saisie pour statuer sur certaines questions de droit d'importance fondamentale qui se sont posées, comme indiqué ci-après

2. Ainsi qu'il ressort clairement de l'exposé des faits et conclusions ci-dessus, le requérant a invoqué comme motif de recours la partialité présumée du premier examinateur de la division d'opposition. Si ce motif était admis, il semblerait légitime de conclure, sur la base de la jurisprudence antérieure des chambres de recours, que la décision de la division d'opposition était nulle et dépourvue d'effet juridique et que l'affaire devrait donc être renvoyée à la division d'opposition pour nouvel examen et décision par une division d'opposition convenablement constituée.

2.1 A cet égard, il convient de se reporter aux décisions T 390/86 (JO OEB 1989, 30), T 243/87 (30 août 1989) et T 251/88 (14 novembre 1989). Dans les deux premières affaires, la composition de la division d'opposition avait été modifiée entre le moment où la décision avait été prononcée lors de la procédure orale et celui où elle avait été formulée par écrit. Dans la troisième affaire, la composition de la division d'opposition était contraire à l'article 19(2) CBE, deux des trois membres ayant participé à la procédure de délivrance du brevet auquel se rapportait l'opposition. Dans ces trois affaires, la chambre de recours a ordonné l'annulation de la décision de la division d'opposition et le renvoi de l'affaire à la division d'opposition, dont la composition serait modifiée, pour nouvel examen.

2.2 Toutefois, la présente Chambre de recours estime qu'une telle décision n'est pas nécessairement correcte, que ce soit dans les trois affaires susmentionnées ou dans la présente affaire. On pourrait en effet considérer à l'inverse que la composition d'une divi-

zung einer Einspruchsabteilung eine interne Verwaltungsangelegenheit ist, die nicht von der Einspruchsabteilung selbst entschieden wird, und daß sie einer internen administrativen "Entscheidung" des Leiters der Direktion unterliegt, zu der die Einspruchsabteilung innerhalb des Organs des EPA gehört, das sich nach Artikel 15 d) EPÜ aus den Einspruchsabteilungen zusammensetzt. Eine solche interne administrative "Entscheidung" ist wohl keine Entscheidung im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ und daher gar nicht beschwerdefähig.

Im EPÜ findet sich nirgendwo ein ausdrücklicher Hinweis darauf, daß ein Mitglied eines erstinstanzlichen Organs wegen Besorgnis der Befangenheit von der Mitwirkung an einer Sache ausgeschlossen oder sogar abgelehnt werden kann. Dies steht zur Rechtsstellung der Mitglieder der Beschwerdekammern insofern in direktem Gegensatz, als ein Mitglied einer Beschwerdekammer nach Artikel 24 (2) EPÜ "aus einem sonstigen Grund" seinen eigenen Ausschluß beantragen und nach Artikel 24 (3) EPÜ von einer Partei "wegen Besorgnis der Befangenheit" abgelehnt werden kann. Somit ist fraglich, ob eine Partei in einem beim EPA anhängigen erstinstanzlichen Verfahren berechtigt ist, auch Mitglieder dieses Organs, die in einer bestimmten Sache entscheiden sollen, abzulehnen.

3 In dem Schreiben vom 19. November 1987 wird unterstellt, daß Artikel 24 EPÜ die einzigen möglichen Umstände darstellt, unter denen Bedienstete des EPA im Zusammenhang mit der Mitwirkung an Entscheidungen in Verfahren vor dem EPA ausgeschlossen oder abgelehnt werden können. Wenn das richtig ist, bedeutet dies im Extremfall, daß alle Mitglieder einer Einspruchsabteilung offen für eine Partei eingenommen sein könnten, ohne daß dagegen irgendein Rechtsmittel eingelegt werden könnte. Mit einer derartigen Zusammensetzung einer Einspruchsabteilung wäre die andere Partei aber wohl mit Recht unzufrieden.

Ferner wird behauptet, daß es zum Schutz der anderen Partei völlig ausreiche, wenn die Einspruchsabteilung neben dem vielleicht nicht ganz objektiven Mitglied mit zwei weiteren Prüfern besetzt werde, die beide unparteiisch seien. Im vorliegenden Fall scheint die Beschwerdeführerin jedoch nicht bereit zu sein, dies anzuerkennen, und das ist gewiß verständlich. Im Prinzip gibt es wohl keinen Grund dafür, eine Verfahrenspartei so zu benachteiligen.

3.1 Seitens der Beschwerdeführerin wird zu verstehen gegeben, daß es gute Gründe für die Existenz des Artikels 24 EPÜ gebe, der sich nur mit den Ausschluß- oder Ablehnungsgründen in bezug auf Mitglieder der Beschwer-

tive matter, which is not decided by the Opposition Division itself but is an internal administrative "decision" made by the director of the directorate to which the Opposition Division belongs, within the department of the EPO which is constituted by the Opposition Divisions pursuant to Article 15(d) EPC. Such an internal administrative "decision" does not appear to be a decision within the meaning of Article 106(1) EPC and, therefore, does not appear to be a decision which is open to appeal at all.

There is nothing in the EPC which seems specifically to suggest that a member of a first instance department may be excluded from participation in a case or even objected to on the ground that he is suspected of partiality. This is in direct contrast to the position of members of the Boards of Appeal, in that under Article 24(2) EPC a member of a Board of Appeal may request his own exclusion "for any other reason", and under Article 24(3) EPC may be objected to by a party "if suspected of partiality". Thus, it may be questioned whether a party to first instance proceedings within the EPO has a right even to object to members of that department who are appointed to decide a particular case.

3 In the letter dated 19 November 1987, it appears to be suggested that Article 24 EPC represents the only possible circumstances under the EPC where employees of the EPO may be the subject of exclusion or objection in connection with participation in the making of decisions in proceedings before the EPO. If that is correct, the conclusion *in extremis* is that all the appointed members of an Opposition Division could be obviously partial to one party without any possibility of remedy. Such a composition of an Opposition Division might justifiably cause dissatisfaction to the other party.

It also appears to be suggested that even if one member of an Opposition Division might not be fully objective, nevertheless, if there are two other members appointed to the Opposition Division who are both impartial, this is a sufficient safeguard for the other party. The appellant in the present case does not seem to be prepared to accept this, however, and this is certainly understandable. There would seem, in principle, to be no reason why a party to proceedings should be disadvantaged in such a way.

3.1 On behalf of the appellant, it is suggested that there are good reasons for the presence of Article 24 EPC, dealing only with grounds for exclusion or objection in respect of members of the Boards of Appeal: namely, the enshrining

sion d'opposition est une question interne d'ordre administratif, qui ne relève pas de la division d'opposition elle-même: elle découle en effet d'une "décision" administrative interne, prise par le directeur de la direction dont fait administrativement partie la division d'opposition, au sein de l'instance de l'OEB qui se compose des divisions d'opposition conformément à l'article 15d) CBE. Une telle "décision" administrative interne ne semble pas constituer une décision au sens de l'article 106(1) CBE; elle n'est donc pas susceptible de recours.

La CBE ne contient aucune disposition prévoyant qu'un membre d'une première instance peut être exclu de toute participation au règlement d'une affaire, voire même récusé, au motif qu'il est soupçonné de partialité. Il en va tout autrement pour les membres des chambres de recours, dans la mesure où un membre d'une chambre peut, aux termes de l'article 24(2) CBE, demander sa propre récusation "pour tout autre motif", et, aux termes de l'article 24(3) CBE, être récusé par une partie "s'il peut être soupçonné de partialité". On peut donc se demander si une partie à une procédure devant une première instance à l'OEB a le droit de récuser également des membres de cette instance désignés pour statuer sur une affaire particulière.

3 La lettre du 19 novembre 1987 laisse supposer que les seuls cas où des agents de l'OEB peuvent faire l'objet d'une exclusion ou d'une récusation en raison de leur participation à des décisions rendues lors de procédures devant l'OEB sont énoncés à l'article 24 CBE. Si cela était exact, on pourrait conclure à la limite que tous les membres désignés dans une division d'opposition pourraient manifestement être partiaux à l'égard d'une partie, sans qu'il soit possible d'y remédier. Dans ce cas, la composition de la division d'opposition pourrait, à juste titre, être source de mécontentement pour l'autre partie.

Cette lettre laisse également entendre que même s'il est possible qu'un membre d'une division d'opposition ne soit pas totalement objectif, le fait que celle-ci se compose de deux autres membres impartiaux représente néanmoins une garantie suffisante pour l'autre partie. Toutefois, dans la présente affaire, le requérant ne semble pas prêt à accepter un tel argument et cela est certainement compréhensible. Il n'y a pas de raison en principe qu'une partie à la procédure soit désavantagée de cette manière.

3.1 Le requérant suggère que la présence de l'article 24 CBE, qui traite uniquement des motifs d'exclusion ou de récusation des membres des chambres de recours, s'explique aisément, il s'agit en effet d'ancrer dans la CBE

dekammern befasse: Im EPÜ selbst seien nämlich Bestimmungen (Artikel 21 bis 24 EPÜ) verankert worden, die die Unabhängigkeit der Beschwerdekammern und die Unparteilichkeit ihrer Mitglieder gewährleisten, weil die Kammern die letzte Rechtsmittelinstanz im EPA seien, die unter anderem für die Korrektur von Rechtsirrtümern der erstinstanzlichen Organe zuständig sei. Mit diesem Vortrag scheint die Beschwerdeführerin zumindest anzuerkennen, daß eine Garantie der Unparteilichkeit in bezug auf die Beschwerdekammern wichtiger ist als in bezug auf die erstinstanzlichen Organe.

3.2 Ferner bringt die Beschwerdeführerin vor, daß die Mitwirkung des beauftragten Prüfers der Einspruchsabteilung an der vorliegenden Sache dem Grundsatz der "natural justice"<sup>2</sup> widerspreche und falsch sei

Der Begriff "natural justice"<sup>2</sup> erscheint nicht ausdrücklich im EPÜ. Jedoch wird gemeinhin angenommen, daß dieser Rechtsgrundsatz in der Gesamtheit der "allgemeinen Rechtssätze" enthalten ist, die in Ländern wie etwa den Vertragsstaaten des EPÜ generell anerkannt werden. Das Recht auf eine objektive Anhörung vor einem unparteiischen Gericht gilt überall als der "natural justice"<sup>2</sup> entsprechend und als einer dieser allgemeinen Rechtssätze. Vom Verwaltungsgericht der ILO wurde dieses Recht beispielsweise wie folgt formuliert (Urteil Nr. 179, Varnet gegen UNESCO, 8. November 1971):

"Es ist ein allgemeiner Rechtssatz, daß jemand, der eine Entscheidung fällen soll, die die Rechte oder Pflichten seiner Gerichtsbarkeit unterstehender anderer Personen berührt, sich in den Fällen einer Mitwirkung enthalten muß, in denen seine Unparteilichkeit aus triftigen Gründen zweifelhaft ist. Dabei ist es unerheblich, ob er sich subjektiv für fähig hält, eine unvoreingenommene Entscheidung zu fällen; es reicht aber auch nicht aus, daß die von der Entscheidung betroffenen Personen deren Urheber der Voreingenommenheit verdächtigen.

Personen, die in beratender Eigenschaft an den Verfahren von Entscheidungsorganen teilnehmen, unterliegen gleichfalls dem obenerwähnten Rechtsgrundsatz. Er gilt auch für Mitglieder von Gremien, die Empfehlungen an Entscheidungsorgane richten sollen. Obwohl sie selbst keine Entscheidungen fällen, können diese beiden Arten von Gremien manchmal einen entscheidenden Einfluß auf die Entscheidungsfindung ausüben.

Weil der Zweck dieses Rechtssatzes im Schutz des Individuums vor Willkür besteht, gilt er in internationalen Organisationen auch dann, wenn er nicht kodifiziert worden ist. Daraus folgt, daß sich die betreffenden Amtsträger

ing within the EPC itself of provisions (Articles 21 to 24 EPC) intended to ensure the independence of the Boards of Appeal, and intended to guarantee the impartiality of members of the Boards of Appeal, as the final instance of appeal within the EPO which is responsible, *inter alia*, for the correction of errors of law within the first instance departments. This submission seems to accept that at least a guarantee of impartiality is more important in respect of the Boards of Appeal than in respect of the first instance departments.

3.2 Furthermore, the appellant submits that the participation of the primary examiner in the Opposition Division in the present case was contrary to natural justice and wrong

The concept of natural justice does not specifically appear within the EPC. However, this concept is commonly considered to be within the body of "general rules of law" which are generally recognised in countries such as the Contracting States of the EPC. The right to a fair hearing before an impartial tribunal is well established as in accordance with natural justice and as one of such general rules of law. It was expressed by the ILO Administrative Tribunal, for example, in the following terms (Judgment No. 179, Varnet v. UNESCO, 8 November 1971):

"It is a general rule of law that a person called upon to take a decision affecting the rights or duties of other persons subject to his jurisdiction must withdraw in cases in which his impartiality may be open to question on reasonable grounds. It is immaterial that, subjectively, he may consider himself able to take an unprejudiced decision: nor is it enough for the persons affected by the decision to suspect its author of prejudice.

Persons taking part in an advisory capacity in the proceedings of decision-making bodies are equally subject to the above-mentioned rule. It applies also to members of bodies required to make recommendations to decision-making bodies. Although they do not themselves make decisions, both these types of bodies may sometimes exert a crucial influence on the decision to be taken.

Because of its purpose, which is to protect the individual against arbitrary action, this rule applies in international organisations even in default of any specific text. It follows that, failing any explicit provision in the regulations

elle-même des dispositions (articles 21 à 24 CBE) visant à assurer l'indépendance des chambres de recours et à garantir l'impartialité de leurs membres, les chambres de recours étant notamment responsables, en tant que dernières instances de recours à l'OEB, de la correction d'erreurs de droit commises par les organes de première instance. Cette argumentation semble au moins admettre que la garantie d'impartialité revêt une plus grande importance pour les chambres de recours que pour les premières instances.

3.2 En outre, le requérant fait valoir que la participation du premier examinateur de la division d'opposition à la présente affaire est contraire à la "natural justice"<sup>2</sup> et erronée.

Le concept de "natural justice"<sup>2</sup> n'est pas expressément mentionné dans la CBE. Toutefois, il est habituellement considéré comme faisant partie "des principes généraux du droit", qui sont généralement admis dans les pays tels que les Etats contractants de la CBE. Le droit pour un individu à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial est réputé conforme à la "natural justice"<sup>2</sup> et représenter l'un de ces principes généraux du droit, ce qui a été exprimé en ces termes par le tribunal administratif de l'OIT (jugement n° 179, Varnet c/ UNESCO, en date du 8 novembre 1971):

"Selon un principe général du droit, toute personne appelée à prendre des décisions qui touchent les droits ou les devoirs d'autres personnes soumises à son autorité doit se récuser au cas où son impartialité peut être mise en doute pour des motifs objectifs. Peu importe que, subjectivement, elle s'estime en mesure de se prononcer sans parti pris, il ne suffit pas non plus que les personnes affectées par la décision soupçonnent son auteur de parti pris.

Les personnes qui participent avec voix consultative aux délibérations des organes de décision sont également soumises à cette règle. Il en est de même des membres des organes chargés de donner des avis aux organes de décision. Bien qu'ils ne décident pas eux-mêmes, les uns et les autres peuvent exercer sur la décision à prendre une influence parfois déterminante.

En raison de son but, à savoir garantir les particuliers contre l'arbitraire, la règle s'applique dans les organisations internationales même en l'absence de texte exprès. A défaut de dispositions statutaires et réglementaires, les fonc-

<sup>2</sup>Vgl. Fußnote 1 auf S 630

<sup>2</sup>voir Note 1 en bas de la page 630

bei Fehlen einer ausdrücklichen Bestimmung in den Vorschriften der Mitwirkung enthalten müssen, wenn sie sich zur Sache schon in einer Weise geäußert haben, die ihre Unparteilichkeit zweifelhaft erscheinen läßt, oder wenn aus anderen Gründen ihre Befangenheit zu besorgen ist."

In ähnlicher Weise führte das Verwaltungsgericht der Weltbank in der Entscheidung Nr 28 (WBAT Reports, 1986) aus:

"Es ist eine Grundregel bei gerichtlichen wie auch gerichtähnlichen Verfahren, daß jeder, der ein Urteil über einen anderen fällen soll, seine Aufgabe frei von jeder möglichen, durch eine frühere Mitwirkung an der Sache entstandenen Voreingenommenheit wahrnehmen muß"

Die Bestimmung von Mitgliedern einer Einspruchsabteilung ist wohl eine Verfahrensfrage, und Artikel 125 EPÜ schreibt vor "Soweit dieses Übereinkommen Vorschriften über das Verfahren nicht enthält, berücksichtigt das Europäische Patentamt die in den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts." Die in dem Schreiben vom 19. November 1987 vorgebrachten Argumente enthalten keinerlei Hinweis auf diese allgemein anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts (die wohl den oben erwähnten "allgemeinen Rechtsgrundsätzen" entsprechen)

Wenn Artikel 125 EPÜ bei der Sachlage des vorliegenden Falls anwendbar ist, liefert möglicherweise auch die Straßburger Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten einen gewissen Anhaltspunkt dafür, was in den Vertragsstaaten als Grundsatz des Verfahrensrechts allgemein anerkannt wird, wenn in Artikel 6 (1) erklärt wird: "Jedermann hat Anspruch darauf, daß seine Sache in billiger Weise öffentlich und innerhalb einer angemessenen Frist gehört wird, und zwar von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht, das über zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen zu entscheiden hat." Es kann jedoch in Frage gestellt werden, ob ein erstinstanzliches Organ wie etwa eine Einspruchsabteilung des EPA ein Gericht ist, das diesen Artikel der Straßburger Konvention bzw. andere allgemein anerkannte, für Gerichtsverfahren maßgebende Rechtssätze beachten muß

4 Die von der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung und ihrer Erwiderung zur Mitteilung der Kammer vorgebrachten Argumente werfen eine grundsätzliche Rechtsfrage auf, nämlich ob die Besorgnis der Befangenheit eines Mitglieds einer Einspruchsabteilung ein Beschwerdegrund sein kann oder nicht. Nach Auffassung der Kammer gibt das EPÜ selbst keine klare Antwort auf diese

and rules, the officials concerned are bound to withdraw if they have already expressed their views on the issue in such a way as to cast doubt on their impartiality or if for other reasons they may be open to suspicion of partiality."

Similarly, the World Bank Administrative Tribunal stated in Decision No 28 (WBAT Reports, 1986) that:

"It is a fundamental rule of both judicial and quasi-judicial procedures that whoever is invited to pass judgement on another must assume his responsibility free from any possible prejudice developed through previous involvement in the case"

The appointment of members of an Opposition Division would seem to be a matter of procedure and Article 125 EPC prescribes that "In the absence of procedural provisions in the EPC, the EPO shall take into account the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States". The points made in the letter dated 19 November 1987 do not include any reference to such generally recognised principles of procedural law (which would seem to correspond to the "general principles of law" referred to above)

If Article 125 EPC is applicable in the circumstances of the present case, it may be that the Strasbourg Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms also gives some guidance on what is generally recognised in the Contracting States as a principle of procedural law, when it states in Article 6(1) that "In the determination of his civil rights and obligations ..., everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law". It may be questioned, however, whether a first instance department such as an Opposition Division of the EPO is a tribunal which is required to comply with this Article of the Strasbourg Convention, or with other generally recognised rules of law governing judicial procedures

4 Thus, the contentions made by the appellant in his statement of grounds of appeal and in his reply to the Board's communication raise a basic question of law, as to whether or not the alleged partiality of a member of an Opposition Division can be the subject of a ground of appeal to a Board of Appeal. In the Board's view the EPC itself does not provide a clear answer to this important question of law. Con-

tionnaires visés sont donc tenus de se récuser s'ils ont déjà exprimé leurs vues dans l'affaire en cause au point de rendre douteuse leur impartialité ou si, pour d'autres motifs, ils peuvent être suspects de partialité."

De la même manière, le Tribunal administratif de la Banque mondiale a déclaré dans la décision n° 28 (Recueils du Tribunal administratif de la Banque mondiale, 1986):

"Selon un principe fondamental en matière de procédure judiciaire et quasi-judiciaire, toute personne invitée à rendre un jugement sur une autre personne doit assumer sa responsabilité, libre de tout parti pris dû à des interventions antérieures dans l'affaire."

La désignation des membres d'une division d'opposition semblerait donc être une question de procédure. L'article 125 CBE dispose à cet égard qu'"en l'absence d'une disposition de procédure dans la CBE, l'Office européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants". Les arguments invoqués dans la lettre du 19 novembre 1987 ne se réfèrent aucunement à ces principes généralement reconnus en matière de droit procédural (qui sembleraient correspondre aux "principes généraux du droit" susmentionnés).

Si l'article 125 CBE s'applique aux circonstances de la présente affaire, il se pourrait que la Convention de Strasbourg de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales apporte également quelque lumière sur ce qui est généralement reconnu dans les Etats contractants comme un principe de droit procédural: l'article 6(1) de ladite Convention dispose en effet que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...". On peut toutefois se demander si un organe de première instance, telle qu'une division d'opposition de l'OEB, est un tribunal tenu de respecter cet article de la Convention de Strasbourg, ou tout autre principe de droit généralement reconnu régissant les procédures judiciaires

4 Aussi, les arguments avancés par le requérant dans son mémoire exposant les motifs du recours et dans sa réponse à la notification de la Chambre soulèvent la question de droit d'importance fondamentale suivante: la partialité présumée d'un membre d'une division d'opposition peut-elle constituer un motif de recours? De l'avis de la Chambre, la CBE elle-même n'apporte pas de réponse claire à cette impor-

Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung. Daher hat die Kammer beschlossen, sie zur Sicherung der Rechtseinheitlichkeit der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

Wenn ein derartiger Beschwerdegrund zulässig ist, erheben sich weitere Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung.

5. Wenn Mitglieder eines erstinstanzlichen Organs wie z. B. einer Einspruchsabteilung von einer Partei mit der Begründung des persönlichen Interesses oder der Befangenheit abgelehnt werden können, stellt sich die Frage, welcher Grad der Befangenheit nachgewiesen werden muß, damit die Ablehnung Erfolg hat.

Ist jemand, der zum Mitglied eines erstinstanzlichen Organs bestimmt wird, von der Mitwirkung an der Entscheidung dieses Organs als beauftragter Prüfer oder überhaupt von jeder Mitwirkung auszuschließen, wenn er zum Beispiel an der Abfassung einer Patentanmeldung mitgewirkt hat, die Gegenstand eines Verfahrens vor dem EPA ist? Muß auch jemand von der Mitwirkung als beauftragter Prüfer oder überhaupt von jeder Mitwirkung ausgeschlossen werden, der kürzlich für eine Verfahrenspartei in einer Sache tätig war, die mit den in diesem Verfahren strittigen Punkten nahe verwandt ist, der jedoch nichts mit der Prüfung des eigentlichen Patents bzw. der Patentanmeldung zu tun hatte, die Gegenstand des Verfahrens ist? Was bedeutet in diesem Zusammenhang die "nicht lange zurückliegende" Tätigkeit für eine Partei? Was ist mit einem "nahe verwandten" technischen Gebiet gemeint?

Hier handelt es sich um Tat- und nicht um Rechtsfragen, und aus diesem Grunde hält es die Kammer nicht für angezeigt, eine Frage wie etwa die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Frage 1 der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

5.1 Dennoch erhebt sich dadurch, daß das EPÜ keine Bestimmungen bezüglich der Mitglieder erstinstanzlicher Organe enthält, die dem Artikel 24 EPÜ über die Mitglieder der Beschwerdekammern entsprechen, die Frage, ob dieselben Kriterien der Unparteilichkeit sowohl auf die Mitglieder der Beschwerdekammern als auch auf die der erstinstanzlichen Organe wie z. B. der Einspruchsabteilungen anzuwenden sind

6 Schließlich wirft das Vorbringen der Beschwerdeführerin Verfahrensfragen von grundsätzlicher Bedeutung auf (wenn man davon ausgeht, daß Einwände gegen die Zusammensetzung einer Einspruchsabteilung Gegenstand einer beschwerdefähigen Entscheidung sein können).

Insbesondere erhebt sich die Frage, worin die beschwerdefähige Entschei-

sequently, the Board has decided to refer the question to the Enlarged Board of Appeal to ensure uniformity of law

If such a ground of appeal does lie to a Board of Appeal, further important questions of law arise.

5. If members of a first instance department such as an Opposition Division may be objected to by a party on the ground of personal interest or partiality, the question arises as to the degree of partiality which has to be established in order that such an objection should succeed.

For example, if an appointed member of the first instance department has been previously involved in the drafting of the patent application which is the subject of proceedings before the EPO, should he be excluded from participation in the decision of that department as primary examiner, or should he be excluded from any such participation? If he has recently been previously employed by a party to such proceedings, in matters closely related to the points in issue in such proceedings, but has not been involved in any consideration of the actual patent or application which is the subject of such proceedings, again should he be excluded from participation in the proceedings as primary examiner, or should he be totally excluded? What is meant by "recent" employment by a party in this context? What is meant by a "closely related" field of technology?

These are factual questions of degree, rather than questions of law, and for this reason the Board does not consider it appropriate to refer a question such as question (1) as suggested by the appellant to the Enlarged Board.

5.1 Nevertheless, the fact that the EPC does not contain any provisions concerning the members of first instance departments corresponding to Article 24 EPC concerning members of the Boards of Appeal raises the question whether the same criteria for impartiality are intended to be applied both to members of the Boards of Appeal and to members of first instance departments such as an Opposition Division.

6. Finally, the appellant's submissions raise important procedural questions (on the assumption that objections to the composition of an Opposition Division can be the subject of an appealable decision).

In particular, a question arises as to what constitutes the appealable deci-

tante question de droit. La Chambre a donc décidé de la soumettre à la Grande Chambre de recours, afin d'assurer l'application uniforme du droit.

Si un tel motif de recours peut être invoqué devant une Chambre de recours, il se pose alors d'autres questions de droit d'importance fondamentale.

5. Si les membres d'un organe de première instance, tel qu'une division d'opposition, peuvent être récusés par une partie au motif qu'ils y possèdent un intérêt personnel ou sont soupçonnés de partialité, la question se pose de savoir quel est le degré de partialité à établir afin que cette récusation aboutisse.

Ainsi, un membre d'un organe de première instance ayant participé antérieurement à la rédaction d'une demande de brevet qui fait l'objet d'une procédure devant l'OEB devrait-il être empêché de prendre part, en tant que premier examinateur, à la décision que doit rendre cette instance, ou être exclu, d'une manière générale, de toute participation? S'il a été employé récemment par une partie à cette procédure, dans une affaire étroitement liée aux questions en litige lors de cette procédure, mais qu'il n'apas participé à l'examen du brevet ou de la demande qui fait l'objet de cette procédure, devrait-il être, dans ce cas également, exclu de toute participation en tant que premier examinateur à la procédure, ou totalement exclu? Que signifie, dans ce contexte, la notion d'emploi "récent" par une partie? Que signifie également l'expression de domaine technologique "étroitement lié"?

Il s'agit là de questions de faits plutôt que de questions de droit. Aussi, la Chambre estime-t-elle qu'il n'est pas opportun de soumettre à la Grande Chambre de recours une question telle que la question (1) proposée par le requérant.

5.1 Toutefois, le fait que la CBE ne comporte aucune disposition concernant les membres des premières instances, qui correspond à l'article 24 CBE relatif aux membres des Chambres de recours, soulève la question de savoir si les mêmes critères d'impartialité doivent être appliqués aux membres des Chambres de recours et aux membres de premières instances, telles que les divisions d'opposition.

6. Enfin, les conclusions du requérant soulèvent d'importantes questions de procédure (dans l'hypothèse où des objections formulées quant à la composition d'une division d'opposition peuvent faire l'objet d'une décision susceptible de recours).

Se pose notamment la question de savoir ce qui constitue la décision sus-



ung besteht und welches Datum ihr zuzuordnen ist. So ist es im vorliegenden Fall fraglich, ob die beschwerdefähige Entscheidung in bezug auf die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung in dem Schreiben vom 19. November 1987 oder in der Entscheidung vom 19. April 1988 besteht. Wenn das Schreiben vom 19. November 1987 eine beschwerdefähige Entscheidung war, entsprach sie nicht den Bestimmungen der Regel 68 EPÜ. Dann ist nach Auffassung der Kammer keine Verlängerung der in Artikel 108 EPÜ angegebenen Fristen möglich.

### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die folgenden Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung sind der Großen Beschwerdekammer vorzulegen:

1. Ist eine Entscheidung beschwerdefähig, mit der der Direktor einer Direktion, zu der die Einspruchsabteilung verwaltungsmäßig gehört, die durch einen der Beteiligten am Einspruchsverfahren wegen Besorgnis der Befangenheit erklärte Ablehnung eines Mitglieds der Einspruchsabteilung, das in einer bestimmten Sache entscheiden sollte, zurückgewiesen hat?

2. Falls die Frage 1 bejaht wird

a) Sind für die Entscheidung über die Befangenheit eines Mitglieds der Einspruchsabteilung dieselben Erwägungen maßgeblich wie nach Artikel 24 EPÜ im Fall eines Beschwerdekammermitglieds?

b) Welches war im vorliegenden Fall das tatsächliche Datum der Entscheidung, das bei der Berechnung der Frist für die Einlegung einer Beschwerde zugrunde gelegt wird?

3. Ist im vorliegenden Fall die von der Beschwerdeführerin erklärte Ablehnung eines Mitglieds der Einspruchsabteilung wegen Besorgnis der Befangenheit ein rechtsgültiger Beschwerdegrund?

sion, and what is its date? Thus, in the present case it is questionable whether the appealable decision in respect of the composition was constituted by the letter dated 19 November 1987 or by the decision dated 19 April 1988. If the letter dated 19 November 1987 was an appealable decision, it did not comply with the requirements of Rule 68 EPC. If the letter dated 19 November 1987 was an appealable decision, it appears to the Board that no extension of time is possible in respect of the time limits set out in Article 108 EPC.

### Order

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

The following questions concerning important points of law shall be referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. Following a decision of the director of the directorate to which the Opposition Division administratively belongs, in reply to and overruling an objection by a party to opposition proceedings to a member of the Opposition Division appointed to decide upon a particular case, the objection being on the ground that the member is suspected of partiality, does an appeal lie to the Board of Appeal against such decision?

2. If the answer to question (1) is yes

(a) In deciding the question of partiality, do the same considerations apply to a member of an Opposition Division as to a member of a Board of Appeal under Article 24 EPC?

(b) In the present case, what was the effective date of the decision from which the time limit for filing an appeal is to be calculated?

3. In the present case, do the appellant's objections on the ground of an alleged partiality of a member of the Opposition Division constitute valid grounds of appeal?

ceptible de recours, et quelle en est la date. Ainsi, dans la présente affaire, on peut se demander si c'est la lettre datée du 19 novembre 1987 ou la décision rendue le 19 avril 1988 qui constitue la décision susceptible de recours en ce qui concerne la composition de la division d'opposition. Si la lettre du 19 novembre 1987 est une décision susceptible de recours, elle ne satisfait pas aux exigences de la règle 68 CBE. En outre, la Chambre est d'avis que dans ce cas d'espèce, aucune prorogation des délais fixés à l'article 108 CBE ne peut être accordée.

### Dispositif

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

Les questions suivantes concernant des points de droit d'importance fondamentale sont soumises à la Grande Chambre de recours:

1. Lorsqu'une partie à la procédure d'opposition récusé un membre de la division d'opposition désigné pour statuer sur une affaire particulière, au motif que ce membre peut être soupçonné de partialité, et que le directeur de la direction dont fait administrativement partie la division d'opposition décide de rejeter cette récusation, cette décision est-elle susceptible de recours devant la chambre de recours?

2. Si la réponse à la question 1 est affirmative:

a) Les considérations applicables à un membre d'une chambre de recours en vertu de l'article 24 CBE le sont-elles également à l'égard d'un membre d'une division d'opposition, lorsqu'il s'agit de trancher la question de la partialité?

b) Dans la présente affaire, quelle est la date effective de la décision à partir de laquelle il faut calculer le délai de recours?

3. Dans la présente affaire, les récusations du requérant, qui reposent sur une présumée partialité d'un membre de la division d'opposition, constituent-elles des motifs de recours valables?

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 14. Januar 1991  
T 536/88—3.2.1\*  
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel  
Mitglieder: M. Ceyte  
J.-C. Saisset

**Patentinhaber/Beschwerdegegner: Badische Karton- und Pappenfabrik Zweigwerk der Herzberger Papierfabrik Ludwig Osthusenrich GmbH & Co KG**

**Einsprechender/Beschwerdeführer: Henkel KGaA**

**Stichwort: staubdichte Faltschachtel/BADISCHE KARTON- UND PAPPENFABRIK**

**Artikel: 111 (1), 114 EPÜ**

**Regel: 27 (1) c), 67, 68 (2) EPÜ**

**Schlagwort: "In der europäischen Patentschrift angegebener wesentlicher Stand der Technik automatisch im Einspruchsverfahren" — "Zurückweisung an die Einspruchsabteilung (nein)" — "wesentlicher Verfahrensmangel (nein)"**

*Leitsätze*

*I. Im angefochtenen europäischen Patent zitierte Dokumente sind im Prinzip nicht automatisch Gegenstand des Einspruchs (beschwerde)verfahrens*

*II. Ein im europäischen Patent als nächstkommender oder wesentlicher Stand der Technik angegebene Dokument von dem ausgehend die in der Beschreibung dargelegte technische Aufgabe verständlich wird, befindet sich aber im Einspruchs(beschwerde)verfahren, auch wenn es innerhalb der Einspruchsfrist nicht ausdrücklich aufgegriffen worden ist (im Anschluß an die Entscheidung T 198/88 vom 3. August 1989, ABl EPA 1991, 254).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des am 3. September 1986 erteilten europäischen Patents 0 106 215 (Anmeldenummer 83 109 529.4).

II. Die Beschwerdeführerin hat gegen das europäische Patent Einspruch ein-

**Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 14 January 1991  
T 536/88—3.2.1\*  
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: F. Gumbel  
Members: M. Ceyte  
J.-C. Saisset

**Patent proprietor/Respondent: Badische Karton- und Pappenfabrik Zweigwerk der Herzberger Papierfabrik Ludwig Osthusenrich GmbH & Co KG**

**Opponents/Appellants: Henkel KGaA**

**Headword: Dust-tight folding carton/BADISCHE KARTON- UND PAPPENFABRIK**

**Article: 111(1), 114 EPC**

**Rule: 27(1)(c), 67, 68(2) EPC**

**Keyword: "Important prior art indicated in European patent specification automatically admitted in opposition proceedings" — "Remittal to Opposition Division (no)" — "Substantial procedural violation (no)"**

*Headnote*

*I. Documents cited in the contested European patent are in principle not automatically scrutinised in opposition or opposition appeal proceedings.*

*II. A document indicated in the European patent as the closest or important prior art for the purposes of elucidating the technical problem set out in the description nevertheless forms part of the opposition or opposition appeal proceedings even if not expressly cited within the opposition period (follows Decision T 198/88 dated 3 August 1989. OJ EPO 1991, 254)*

**Summary of Facts and Submissions**

I. The respondents are the proprietors of European patent No 0 106 215 (application No 83109 529.4) granted on 3 September 1986.

II. The appellants filed an opposition against the European patent on the

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 14 janvier 1991  
T 536/88-3.2.1\*  
(Traduction)**

Composition de la Chambre

Président: F. Gumbel  
Membres: M. Ceyte  
J.-C. Saisset

**Titulaire du brevet/intimé: Badische Karton- und Pappenfabrik Zweigwerk der Herzberger Papierfabrik Ludwig Osthusenrich GmbH & Co KG**

**Opposant/requérant: Henkel KGaA**

**Référence: Boîte pliante imperméable à la poussière/BADISCHE KARTON- UND PAPPENFABRIK**

**Article: 111 (1), 114 CBE**

**Règle: 27 (1) c), 67, 68 (2) CBE**

**Mot-clé: "Prise en compte automatique au cours de la procédure d'opposition d'un élément essentiel de l'état de la technique indiqué dans le fascicule du brevet européen" — "Renvoi à la division d'opposition (non)" — "Vice substantiel de procédure (non)"**

*Sommaire*

*I. En principe, les documents cités dans le brevet européen attaqué ne constituent pas automatiquement l'objet de la procédure d'opposition ou de la procédure de recours (faisant suite à une opposition).*

*II. Toutefois, un document cité dans le brevet européen comme étant l'état de la technique le plus proche ou l'état de la technique essentiel dont il convient de partir pour comprendre le problème technique exposé dans la description est pris en compte au cours de la procédure d'opposition ou de la procédure de recours (faisant suite à une opposition), même lorsqu'il n'a pas été invoqué expressément pendant le délai d'opposition (cf la décision T 198/88 en date du 3 août 1989, JO OEB 1991, 254).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. L'intimée est titulaire du brevet européen n° 0 106 215 délivré le 3 septembre 1986 (n° de dépôt de la demande 83 109 529.4).

II. La requérante a fait opposition au brevet européen au motif que son uni-

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

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

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

gelegt mit der Begründung, daß der einzige Patentanspruch im Hinblick auf das folgende Dokument nicht erfinderrisch sei:

D1: DE-A-2 845 720

Außerhalb der Einspruchsfrist nannte sie im Schreiben vom 26. Januar 1988 noch die Dokumente

D2: DE-U-8 210 781 5

D3: US-A-2 501 852

Dokument D2 ist in der Beschreibung des angefochtenen Patents als nächstliegender Stand der Technik zitiert und gewürdigt

III. Mit Entscheidung vom 28. September 1988 hat die Einspruchsabteilung den Einspruch zurückgewiesen und ausgeführt, daß die Dokumente D2 und D3 als verspätet vorgebracht gelten. Die Einsprechende habe keinen Grund für die verspätete Vorlage dieser Druckschriften angegeben, außerdem seien die Dokumente D2 und D3 nicht von Bedeutung für die Entscheidung über das Vorliegen von erfinderrischer Tätigkeit, da auch die Vereinigung der Merkmale beider Dokumente nicht zum Gegenstand des Patentanspruchs des angefochtenen Patents führen würde. Insbesondere fehle das kennzeichnende Merkmal, daß die Prägung der einen Verschlussklappe nach innen gerichtet ist. Deshalb seien die Dokumente D2 und D3 gemäß Artikel 114 (2) EPU nicht berücksichtigt worden.

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 20. Oktober 1988 unter gleichzeitiger Bezahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde erhoben. Die Beschwerdebegründung ging am 16. Januar 1989 ein. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens nannte die Beschwerdeführerin noch die Dokumente:

D4 FR-A-1 092 342,

D5 DE-A-2 260 766

V. Nach Zustellung einer die Ladung begleitenden Mitteilung gemäß Artikel 11 (2) Verfahrensordnung der Beschwerdekammern wurde am 14. Januar 1991 mündlich verhandelt. In der mündlichen Verhandlung stellte die Beschwerdeführerin folgende Anträge:

- 1) Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Zurückverweisung der Sache an die Vorinstanz,
- 2) Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen eines erheblichen Verfahrensmangels;
- 3) Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Widerruf des europäischen Patents Nr. 106 215.

Die Beschwerdeführerin stützt ihre Anträge im wesentlichen auf folgende Argumente:

grounds that the sole claim was not inventive in view of:

D1: DE-A-2 845 720

After expiry of the opposition period, in a letter dated 26 January 1988 they cited further documents:

D2: DE-U-8210781.5

D3: US-A-2 501 852

D2 is cited and acknowledged in the description of the contested patent as the closest prior art.

III. In a decision dated 28 September 1988 the Opposition Division rejected the opposition, explaining that D2 and D3 were considered as having been submitted out of time. The opponents had given no reason for their failure to submit these documents in time, and in any case they were immaterial to the decision on inventive step, since even a combination of the features from the two documents would not result in the subject-matter of the claim of the contested patent. In particular, the characterising feature indicating that the stamped embossment on one of the closure flaps projects inwards was missing. D2 and D3 were therefore disregarded pursuant to Article 114(2) EPC

IV. On 20 October 1988 the appellants lodged an appeal against this decision and paid the appeal fee. The grounds of appeal were received on 16 January 1989. In the course of the appeal proceedings the appellants cited in addition:

D4: FR-A-1 092 342,

D5: DE-A-2 260 766

V. After despatch of a communication accompanying the summons to oral proceedings, as provided for in Article 11 (2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, oral proceedings were held on 14 January 1991 at which the appellants made the following requests:

- (1) that the contested decision be set aside and the case remitted to the department of first instance;
- (2) that the appeal fee be reimbursed because of a substantial procedural violation;
- (3) that the contested decision be set aside and European patent No. 106 215 revoked.

The appellants argued essentially as follows:

que revendication n'impliquait pas d'activité inventive par rapport au document suivant

D1: DE-A-2 845 720.

En outre, après l'expiration du délai d'opposition, elle a cité, dans une lettre en date du 26 janvier 1988, les documents suivants:

D2: DE-U-8 210 781.5

D3: US-A-2 501 852.

Le document D2 cité dans la description du brevet attaqué est considéré dans cette description comme constituant l'état de la technique le plus proche

III. Par décision en date du 28 septembre 1988, la division d'opposition a rejeté l'opposition, estimant que les documents D2 et D3 n'avaient pas été produits en temps utile. L'opposante n'avait pas indiqué les raisons pour lesquelles elle n'avait pas produit ces documents à temps: en outre, les documents D2 et D3 n'étaient pas utiles pour déterminer s'il y avait ou non activité inventive, étant donné que même en combinant les caractéristiques de ces deux documents, on n'obtenait pas l'objet de la revendication du brevet attaqué. Il manquait en particulier la caractéristique selon laquelle l'enfoncement de l'un des volets de fermeture est dirigé vers l'intérieur. Il n'avait donc pas été tenu compte de ces documents D2 et D3, en application de l'article 114(2) CBE.

IV. Le 20 octobre 1988, la requérante a formé un recours contre cette décision et a acquitté en même temps la taxe de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 16 janvier 1989. Pendant la procédure de recours, la requérante a également cité les documents suivants:

D4: FR-A-1 092 342,

D5: DE-A-2 260 766

V. Après signification aux parties d'une citation à la procédure orale à laquelle était jointe une notification établie conformément à l'article 11 (2) du règlement de procédure des chambres de recours, il a été débattu de l'affaire le 14 janvier 1991 dans le cadre d'une procédure orale, et la requérante a demandé à cette occasion:

- 1) l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire à la première instance;
- 2) le remboursement de la taxe de recours en raison d'un vice substantiel de procédure;
- 3) l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet européen n° 106 215.

La requérante a fondé ses requêtes essentiellement sur les arguments suivants:

a) In der angefochtenen Entscheidung werde ausgeführt, daß das Dokument D2 erst nach Ablauf der Einspruchsfrist und damit im Sinne des Artikels 114 (2) EPÜ verspätet genannt worden sei, jedoch sei dem Deckblatt der Patentschrift zu entnehmen, daß es bereits im Prüfungsverfahren entgegengehalten worden sei.

Ferner sei der Patentschrift zu entnehmen, daß der Patentanspruch von Anfang an gegenüber diesem Dokument abgegrenzt worden sei. Dokument D2 sei also schon vor Ablauf der Einspruchsfrist ins Verfahren eingeführt worden und für die Entscheidung über das Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit von Bedeutung. Die Nichtberücksichtigung des Dokuments D2 im Einspruchsverfahren stelle somit einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

Da dieser nächstliegende Stand der Technik nicht überprüft worden sei und damit die erfinderische Tätigkeit nicht ordnungsgemäß beurteilt werden konnte, sollte dieser Fall an die erste Instanz zurückverwiesen werden, um ein sich über zwei Instanzen erstreckendes Verfahren vor dem Europäischen Patentamt zu wahren

b) Der Gegenstand des einzigen Patentanspruchs beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit im Hinblick auf den Stand der Technik nach den Dokumenten D2 und D4

Das angefochtene Patent gehe vom Dokument D2 aus, welches den Oberbegriff des Patentanspruchs wiedergebe. Bei dieser bekannten Faltschachtel solle es nun nachteilig sein, daß der freie Längsrand der oben aufliegenden Verschlussklappe die darunterliegende, ungeprägte Verschlussklappe in voller Pappenstärke überragt. Dadurch soll die Gefahr bestehen, daß beim Palettieren, Endpalettieren und Einstapeln der Faltschachteln in Regale, insbesondere beim Übereinanderschichten gefüllter Einzelpackungen, die obenliegenden Verschlussklappen aufreißen. Dem angefochtenen Patent liege daher die Aufgabe zugrunde, diese Faltschachtel hinsichtlich ihrer Handhabbarkeit zu verbessern. Dabei soll sich insbesondere der Vorteil einstellen, daß der Boden und/oder die Oberseite der neuen Faltschachtel glattflächig ausgebildet sind, so daß die jeweils obenliegende Verschlussklappe weniger Angriffspunkte bietet als bei der vorbekannten Ausführungsform.

Somit vor die Aufgabe gestellt, eine gattungsgemäße, insbesondere verkürzte Verschlussklappen aufweisende Faltschachtel dahingehend zu verbessern, daß keine aus deren Boden- bzw. Deckelfläche hervorstehende Kante mehr vorhanden ist, werde der Fach-

(a) In the contested decision it was stated that D2 had only been cited after the opposition period had expired and hence out of time for the purposes of Article 114(2) EPC, whereas it could be seen from the first page of the patent specification that it had already been cited at the examination stage.

Furthermore, it was apparent from the patent specification that the claim had always been delimited from this document. D2 had thus been introduced into the proceedings before expiry of the opposition period and was important to the decision on inventive step. The failure to take D2 into consideration in the opposition proceedings was therefore a substantial procedural violation.

Since this, the closest prior art, had not been reviewed and the invention therefore not properly assessed for inventive step, the case should be remitted to the department of first instance to allow the matter to be dealt with at two instances before the European Patent Office.

(b) The subject-matter of the sole claim did not involve an inventive step with regard to the prior art according to D2 and D4.

The contested patent was based on D2 which is described in the claim's pre-characterising portion. In the case of this known folding carton, the fact that the free longitudinal edge of the top closure flap juts out above the unembossed flap which lies immediately underneath it, the height of the projection corresponding to the full thickness of the board, is cited as a disadvantage. This poses the risk of top flaps being ripped open when the cartons are stacked on pallets or shelves, particularly when filled unit packs are pushed on top of others. The contested patent therefore deals with the problem of making the cartons easier to handle. The main advantage it is sought to achieve with the new folding carton consists in its having a flat bottom and/or top, leaving the flap which lies on top in each case less vulnerable than the previously known embodiment.

Faced with the problem of improving a typical carton, featuring in particular shortened closure flaps, in such a way as to eliminate projecting edges on its bottom or top surface, the skilled person would obviously recognise that he could eliminate such an edge by

a) dans la décision attaquée, il est indiqué que le document D2 n'a été cité qu'après l'expiration du délai d'opposition et qu'il n'a donc pas été produit en temps utile au sens où l'entend l'article 114(2) CBE: toutefois, il ressort de la première page du fascicule de brevet que ce document avait déjà été cité comme antérieur au cours de la procédure d'examen.

Il ressort également du fascicule que la revendication a été délimitée dès le départ par rapport à ce document. Par conséquent, le document D2 avait déjà été introduit dans la procédure avant l'expiration du délai d'opposition et revêt de l'importance pour la détermination de l'activité inventive. La non-prise en compte du document D2 au cours de la procédure d'opposition constitue donc un vice substantiel de procédure.

Etant donné que ce document, qui constitue l'état de la technique le plus proche, n'a pas été examiné et que, par conséquent, l'activité inventive n'a pas pu être appréciée correctement, l'affaire doit être renvoyée à la première instance, pour que la procédure devant l'Office européen des brevets puisse se dérouler devant deux instances.

b) L'objet de l'unique revendication n'implique pas d'activité inventive par rapport à l'état de la technique constitué par les documents D2 et D4

Le brevet attaqué se fonde sur le document D2 à partir duquel a été établi le préambule de la revendication. Or, il est prétendu que cette boîte pliante connue présente un inconvénient, à savoir que le bord longitudinal libre du volet de fermeture supérieur dépasse d'une épaisseur égale à l'épaisseur du carton le volet de fermeture inférieur qui ne présente pas d'enfoncement. Il en résulte que lors de la palettisation, du stockage final sur palette et de l'empilage des boîtes pliantes sur des étagères, notamment lorsque l'on superpose les différents emballages remplis en les faisant glisser les uns sur les autres, les volets de fermeture supérieurs risquent de se déchirer. Le problème que le brevet attaqué se propose de résoudre est donc d'améliorer la maniabilité de ces boîtes pliantes, l'avantage des nouvelles boîtes étant en particulier que leur fond et/ou leur couvercle présentent une surface lisse, si bien que le volet de fermeture supérieur est moins vulnérable que dans les modes de réalisation connus à ce jour.

Placé ainsi devant le problème qui consiste à améliorer une boîte pliante de ce type, présentant notamment des volets de fermeture plus courts, de manière à faire disparaître toute arête saillante sur le fond ou le couvercle de celle-ci, l'homme du métier constatera

mann in naheliegender Weise erkennen, daß er eine derartige Kante vermeidet, wenn es ihm gelingt, die Boden- bzw. Deckelfläche glattflächig auszubilden. Zur Lösung dieses Problems werde er den bekannten Stand der Technik zu Hilfe nehmen und diesen daraufhin untersuchen, ob er ihm Anregungen gebe, wie er aneinander angrenzende und teilweise aufeinanderliegende Klappen ausbilden könne, um eine glattflächige Oberseite bzw. Oberfläche zu erhalten.

Aus der Figur 18 von Dokument D4 erhalte er die Anregung, die Oberfläche von sich teilweise überlappenden Klappen mittels einer nach oben und außen gerichteten Prägung in Höhe der Kartonstärke glattflächig zu gestalten.

Aufgrund seines Fachwissens und dieser Anregung erkenne der Fachmann, daß er die Boden- und Deckelflächen glattflächig gestalten könne, wenn er die Prägung der Verschlussklappe nach Dokument D2 anstatt nach außen nach innen ausbildet, und zwar in Höhe einer Kartonstärke.

c) Aber auch bereits aufgrund des allgemeinen Fachwissens allein sei die Lösung der dem angefochtenen Patent zugrunde gelegten Aufgabe naheliegend. Es sei nämlich dem Fachmann geläufig, daß er bei zwei aufeinanderliegenden und sich teilweise überlappenden Materialbahnen zur Erzielung einer glattflächigen Oberseite der Materialbahnen einen Vorsprung in Höhe der Materialstärke vorsehen müsse. Eine derartige Überlegung, auf die aus dem Dokument D2 bekannte Faltschachtel übertragen, lasse den Fachmann sofort erkennen, daß er die dort nach außen gerichtete Prägung nach innen gerichtet auszubilden habe.

VI. Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen und das erteilte Patent in unveränderter Fassung aufrechtzuerhalten.

Der einzige Patentanspruch lautet:

"Staubdichte Faltschachtel, deren Boden und/oder Oberseite durch zwei an den Seitenwänden (1, 2) angelenkte und sich nur teilweise überlappende Verschlussklappen (3, 4) sowie durch zwei an den Stirnwänden (5, 6) angelenkte Staubklappen (7) gebildet sind, wobei nur eine (4) der beiden Verschlussklappen (3, 4) an ihrem freien Abschnitt eine Prägung (9) entlang einer geraden Linie (8) aufweist, an der die andere Verschlussklappe (3) endet, die Staubklappen (7) an der gleichen Stelle eine nach innen gerichtete Prägung (10) aufweisen, die ebenfalls entlang einer geraden Linie (11) verläuft, und eine Verschlussklappe (4) zwischen der anderen Verschlussklappe (3) und den Staubklappen (7) liegt,

designing a flat bottom and top surface. To solve this problem he would make use of the known prior art and look for suggestions on how to make adjacent and partly overlapping flaps with a flat outer flap or surface.

Figure 18 in D4 would suggest to him the possibility of making the surface of partly overlapping flaps flat by means of a stamped embossment projecting upwards and outwards, the height of the projection corresponding to the thickness of the board.

On the basis of his expert knowledge and this suggestion, the skilled person would realise that he could obtain flat bottom and top surfaces by making the stamped embossment on the flap according to D2 project inwards instead of outwards, and the height of the projection correspond to the thickness of the board.

(c) But even relying on common technical knowledge alone the solution to the problem addressed by the contested patent was obvious. The skilled person would be well aware that to produce a flat top surface in the case of two partly overlapping strips of material lying one on top of the other a step would have to be provided whose height corresponds to the thickness of the material. Applied to the folding carton known from D2, this knowledge would immediately tell the skilled person to make the stamped embossment project inwards instead of outwards.

VI. The respondents requested that the appeal be dismissed and the granted patent maintained without amendment.

The sole claim reads as follows.

"A dust-tight folding carton, the bottom and/or top of which is/are formed by two closure flaps (3, 4) hingedly connected to the front and rear wall panels (1, 2) and overlapping only partly, and by two dust flaps (7) hingedly connected to the side walls (5, 6), wherein only one (4) of the two closure flaps (3, 4) comprises on the overlapping section a stamped embossment (9) along a straight line (8) at which the other closure flap (3) ends, at the same position the dust flaps (7) comprise a stamped embossment (10) projecting inwards and also extending along a straight line (11), and wherein one closure flap (4) is positioned between the other closure flap (3) and said dust flaps (7), **characterised in**

que l'on peut à l'évidence éliminer une telle arête en réalisant un fond et un couvercle lisses et, pour cela, il fera appel à l'état de la technique afin d'y trouver des suggestions sur la façon de réaliser des volets contigus se recouvrant partiellement, ceci en vue d'obtenir une face supérieure ou une surface lisses.

La figure 18 du document D4 lui donnera l'idée de prévoir un enfoncement dirigé vers le haut et vers l'extérieur, d'une épaisseur égale à l'épaisseur du carton, de manière à ce que les volets de fermeture se chevauchant partiellement présentent une surface lisse.

En partant de cette idée et en s'aidant de ses connaissances techniques, l'homme du métier constatera qu'il peut réaliser un fond et un couvercle lisses si l'enfoncement du volet de fermeture selon le document D2 est dirigé vers l'intérieur et non vers l'extérieur, sur une épaisseur égale à l'épaisseur du carton.

c) De plus, même si l'homme du métier ne fait appel qu'à ses connaissances techniques générales, la solution du problème posé dans le brevet attaqué s'impose déjà à l'évidence. Il est courant en effet qu'un homme du métier qui a affaire à deux feuilles de matériau posées l'une sur l'autre et se chevauchant partiellement doive prévoir un enfoncement d'une épaisseur égale à l'épaisseur du matériau s'il souhaite que la face supérieure de ces feuilles soit lisse. S'il applique cette idée aux boîtes pliantes divulguées dans le document D2, l'homme du métier s'apercevra immédiatement que l'enfoncement doit être dirigé vers l'intérieur, et non vers l'extérieur comme il est indiqué dans ce document.

VI. L'intimée a demandé que le recours soit rejeté et que le brevet qui avait été délivré soit maintenu tel quel.

L'unique revendication de ce brevet est libellée comme suit:

"Boîte pliante imperméable à la poussière, dont le fond et/ou la face supérieure sont constitués de deux volets de fermeture (3, 4) articulés aux parois latérales (1, 2) et ne se recouvrant que partiellement, ainsi que de deux volets anti-poussière (7) articulés aux parois frontales (5, 6), boîte dans laquelle un seul (4) des deux volets de fermeture (3, 4) présente dans sa région libre un enfoncement (9) le long d'une ligne droite (8) au voisinage de laquelle se termine l'autre volet de fermeture (3), les volets anti-poussière (7) comportent à la même place un enfoncement (10) dirigé vers l'intérieur, qui s'étend également le long d'une ligne droite, et un premier volet de fermeture (4) est situé entre l'autre volet de fermeture

**dadurch gekennzeichnet**, daß die Prägung (9) der einen Verschußklappe (4) nach innen gerichtet ist und auf der Prägung (10) beider Staubklappen (7) aufliegt."

Die Beschwerdegegnerin vertritt folgende Auffassung:

a) Die Ausführungen unter Ziffer 12.2 e) bis h) der angefochtenen Entscheidung zeigen, daß die Einspruchsabteilung die beiden nachträglich zitierten Dokumente D2 und D3 hinsichtlich ihrer etwaigen Neuheitsschädlichkeit sowie ihres etwaigen Einflusses auf die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit *de facto* überprüft hat. Die Feststellung unter Ziffer 12 i), wonach diese Dokumente nicht berücksichtigt worden seien, widerspreche den Tatsachen und sei lediglich formaler Natur.

Eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung, um die Prüfung der Dokumente D2 und D3 in zwei Instanzen zu ermöglichen und somit einen Instanzenverlust zu vermeiden, wäre daher unbillig.

b) Das Merkmal gemäß Oberbegriff, daß sich die beiden Verschußklappen nur teilweise überlappen, sowie das Kennzeichen des Patentanspruchs seien bei Dokument D4 nicht verwirklicht. Es sei daher nicht erkennbar, wie ein Fachmann ohne eigene erfinderische Leistung durch Übertragung von Merkmalen aus dem Dokument D4 auf eine Faltschachtel gemäß Dokument D2 zum Gegenstand des Patentanspruchs hätte gelangen können.

c) Eine Anregung in Richtung auf die Lösung nach dem Patentanspruch sei dem Stand der Technik insgesamt nicht zu entnehmen. Die von der Beschwerdeführerin zitierten Dokumente D1, D3, D4 und D5 legten übereinstimmend dem Fachmann die gleiche Lösung nahe, nämlich die Ausbildung einer sich über die volle Schachtelbreite erstreckenden außenliegenden Verschußklappe.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie den Regeln 1 (1) und 64 EPÜ und ist daher zulässig.

*2 Zu den Anträgen der Beschwerde-führerin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr und Zurückverweisung der Sache an die Erstinstanz*

2.1 Die in der angefochtenen Entscheidung vertretene Auffassung, daß das nach Ablauf der Einspruchsfrist erstmals von der Einsprechenden in ihre Argumentation einbezogene Dokument D2 als verspätet vorgebracht gelten müsse, kann nicht gebilligt werden. Das Dokument D2 ist im ange-

**that** the stamped embossment (9) of said one closure flap (4) projects inwards and mates with the stamped embossment (10) of the two dust flaps (7)."

The respondents submit that:

(a) It is clear from the remarks under point 12.2(e) to (h) of the contested decision that the Opposition Division scrutinised the two subsequently cited documents *de facto* for possible prejudice to novelty and relevance for the assessment of inventive step. The statement under point 12(i) that these documents had not been taken into consideration does not correspond to the facts and is of a purely formal nature.

A remittal of the case to the Opposition Division so that D2 and D3 can be examined at two instances in order to ensure that the appellants are not deprived of a possibility of subsequent review, would therefore be unjust.

(b) Neither the feature according to the pre-characterising portion indicating that the two closure flaps only partly overlap nor the characterising portion of the claim are contained in D4. How a skilled person without using his own inventive ability could have arrived at the claim's subject-matter by transferring features from D4 to a folding carton according to D2 is therefore not apparent.

(c) No suggestion along the lines of the solution as described in the claim is evident from the prior art as a whole. All the documents cited by the appellants, D1, D3, D4 and D5, pointed the skilled person in the same direction, i.e. towards an outside closure flap extending across the whole width of the carton.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rules 1 (1) and 64 EPC and is therefore admissible.

*2. The appellants' requests for reimbursement of the appeal fee and remittal of the case to the department of first instance*

2.1 The view expressed in the contested decision that D2, first introduced in the opponents' arguments after expiry of the opposition period, must be deemed not to have been submitted in due time cannot be endorsed. D2 is cited and acknowledged in the contested patent as the

(3) et les volets anti-poussière (7), **caractérisé en ce que** l'enfoncement (9) du premier volet de fermeture (4) est dirigé vers l'intérieur et s'applique sur l'enfoncement (10) des deux volets anti-poussière (7)."

A l'appui de sa requête, l'intimée a fait valoir les arguments suivants:

a) Il ressort des arguments développés au point 12.2, alinéas e à h de la décision attaquée que la division d'opposition a examiné *de facto* si les deux documents D2 et D3 cités ultérieurement pouvaient porter atteinte à la nouveauté de l'invention et jouer un rôle pour l'appréciation de l'activité inventive. En prétendant au point 12 i) que ces documents n'ont pas été pris en compte, la division d'opposition a émis une opinion de pure forme, en contradiction avec la réalité.

Il n'y a donc pas lieu de renvoyer l'affaire à la division d'opposition afin de permettre l'examen des documents D2 et D3 par deux instances et d'éviter ainsi de perdre le bénéfice d'une instance

b) L'on ne peut retrouver dans le document D4 ni la caractéristique indiquée dans le préambule, à savoir que les deux volets de fermeture ne se recouvrent que partiellement, ni la partie caractérisante de la revendication. Par conséquent, on ne voit pas comment l'homme du métier aurait pu, sans faire preuve d'activité inventive, obtenir l'objet de la revendication en dotant une boîte pliante selon le document D2 des caractéristiques énoncées dans le document D4.

c) L'on ne peut trouver dans l'ensemble de l'état de la technique l'amorce d'une solution s'approchant de la solution proposée dans la revendication. Les documents D1, D3, D4 et D5 cités par la requérante suggèrent tous la même solution à l'homme du métier, à savoir la réalisation d'un volet de fermeture extérieur s'étendant sur toute la largeur de la boîte.

#### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108, ainsi qu'aux règles 1 (1) et 64 CBE: il est donc recevable.

*2 Conclusions de la requérante visant au remboursement de la taxe de recours et au renvoi de l'affaire à la première instance*

2.1 La Chambre ne peut estimer, comme l'a fait la division d'opposition dans la décision attaquée, qu'il doit être considéré que le document D2, que l'opposante a fait valoir pour la première fois après l'expiration du délai d'opposition, n'a pas été présenté en temps utile. Le document D2 cité

\*\* Ndt. Texte de la traduction française fournie par le titulaire du brevet



fochtenen Patent als nächstliegender Stand der Technik zitiert und gewürdigt, auf den sich der Oberbegriff des Patentanspruchs bezieht und von dem ausgehend die in der Beschreibung des angefochtenen Patents dargelegte technische Aufgabe formuliert wurde. Die Kenntnis des maßgeblichen Inhalts dieses Dokuments ist daher Voraussetzung für das richtige Verständnis der Erfindung nach dem angefochtenen Patent und kann aus diesem Grund bei der Durchführung der Prüfung auf Patentfähigkeit nicht außer Betracht bleiben.

Dasselbe muß ggfs. auch für diejenigen in der Patentschrift genannten wesentlichen Dokumente gelten, die zwar nicht den nächstliegenden Stand der Technik bilden, deren Inhalt aber dennoch für das Verständnis der der Erfindung zugrundeliegenden Problematik wichtig ist im Sinne von Regel 27 (1) c EPÜ.

Hieraus folgt, daß im vorliegenden Fall das Dokument D2 zum Inhalt der Patentschrift gehört und sich somit automatisch im Einspruchs(beschwerde)verfahren befindet.

2.2 Die Kammer hat diese Rechtsauffassung mit vorangegangenen Entscheidungen, in denen ähnliche Rechtsfragen behandelt wurden, verglichen und festgestellt, daß sie zu diesen Entscheidungen nicht im Widerspruch steht.

Die Entscheidung T 105/83 vom 9 Juli 1984 (nicht veröffentlicht) führt in Punkt 3 der Entscheidungsgründe aus:

"Die Entgegenhaltung (3) war im Recherchenbericht erwähnt und in die Patentschrift aufgenommen. Obwohl sie vor der Einspruchsabteilung keine Rolle spielte, war das Dokument in die Beschwerdebeurteilung eingeführt und hinreichend diskutiert. Es ist **nicht** im Sinne von Artikel 114 (2) EPÜ **verspätet vorgebracht worden.**"

In der Entscheidung T 198/88 vom 3 August 1989 (ABI EPA 1991, 254) wird die Auffassung vertreten, daß das Einspruchsverfahren kein Verfahrensabschnitt des Erteilungsverfahrens sei. Aus diesem Grunde sei ein im angefochtenen europäischen Patent zitiertes und gewürdigtes Dokument nicht automatisch Gegenstand des Einspruchs- bzw. des Beschwerdeverfahrens, wenn es innerhalb der Einspruchsfrist nicht aufgegriffen worden ist.

Der dort behandelte Fall unterscheidet sich vom vorliegenden darin, daß das betreffende Dokument keinen Stand der Technik betraf, gegenüber dem die in der Beschreibung dargelegte Aufgabe formuliert war oder der sonst für

closest prior art; it is referred to in the claim's pre-characterising portion and forms the basis on which the technical problem set out in the contested patent's description was formulated. A knowledge of the essential elements of this document is thus a prerequisite for a correct understanding of the invention according to the contested patent and for this reason cannot be disregarded when assessing patentability.

The same applies to any material documents cited in the patent specification which do not comprise the closest prior art but whose contents are nevertheless important for understanding the problem underlying the invention within the meaning of Rule 27(1)(c) EPC

It follows that in the present case D2 forms part of the content of the patent specification and is thus automatically admitted to opposition or opposition appeal proceedings.

2.2 The Board has compared this interpretation with previous decisions concerning similar points of law and concluded that it is not at variance with their findings.

Decision T 105/83 dated 9 July 1984 (unpublished) states under point 3 of the Reasons for the Decision:

"The cited document (3) was mentioned in the search report and incorporated in the patent specification. Although it was not considered material to the proceedings before the Opposition Division, the document was cited in the grounds of appeal and sufficiently discussed. There was **no failure to submit it in due time** within the meaning of Article 114(2) EPC."

In Decision T 198/88 dated 3 August 1989 (OJ EPO 1991, 254) the Board takes the view that opposition is not part of the grant procedure. For this reason a document cited and acknowledged in the contested European patent is not automatically scrutinised in opposition or opposition appeal proceedings if not mentioned within the opposition period.

That case differs from the present one in that the document in question did not relate to the prior art with reference to which the problem set out in the description was formulated or which was otherwise necessary for under-

dans le brevet attaqué est considéré dans ce brevet comme constituant l'état de la technique le plus proche: c'est à lui que se réfère le préambule de la revendication et c'est à partir de ce document qu'a été formulé le problème technique exposé dans la description du brevet attaqué. La connaissance du contenu pertinent dudit document est donc indispensable pour la bonne compréhension de l'invention selon le brevet attaqué: par conséquent, il n'est pas possible d'ignorer ce document lors de l'examen de la brevetabilité de l'invention.

Il en va de même des documents importants cités dans le fascicule de brevet, qui, s'ils ne constituent pas l'état de la technique le plus proche, n'en sont pas moins essentiels pour la compréhension du problème à la base de l'invention, au sens où l'entend la règle 27(1)c CBE

Il s'ensuit que le document D2 fait partie en l'occurrence du contenu du fascicule de brevet et qu'il doit donc automatiquement être pris en compte dans la procédure d'opposition ou dans la procédure de recours (faisant suite à une opposition)

2.2 La Chambre a établi à ce sujet une comparaison avec des décisions rendues antérieurement traitant de questions de droit similaires, et a constaté que la position qu'elle a décidé d'adopter n'est pas en contradiction avec ces décisions.

C'est ainsi que dans la décision T 105/83 en date du 9 juillet 1984 (non publiée), il est indiqué au point 3 des motifs:

"Le document (3) était mentionné dans le rapport de recherche ainsi que dans le fascicule de brevet. Bien que n'ayant joué aucun rôle dans la procédure devant la division d'opposition, ce document a été cité dans le mémoire exposant les motifs du recours, où il a fait l'objet d'un examen approfondi. Il **ne** peut être considéré qu'il **n'a pas été produit en temps utile** au sens où l'entend l'article 114(2) CBE".

Dans la décision T 198/88 du 3 août 1989 (JO OEB 1991, 254), la chambre avait estimé que la procédure d'opposition ne constitue pas une étape de la procédure de délivrance, et que par conséquent, un "document... cité ou évalué" dans le brevet européen attaqué ne constitue pas automatiquement l'objet de la procédure d'opposition ou de la procédure de recours, dès lors qu'il n'a pas été produit dans le délai d'opposition.

Dans cette affaire, à la différence de celle dont il est question ici, le "document" visé n'était pas un document constituant un état de la technique auquel il était fait référence pour la formulation du problème exposé dans la

das Verständnis der der Erfindung zugrundeliegenden Problematik und damit der Erfindung selbst notwendig war. Der Ausgangspunkt für die Formulierung der Aufgabe war vielmehr ein nicht belegter Stand der Technik, von dem die Kammer auch bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ausging, obwohl dieser nicht belegte Stand der Technik anscheinend innerhalb der Einspruchsfrist nicht genannt worden war (s. Punkte 4.1, 4.2). Der in dieser Entscheidung dargelegte Grundsatz, daß sich ein im angefochtenen Patent zitiertes und gewürdigtes Dokument nicht automatisch im Einspruchs(beschwerde)verfahren befindet, war somit nicht auf ein im angefochtenen Patent als nächstkommen-der Stand der Technik gewürdigtes Dokument oder sonst wesentliche Dokumente bezogen, von denen ausgehend die in der Beschreibung dargelegte technische Aufgabe ermittelt bzw. verständlich wurde.

2.3 Die Einspruchsabteilung hat unter Ziffer 12.2 i) der angefochtenen Entscheidung festgestellt, daß sie von der durch Artikel 114 (2) EPÜ gegebenen Möglichkeit Gebrauch mache, das als verspätet vorgebracht gewertete Dokument D2 sowie das ebenfalls verspätet vorgebrachte Dokument D3 unberücksichtigt zu lassen. Jedoch hat sie unter Ziffer 12.2 e) bis h) die Relevanz der Dokumente D2 und D3 *de facto* überprüft und ist zu der Auffassung gelangt, daß diese Dokumente einzeln oder miteinander kombiniert der Aufrechterhaltung des angefochtenen Patents in der erteilten Fassung nicht entgegenstehen. Diese Schlußfolgerung ist in der angefochtenen Entscheidung auch begründet worden. In Ziffer 12.2 e) der Entscheidungsgründe wurde ausgeführt, daß der Gegenstand des Patentanspruchs durch die Dokumente D2 und D3 nicht bekannt geworden sei. Dies folge daraus, daß keines der Dokumente D2 oder D3 eine Verschlussklappe mit einer nach innen gerichteten Prägung beschreibe (Ziffer 12.2 g)). Ferner wurde zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in Ziffer 12.2 f) und g) eine mosaikartige Betrachtung der Dokumente D2 und D3 durchgeführt und festgestellt, daß die Kombination dieser beiden Dokumente nicht alle Merkmale des Patentanspruchs verwirklichen würde.

2.4 Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, daß der Gegenstand des Patentanspruchs durch die Kombination der Dokumente D2 und D3 nahegelegt worden sei, wurde daher in der angefochtenen Entscheidung berücksichtigt und aus der Sicht der Einspruchsabteilung widerlegt. Soweit die Beschwerdeführerin ihr Vorbringen bezüglich mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausschließlich auf das Dokument D1 gestützt hatte, wurde dies ebenfalls in der angefochtenen Entscheidung berücksichtigt und widerlegt. Da die an-

standing the difficulties to be resolved by the invention and hence the invention itself. The problem had in fact been formulated on the basis of uncorroborated prior art which the Board itself had used for the assessment of inventive step, even though this prior art had apparently not been mentioned within the opposition period (see points 4.1, 4.2). The principle set out in that decision that a document cited and acknowledged in the contested patent is not automatically admitted in opposition or opposition appeal proceedings thus did not relate to a document acknowledged in the contested patent as the closest prior art or to other relevant documents used to define and elucidate the technical problem set out in the description.

2.3 The Opposition Division stated under point 12.2(i) of the contested decision that it was invoking the option under Article 114(2) EPC of disregarding D2, deemed not to have been submitted in due time, and D3, likewise not submitted in due time. Nevertheless, under point 12.2(e) to (h) it considered their relevance *de facto* and concluded that neither individually nor in combination did the documents prejudice maintenance of the contested patent as granted. In point 12.2(e) of the Reasons for the Decision the Opposition Division explains why it reached this conclusion, pointing out that the claim's subject-matter was not known from D2 and D3. This followed from the fact that neither of the documents described a closure flap with a stamped embossment projecting inwards (point 12.2(g)). Furthermore, for the purposes of assessing inventive step under point 12.2(f) and (g) the Division mosaicked features from D2 and D3 and established that a combination of the two documents would not give rise to all the features of the claim.

2.4 The appellants' submission that the claim's subject-matter was obvious from a combination of D2 and D3 was therefore taken into consideration in the contested decision and in the Opposition Division's view refuted. Insofar as the appellants based their submission regarding lack of inventive step exclusively on D1, this was likewise taken into consideration and refuted in the contested decision. Since the contested decision thus *de facto* went into all the appellants' arguments, the Opposition Division did not

description ou qui était nécessaire pour permettre de comprendre le problème à la base de l'invention, et donc l'invention elle-même. En effet le problème avait été posé en partant d'un état de la technique dont l'existence n'était pas attestée par des documents, et c'est également sur cet état de la technique que la chambre s'était fondée pour apprécier l'activité inventive, bien qu'il n'ait apparemment pas été cité pendant le délai d'opposition (cf. points 4.1 et 4.2). Le principe énoncé dans cette décision, à savoir qu'un document "cité et évalué" dans le brevet attaqué ne constitue pas automatiquement l'objet de l'opposition ou de la procédure de recours (faisant suite à une opposition) ne visait donc pas un document considéré dans le brevet attaqué comme constituant l'état de la technique le plus proche, ni d'autres documents essentiels pour la détermination ou la compréhension du problème technique exposé dans la description.

2.3 Au point 12.2 i) de la décision attaquée, la division d'opposition a indiqué qu'elle avait décidé d'utiliser de la possibilité que lui offre l'article 114(2) CBE de ne tenir compte ni du document D2, considéré comme n'ayant pas été produit en temps utile, ni du document D3, lui aussi produit tardivement. Toutefois, au point 12.2, alinéas e à h, elle a examiné *de facto* la pertinence des documents D2 et D3 et a conclu que, qu'ils soient considérés séparément ou combinés entre eux, ces documents ne faisaient pas obstacle au maintien du texte dans lequel avait été délivré le brevet attaqué. Cette conclusion a d'ailleurs été motivée dans la décision attaquée au point 12.2 e) des motifs, il est précisé que l'objet de la revendication du brevet attaqué n'avait pas déjà été divulgué dans les documents D2 et D3, puisqu'aucun des deux documents ne décrit un volet de fermeture comportant un enfoncement dirigé vers l'intérieur (point 12.2 g)). En outre, pour l'appréciation de l'activité inventive (points 12.2 f) et g)), les divers éléments des documents D2 et D3 ont été examinés en combinaison, et il a été constaté que cette "mosaïque" ne permettait pas d'obtenir toutes les caractéristiques figurant dans la revendication en question.

2.4 La division d'opposition a donc pris en compte dans la décision attaquée l'argument avancé par la requérante selon lequel l'objet de la revendication découlait de manière évidente de la combinaison des documents D2 et D3, et elle estime l'avoir réfuté. Elle a également pris en compte ses arguments concernant l'absence d'activité inventive, dans la mesure où ils se fondaient uniquement sur le document D1, et elle les a également réfutés. Tous les arguments de la requérante ayant donc été examinés *de facto* dans la

gefochtene Entscheidung somit *de facto* auf alle von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Argumente ein-  
ging, liegt kein Verstoß gegen Regel 68 (2) EPÜ im Sinne eines Begründungsmangels und damit auch kein Verfahrensfehler vor

2.5 Die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr wäre daher sachlich nicht gerechtfertigt. Sie ist im übrigen ohnehin ausgeschlossen, da eine der in Regel 67 EPÜ hierfür genannten Voraussetzungen, nämlich der Erfolg der Beschwerde, fehlt.

2.6 Eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung, um die Prüfung des Dokuments D2 in zwei Instanzen zu ermöglichen und somit einen Instanzverlust zu vermeiden, sieht die Kammer als unbegründet an, da wie oben ausgeführt das Dokument D2 schon von der Einspruchsabteilung *de facto* berücksichtigt worden ist.

2.7 Aus diesen Gründen waren die diesbezüglichen Anträge der Beschwerdeführerin zurückzuweisen.

*Zum Antrag der Beschwerdeführerin auf Widerruf des Patents*

3. Die von der Kammer aufgrund von Artikel 114 (1) EPÜ von Amts wegen durchgeführte Ermittlung hat ergeben, daß die Dokumente D3 und D5 im Hinblick auf die Beurteilung der Patentfähigkeit des Gegenstandes des angefochtenen Patents keine Bedeutung haben und daher in Anwendung des pflichtgemäßen Ermessens gemäß Artikel 114 (2) EPÜ nicht zu berücksichtigen sind

Dieses Ergebnis bedarf keiner näheren Begründung (vgl. T 198/88 aaO, Ziffer 2.2)

Hinsichtlich des verspätet vorgebrachten Dokuments D4 hat dagegen die von Amts wegen durchgeführte Ermittlung ergeben, daß dieses Dokument zu berücksichtigen ist, weil es für die Beurteilung der Erfindung von wesentlicher Bedeutung ist, auch wenn—wie nachfolgend dargelegt wird—die Berücksichtigung dieses Dokuments im Ergebnis zu keiner anderen Entscheidung führt.

### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

- 1 Die Beschwerde wird zurückgewiesen
- 2 Die Anträge auf Zurückverweisung an die Erstinstanz und auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen

contravene Rule 68(2) EPC, i.e. by failing to provide reasons, and so there has been no procedural violation.

2.5 The requested reimbursement of the appeal fee is therefore not justified on the facts and is in any case ruled out as the requirement of Rule 67 EPC that the appeal be successful has not been met.

2.6 The Board sees no grounds for remitting the case to the Opposition Division to allow examination of D2 at two instances and thereby ensure that the appellants are not deprived of a possibility of subsequent review, since as explained above the document has already been taken into consideration *de facto* by the Opposition Division.

2.7 For these reasons the appellants' requests in issue here had to be rejected

*The appellants' request for revocation of the patent*

3. Having examined the facts of its own motion pursuant to Article 114(1) EPC, the Board has concluded that D3 and D5 are not material to the issue of the patentability of the contested patent's subject-matter and that it can thus, acting within the limits of its discretionary powers pursuant to Article 114(2) EPC, disregard these documents

This conclusion does not require any further comments (see T 198/88, loc. cit., point 2.2).

With regard to D4, submitted out of time, the Board has concluded from an examination of the facts which it carried out of its own motion that this document must be taken into account because it is essential for assessment of the invention, even if—as set out below—examining said document does not alter the decision.

### Order

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

- 1 The appeal is dismissed.
- 2 The requests for remittal of the case to the first instance and reimbursement of the appeal fee are rejected

décision attaquée, il n'a pas été contrevenu à la règle 68 (2) CBE, puisque la décision a bel et bien été motivée; il n'y a donc pas eu de vice de procédure.

2.5 Il s'ensuit que, du point de vue du fond, le remboursement demandé de la taxe de recours ne saurait se justifier, et de toute façon, cette taxe ne saurait être remboursée puisqu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions requises pour cela par la règle 67 CBE, à savoir qu'il doit avoir été fait droit au recours

2.6 La Chambre estime qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire à la division d'opposition en vue de permettre l'examen du document D2 par deux instances et d'éviter ainsi de perdre le bénéfice d'une instance, étant donné que le document D2 a déjà été pris en compte *de facto* par la division d'opposition, comme il a été indiqué plus haut.

2.7 En conséquence, les requêtes présentées à ce sujet par la requérante doivent être rejetées.

*Requête présentée par la requérante en vue d'obtenir la révocation du brevet*

3. Il ressort de l'examen d'office auquel la Chambre a procédé en application de l'article 114(1) CBE que les documents D3 et D5 sont sans importance pour l'appréciation de la brevetabilité de l'objet du brevet attaqué, et que par conséquent la Chambre, exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 114(2) CBE, n'a pas à en tenir compte.

Il n'est pas nécessaire de motiver cette conclusion de façon plus détaillée (cf. décision T 198/88, loc. cit., point 2.2)

En revanche, en ce qui concerne le document D4 qui n'a pas été produit en temps utile, il a été constaté lors de l'examen d'office que ce document devait être pris en compte, car il était d'une importance fondamentale pour l'appréciation de l'invention, même si finalement, comme cela est indiqué ci-après, sa prise en compte n'a pas amené la Chambre à modifier sa décision.

### Dispositif

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

1. Le recours est rejeté.
- 2 Les requêtes visant au renvoi de l'affaire à la première instance et au remboursement de la taxe de recours sont rejetées.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2 vom 11. Dezember 1990 T 482/89—3.5.2\***

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender E Persson  
Mitglieder W Wheeler  
A. Hagenbucher  
M. Lewenton  
J van Voorthuizen

**Patentinhaber/Beschwerdeführer: Télémécanique**

**Einsprechender/Beschwerdegegner: Siemens-Nixdorf Informationssysteme AG**

**Stichwort: Stromversorgung/TELEMECANIQUE**

**Artikel: 54(2), 117(1) c) und d) EPÜ**

**Schlagwort: "fehlende Neuheit infolge Vorbenutzung" — "Verkauf ohne Geheimhaltungsverpflichtung" — "vom Einsprechenden vorgelegte Dokumente als Beweismittel zulässig" — "Zeugenaussage eines Angestellten des Einsprechenden" — "in einer mündlichen Verhandlung vorgelegter neuer Anspruch unzulässig"**

*Leitsätze*

*I. Nach Artikel 117(1)c) EPÜ ist in den Verfahren vor u. a. einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer die Vorlage von Urkunden als Beweismittel vorgesehen. Das EPÜ enthält keine Definition des Begriffs "Urkunden" und keine Bestimmung über ihre Beweiskraft. Daher ist die Anwendung des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung gerechtfertigt. Infolgedessen ist im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt einschließlich des Beschwerdeverfahrens jede wie auch immer geartete Urkunde zulässig. Ihre Beweiskraft hängt jedoch von den besonderen Umständen des jeweiligen Einzelfalls ab.*

*II. Der Grundsatz der freien Beweiswürdigung gilt auch für die Vernehmung von Zeugen nach Artikel 117(1)d) EPÜ. Das EPÜ schließt insbesondere nicht aus, daß ein Angestellter eines Verfahrens beteiligten als Zeuge gehört wird.*

*III. Nach den in der Rechtsprechung der meisten Vertragsstaaten allgemein anerkannten Grundsätzen genügt ein einziger Verkauf, um der Öffentlichkeit den verkauften Gegenstand im Sinne*

\* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1.30 DEM pro Seite erhältlich.

**Decision of Technical Board of Appeal 3.5.2 dated 11 December 1990 T 482/89—3.5.2\***

(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: E. Persson  
Members: W. Wheeler  
A. Hagenbucher  
M. Lewenton  
J. van Voorthuizen

**Patent proprietor/Appellant: Télémécanique**

**Opponent/Respondent: Siemens-Nixdorf Informationssysteme A.G.**

**Headword: Power supply unit/TELEMECANIQUE**

**Article: 54(2), 117(1)(c) and (d) EPC**

**Keyword: "Lack of novelty on account of prior use" — "Sale without obligation to maintain secrecy" — "Documents produced by opponents admissible as evidence" — "Testimony of opponents' employee" — "New claim filed during oral proceedings inadmissible"**

*Headnote*

*I. Under Article 117(1)(c) EPC, in any proceedings before, inter alia, an Opposition Division or a Board of Appeal, the means of giving or of taking evidence may include the production of documents. As the EPC neither defines the term "documents" nor gives any indication of the probative value of such documents, the principle of free evaluation of evidence applies. Any kind of document therefore, regardless of its nature, is admissible during proceedings, including appeal proceedings, before the European Patent Office. The probative value of any such document, however, depends on the peculiar circumstances of the particular case.*

*II. The principle of free evaluation of evidence also applies to the hearing of witnesses under Article 117(1)(d) EPC. In particular, the EPC does not rule out hearing an employee of one of the parties to the proceedings as a witness.*

*III. It is a principle well-established in the case law of the majority of Contracting States that a single sale is sufficient to render the article sold available to the public within the meaning*

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

**Décision de la Chambre de recours technique 3.5.2, en date du 11 décembre 1990 T 482/89 - 3.5.2\***

(Texte officiel)

Composition de la Chambre:

Président: E. Persson  
Membres: W. Wheeler  
A. Hagenbucher  
M. Lewenton  
J. van Voorthuizen

**Titulaire du brevet/requérant: Télémécanique**

**Opposant/intimé: Siemens-Nixdorf Informationssysteme AG**

**Référence: Alimentation électrique/TELEMECANIQUE**

**Article: 54(2), 117(1)(c) et d) CBE**

**Mot-clé: "Défaut de nouveauté par suite d'un usage antérieur" — "Vente sans engagement de confidentialité" — "Documents produits par l'opposant recevables en tant que mesures d'instruction" — "Témoignage d'un employé de l'opposant" — "Nouvelle revendication déposée au cours d'une procédure orale irrecevable"**

*Sommaire*

*I. Selon l'article 117(1)(c) CBE, la production de documents est prévue en tant que mesure d'instruction dans toute procédure devant, entre autres, une division d'opposition ou une chambre de recours. La CBE ne définit pas le terme "documents" et ne contient aucune disposition concernant la valeur probante des documents ainsi produits. De ce fait, il est justifié d'appliquer le principe de la libre appréciation des moyens de preuve. Par conséquent, tout document, indépendamment de son genre, est recevable au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, y compris la procédure de recours. La valeur probante d'un tel document dépend, cependant, des circonstances particulières de l'affaire en cause.*

*II. Le principe de la libre appréciation des moyens de preuve s'applique également à l'audition de témoins selon l'article 117(1)(d) CBE. La CBE n'exclut pas notamment qu'un employé d'une partie de la procédure puisse être entendu comme témoin.*

*III. Conformément aux principes généralement admis par la jurisprudence de la plupart des Etats contractants, une seule vente suffit pour rendre l'objet de la vente accessible au public au*

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

des Artikels 54 (2) EPÜ zugänglich zu machen, sofern der Käufer nicht zur Geheimhaltung verpflichtet wurde. Es braucht nicht nachgewiesen zu werden, daß andere tatsächlich Kenntnis von diesem Gegenstand hatten.

### Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung Nr. 84 401 017 3, die am 17. Mai 1984 unter Inanspruchnahme der Priorität einer französischen Voranmeldung vom 17. Juni 1983 eingereicht worden war, wurde am 21. Januar 1987 das europäische Patent Nr. 129 454 mit 10 Ansprüchen erteilt. Die Ansprüche 1 und 6 lauten wie folgt:

"1. Verfahren zur Messung der Verfügbarkeit einer getakteten Stromversorgung, die an eine externe Stromquelle angeschlossen ist ...

6. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, wobei diese Vorrichtung eine getaktete Stromversorgung besitzt ..."

II. Gegen dieses Patent legte die Beschwerdeführerin am 21. Oktober 1987 Einspruch ein und beantragte, es in vollem Umfang zu widerrufen, weil sein Gegenstand gegenüber dem der Öffentlichkeit durch eine Vorbenutzung zugänglich gemachten Stand der Technik nicht patentfähig sei. In ihrer Einspruchsbegründung stützte sie sich auf folgende Dokumente:

A1: zwei Lieferscheine Nr. 689747 und 690967

A2: Schaltplan des Netzteils 3110 von Nixdorf (Tafel 1 bis 6)

A3: Beschreibung des Netzteils 3110, Dok. nr. 028, vom 6. Januar 1984, Seiten 1 bis 39

Später reichte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 17. April 1989 noch folgendes Dokument nach:

A3a "Technisches Datenblatt" des Netzteils 3110, Dok. nr. 422, vom 18. Januar 1983, Seiten 1 bis 10

III. Mit der angefochtenen Entscheidung, die am 5. Juli 1989 erging, widerrief die Einspruchsabteilung das Patent. Sie sah durch die Lieferscheine den Nachweis erbracht, daß das Netzteil 3110 von Nixdorf vor dem Prioritätstag des angefochtenen Patents in der Öffentlichkeit in Umlauf gebracht worden war. Der Schaltplan wiederum zeige, daß das Netzteil 3110 mit dem Gegenstand der Ansprüche 1 und 6 des Streitpatents identisch sei, was von der Patentinhaberin auch nicht bestritten worden sei.

IV. Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung legte die Beschwerdeführerin am 22. Juli 1989 die vorliegende Beschwerde ein und entrichtete am 25. Juli 1989 die Beschwerdegebühr. Die Beschwerdebegründung wurde am 10. November 1989 eingereicht. Die Beschwerdeführerin machte darin geltend, daß die Lieferscheine

of Article 54(2) EPC, provided the buyer is not bound by an obligation to maintain secrecy. It is not necessary to prove that others also had knowledge of the relevant article.

### Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 84 401 017.3, filed on 17 May 1984 and claiming the priority of a French patent application filed on 17 June 1983, was granted on 21 January 1987 as European patent No. 129 454 on the basis of ten claims, Claims 1 and 6 of which read as follows:

"1. A process for measuring the available self-sufficiency of a chopped electric power supply connected to an external source ...

6. An apparatus for carrying out the process as claimed in Claim 1, said apparatus comprising a chopped power supply ..."

II. On 21 October 1987 the respondents filed notice of opposition to this patent and requested that it be revoked in its entirety on the grounds that its subject-matter lacked novelty because it had been made available to the public by prior use. The grounds for opposition were based on the following documents:

A1: Two delivery notes Nos 689747 and 690967

A2: Circuit diagram of Nixdorf power supply unit 3110 (sheets 1-6)

A3: Description of power supply unit 3110, Doc. No. 028, dated 6 January 1984, pages 1-39.

In a letter dated 17 April 1989, the respondents further submitted the following document:

A3a: "Tech. Datenblatt" of power supply unit 3110, Doc. No. 422, dated 18 January 1983, pages 1-10.

III. In the contested decision delivered on 5 July 1989 the Opposition Division revoked the patent, ruling that the delivery notes proved that the Nixdorf power supply unit 3110 had been made available to the public before the priority date of the contested patent. It also ruled that the circuit diagram demonstrated that power supply unit 3110 was identical to the subject-matter of Claims 1 and 6 of the contested patent, a fact not disputed by the patent proprietors.

IV. On 22 July 1989 the appellants filed the present appeal against the Opposition Division's decision. They paid the appeal fee on 25 July 1989. In the grounds for appeal filed on 10 November 1989 they pointed out that the delivery notes had not been signed either by the supplier or the consignee, and consequently had no legal status.

sens de l'article 54(2) CBE, sous réserve que l'acheteur ne soit pas lié par une obligation de confidentialité. Il n'est pas nécessaire de prouver que d'autres personnes ont effectivement eu connaissance de cet objet

### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 84 401 017.3 déposée le 17 mai 1984 et revendiquant la priorité d'une demande de brevet français déposée le 17 juin 1983 a donné lieu le 21 janvier 1987 à la délivrance du brevet européen n° 129 454 sur la base de dix revendications, dont les revendications 1 et 6 s'énoncent comme suit:

"1. Procédé de mesure de l'autonomie disponible d'une alimentation électrique à découpage branchée sur une source externe, ...

6. Dispositif de mise en oeuvre du procédé selon la revendication 1, ce dispositif comprenant une alimentation à découpage ..."

II. Le 21 octobre 1987, l'intimée a fait opposition à ce brevet et a requis sa révocation complète pour défaut de brevetabilité de son objet par rapport à un état de la technique rendu accessible au public par un usage antérieur. Les motifs de l'opposition s'appuyaient sur les documents:

A1: Deux bons de livraison n°s 689747 et 690967

A2: Schéma électrique de l'alimentation 3110 de Nixdorf (planches 1 à 6)

A3: Description de l'alimentation 3110, Doc-no. 028, daté 6 janvier 1984, pages 1 à 39

De plus, avec une lettre datée 17 avril 1989, l'intimée a fourni le document suivant:

A3a: "Tech. Datenblatt" de l'alimentation 3110, Doc-no. 422, daté 18 janvier 1983, pages 1 à 10.

III. Par la décision attaquée, rendue le 5 juillet 1989, la division d'opposition a révoqué le brevet. Elle a considéré que les bons de livraison fournissaient la preuve que l'alimentation 3110 de Nixdorf avait été mise en circulation dans le public avant la date de priorité du brevet attaqué. Elle a aussi considéré que le schéma électrique démontrait que l'alimentation 3110 était identique aux objets des revendications 1 et 6 du brevet attaqué, ce qui n'avait pas été contesté par le titulaire.

IV. Le 22 juillet 1989, la requérante a formé le présent recours contre cette décision de la division d'opposition. Elle a acquitté la taxe de recours le 25 juillet 1989. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 10 novembre 1989. La requérante a fait valoir dans ce mémoire que les bons de livraison ne portaient aucune signa-

weder vom Lieferanten noch vom Empfänger abgezeichnet und daher nicht zulässig seien, und bezweifelte auch die Zulässigkeit der zur Kennzeichnung des Netzteils 3110 angezogenen internen Dokumente (A2 und A3) Sie forderte die Beschwerdekammer auf, festzustellen, daß die von der Beschwerdegegnerin vorgelegten Dokumente, insbesondere die Lieferscheine, nicht zulässig seien und keinen Beweis für eine frühere Offenbarung der beanspruchten Erfindung erbrächten.

V. Mit ihrer Erwiderung vom 16. März 1990 legte die Beschwerdegegnerin folgende Dokumente vor:

A4 und A5: Mitteilung der Betriebsbereitschaft Nr. 113751 und 113754

Die Beschwerdegegnerin brachte im wesentlichen vor, daß das Dokument A4 vom 16. Mai 1983 dieselbe Auftragsnummer 168355100 und dieselbe Maschinennummer 94 wie der Lieferschein Nr. 690967 trage. Das vom Empfänger am 9. Juni 1983 unterschriebene Dokument A5 weise dieselbe Auftragsnummer 168368200 und dieselbe Maschinennummer 136 wie der Lieferschein Nr. 689747 auf. Die Dokumente A4 und A5 würden demnach die Lieferung der Geräte an zwei verschiedene Käufer bestätigen. Daß die Geräte ohne Netzteil in Betrieb genommen worden seien, sei ausgeschlossen. Die Dokumente A2 und A3 würden nur der Beschreibung der technischen Einzelheiten des Netzteils 3110 dienen. Die am Schaltplan vorgenommenen Änderungen beträfen keine Merkmale, die in der vorliegenden Sache maßgeblich seien. Die Beschwerdegegnerin schlug der Kammer außerdem vor, Herrn Friedhelm Römer als Zeugen zu vernehmen, der bestätigen könne, daß das Netzteil 3110 mit dem Gegenstand des angefochtenen Patents identisch sei.

VI. Auf eine Mitteilung der Beschwerdekammer gemäß Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern reichte die Beschwerdegegnerin folgende Dokumente ein:

A6 Rechnung (Belegnr. 15872, Seiten 1 bis 3)

A7: Interne Mitteilung der Firma Nixdorf vom 30 Januar 1981

Die Beschwerdegegnerin hob vor allem darauf ab, daß das Netzteil 3110 Teil der Zentraleinheit sei. Die Rechnung A6 vom 26. Mai 1983 habe dieselbe Auftragsnummer wie der Lieferschein Nr. 690967 und das Dokument A4. Sie trage die Nummer 113751 (FA-Nr.), die auf das Dokument A4 verweise. Gemeinsam belegten der Lieferschein Nr. 690967 und die Dokumente A4 und A6, daß ein Textverarbeitungssystem mit dem Netzteil 3110 vor dem Prioritätstag des

The appellants likewise expressed doubts as to the legal status of the internal documents (A2 and A3) submitted to identify power supply unit 3110 and requested that the Board of Appeal rule that the documents produced by the respondents, and in particular the delivery notes, were inadmissible and did not constitute proof of disclosure prior to the invention claimed.

V. In their reply of 16 March 1990 the respondents submitted the following documents:

A4 and A5: Ready for service notice (*Mitteilung der Betriebsbereitschaft*) Nos 113751 and 113754.

The respondents argued essentially that document A4, dated 16 May 1983, had the same order number (*Auftrags-Nr* 168355100) and the same machine number (*Maschinen-Nr* 94) as delivery note No. 690967. Document A5, signed by the consignee on 9 June 1983, had the same order number (*Auftrags-Nr* 168368200) and the same machine number (*Maschinen-Nr* 136) as delivery note No 689747. Documents A4 and A5 therefore confirmed delivery of the equipment to two different customers. The equipment could not have been commissioned without the power supply unit. Documents A2 and A3 were merely a description of power supply unit 3110. The changes made to the circuit diagram did not concern characteristics relevant to the present case. The respondents also proposed that the Board call Mr Friedhelm Römer as a witness to confirm that power supply unit 3110 was identical to the subject-matter of the contested patent.

VI. In response to a communication from the Board of Appeal sent under Article 11(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal the respondents submitted the following documents:

A6: Invoice (*Beleg-Nr* 15872, pages 1-3)

A7: Nixdorf internal memo dated 30 January 1981.

The respondents argued essentially that power supply unit 3110 was a part of the central processing unit. The invoice A6 dated 26 May 1983 had the same order number as delivery note No. 690967 and document A4. It had the same number, 113751 (FA-Nr.), as document A4. Delivery note No 690967 and documents A4 and A6, taken together, demonstrated that a word processing system containing power supply unit 3110 had been delivered to the "Bank für Gemein-

ture, ni de la part du livreur, ni de la part du destinataire, et n'avaient par conséquent aucune valeur juridique. Par ailleurs, elle a mis en doute la valeur juridique des documents internes (A2 et A3) fournis pour identifier l'alimentation 3110 et a demandé à la Chambre de recours de déclarer que les documents produits par l'intimée, en particulier les bons de livraison, n'étaient pas recevables et ne constituaient pas des preuves d'une divulgation antérieure de l'invention revendiquée.

V. Avec sa réponse du 16 mars 1990, l'intimée a fourni les documents suivants:

A4 et A5: Notification d'aptitude à la mise en service (*Mitteilung der Betriebsbereitschaft*) n° 113751 et 113754

L'intimée a fait valoir pour l'essentiel que le document A4, en date du 16 mai 1983, portait le même numéro de commande (*Auftrags-Nr* 168355100) et le même numéro de machine (*Maschinen-Nr* 94) que le bon de livraison n° 690967. Le document A5, signé par le destinataire le 9 juin 1983, portait le même numéro de commande (*Auftrags-Nr* 168368200) et le même numéro de machine (*Maschinen-Nr* 136) que le bon de livraison n° 689747. Les documents A4 et A5 confirmaient donc la livraison des machines à deux acheteurs différents. Il était impossible que les machines aient été mises en service sans l'alimentation. Les documents A2 et A3 ne servaient qu'à décrire les particularités de l'alimentation 3110. Les modifications qui avaient été apportées au schéma électrique ne concernaient pas des caractéristiques pertinentes dans la présente affaire. De plus, l'intimée a proposé à la Chambre d'entendre M. Friedhelm Römer comme témoin pour confirmer le fait que l'alimentation 3110 était identique à l'objet du brevet attaqué.

VI A la suite d'une notification de la Chambre de recours établie conformément à l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours, l'intimée a fourni les documents suivants:

A6: Facture (*Beleg-Nr* 15872, pages 1 à 3)

A7: Note interne de la firme Nixdorf du 30 janvier 1981.

L'intimée a fait valoir pour l'essentiel que l'alimentation 3110 était partie du processeur central. La facture A6, datée du 26 mai 1983, portait le même numéro de commande que le bon de livraison n° 690967 et le document A4. Elle portait le numéro 113751 (FA-Nr.) qui renvoyait au document A4. Le bon de livraison n° 690967 et les documents A4 et A6, pris ensemble, démontraient qu'un système de traitement de texte comportant l'alimentation 3110 avait été livré à la "Bank für



Streitpatents an die Bank für Gemeinwirtschaft in Darmstadt geliefert worden sei Die Lieferung sei zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Nixdorf ohne Geheimhaltungsverpflichtung erfolgt

VII. Am 11. Dezember 1990 fand eine mündliche Verhandlung statt.

a) In bezug auf die Lieferungen argumentierte die Beschwerdeführerin im wesentlichen wie folgt: Da sich die Echtheit der von der Beschwerdegegnerin eingereichten Dokumente nicht nachprüfen lasse, könnten sie erst dann für zulässig erachtet werden, wenn ein von der Beschwerdegegnerin unabhängiger Dritter ihre Authentizität bestätige. Abgesehen davon wiesen diese Dokumente nicht nach, daß die von der Beschwerdegegnerin angegebenen Lieferungen tatsächlich erfolgt seien.

Die Beschwerdegegnerin wiederholte hauptsächlich die von ihr bereits vorgebrachten Argumente (s. Nrn. V und VI) und legte die Lieferung an die Bank für Gemeinwirtschaft betreffenden Dokumente, d. h. den Lieferschein Nr. 690967 und die Dokumente A4 und A6, im Original vor. Außerdem überreichte sie der Kammer ein Exemplar der für die beiden Lieferungen geltenden allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Nixdorf (Bedingungen für Kauf - Stand 5/81). Die Gewährleistung sei zwar an einen Wartungsvertrag mit Nixdorf gebunden, eine Geheimhaltung aber nicht vereinbart worden. Der Verweis auf einen Lizenzvertrag im Dokument A4 beziehe sich ausschließlich auf die Software. Somit sei das Netzteil 3110 durch diese Lieferungen, die vor dem Prioritätstag des Streitpatents erfolgt seien, zugänglich gemacht worden.

b) Im Zusammenhang mit den technischen Einzelheiten des Netzteils 3110 wurde Herr Friedhelm Römer, Ingenieur bei Nixdorf, von der Beschwerdekammer als Zeuge vernommen. Er erklärte im wesentlichen, daß er an der Entwicklung des Netzteils 3110 für ein Textverarbeitungssystem beteiligt gewesen sei. Die entsprechenden Arbeiten seien in der 36. Woche des Jahres 1982 abgeschlossen worden. In das Gehäuse des betreffenden Textverarbeitungssystems könne nur dieses eine Netzteil eingebaut werden. Das Dokument Nr. 225 (A2) sei ein Schaltplan des Netzteils 3110. Alle später an diesem Netzteil vorgenommenen Änderungen seien auf dem Plan als solche angegeben. Das Dokument A3 mit der Beschreibung des Netzteils 3110 habe er selbst verfaßt.

c) In bezug auf den Gegenstand des angefochtenen Patents machte die Beschwerdeführerin in erster Linie geltend, daß dieser kein Textverarbeitungssystem darstelle

wirtschaft" in Darmstadt before the priority date of the contested patent. Delivery had been made under Nixdorf's standard conditions of sale which did not include an obligation to maintain secrecy.

VII. Oral proceedings were held on 11 December 1990.

(a) Regarding the claimed deliveries the appellants argued essentially as follows: it was not possible to verify the authenticity of the documents submitted by the respondents. Authenticity would have to be confirmed by a third party, unconnected with the respondents, before they could be viewed as admissible. Furthermore these documents did not prove that the deliveries claimed by the respondents had indeed taken place.

The respondents essentially reiterated the arguments they had already put forward (see V. and VI. above) and submitted the originals of the documents relating to the delivery made to the "Bank für Gemeinwirtschaft", namely delivery note No. 690967 and documents A4 and A6. They also supplied the Board with a copy of Nixdorf's general conditions of sale (*Bedingungen für Kauf - Stand 5/81*) valid at the time the two deliveries were made. Although the warranty was dependent upon a service contract being concluded with Nixdorf, this in no way represented an obligation to maintain secrecy. The licence agreement mentioned in document A4 referred only to the software. Power supply unit 3110 had therefore been made available to the public by these deliveries, which had taken place before the priority date of the contested patent.

(b) With a view to ascertaining the salient features of power supply unit 3110, the Board called Mr Friedhelm Römer, an engineer at Nixdorf, as a witness. Essentially he explained that he had been involved in the development of power supply unit 3110 for a word processing system. The relevant work had been completed during week 36 of 1982. This power supply unit was the only one which could be fitted into the frame of the word processing system. Document No. 225 (document A2) was a circuit diagram of power supply unit 3110. All the changes later made to power supply unit 3110 had been entered in the diagram. He had written document A3, which described power supply unit 3110.

(c) Regarding the subject-matter of the contested patent, the appellants argued essentially that the subject-matter did not constitute a word processing system.

Gemeinwirtschaft" à Darmstadt avant la date de priorité du brevet attaqué. La livraison avait été faite sous les conditions usuelles de vente de la firme Nixdorf sans engagement de confidentialité.

VII. Une procédure orale a été tenue le 11 décembre 1990.

a) En ce qui concerne les livraisons prétendues, la requérante a présenté essentiellement les arguments suivants: Il n'était pas possible de vérifier l'authenticité des documents fournis par l'intimée. Il faudrait qu'un tiers, indépendant de l'intimée, confirme leur authenticité, avant qu'ils puissent être regardés comme recevables. En outre, ces documents ne concouraient pas à prouver qu'il y avait vraiment eu les livraisons prétendues par l'intimée.

L'intimée a répété essentiellement les arguments qu'elle avait déjà exposés (voir V et VI ci-dessus), et a produit les originaux des documents concernant la livraison à la "Bank für Gemeinwirtschaft", c'est-à-dire le bon de livraison n° 690967 et les documents A4 et A6. De plus, elle a remis à la chambre un exemplaire des conditions générales de vente de la firme Nixdorf (*Bedingungen für Kauf - Stand 5/81*), qui s'appliquaient aux deux livraisons. Bien que la garantie fût dépendante d'un contrat de service de Nixdorf, il n'y avait aucun engagement de confidentialité. La référence à un contrat de licence dans le document A4 se rapportait exclusivement au logiciel. L'alimentation 3110 avait donc été rendue accessible au public par ces livraisons, qui avaient eu lieu avant la date de la priorité du brevet attaqué.

b) En ce qui concerne les particularités de l'alimentation 3110, M. Friedhelm Römer, ingénieur de la firme Nixdorf, a été entendu comme témoin par la Chambre de recours. Il a déclaré pour l'essentiel qu'il avait pris part au développement de l'alimentation 3110 pour un système de traitement de texte. Les travaux correspondants avaient été achevés pendant la 36<sup>e</sup> semaine de 1982. Cette alimentation était la seule qui pouvait être montée dans le châssis de ce système de traitement de texte. Le document n° 225 (document A2) était un schéma électrique de l'alimentation 3110. Toutes les modifications qui avaient été ultérieurement apportées à l'alimentation 3110 étaient indiquées comme telles sur ce schéma. Il avait écrit le document A3, qui décrivait l'alimentation 3110.

c) En ce qui concerne l'objet du brevet attaqué, la requérante a fait valoir pour l'essentiel que cet objet ne constituait pas un système de traitement de texte.

d) In der mündlichen Verhandlung reichte die Beschwerdeführerin hilfsweise einen neuen Anspruch mit folgendem Wortlaut ein:

...

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in unverändertem Umfang oder hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Ansprüche ihres Hilfsantrags

IX. Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückweisung der Beschwerde und hilfsweise die schriftliche Fortsetzung des Verfahrens, falls die Kammer den Hilfsantrag der Beschwerdeführerin für statthaft befindet.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Die Beschwerdeführerin hat die Echtheit und die Zulässigkeit der von der Beschwerdegegnerin vorgelegten Dokumente A1 bis A7 angezweifelt. Da es sich um interne Unterlagen des Unternehmens der Beschwerdegegnerin handelt, können sie nach Ansicht der Beschwerdeführerin erst dann für zulässig erachtet werden, wenn ein von der Beschwerdegegnerin unabhängiger Dritter ihre Authentizität bestätigt.

2.1 In diesem Punkt verweist die Kammer auf die Bestimmungen des Artikels 117 (1) c) EPÜ, die in den Verfahren vor u. a. einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer die Vorlage von Urkunden als Beweismittel vorsehen. Das EPÜ enthält keine Definition des Begriffs "Urkunden" und keine Bestimmung über ihre Beweiskraft. Daher hält die Kammer die Anwendung des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung für gerechtfertigt (s. Singer, "Europäisches Patentübereinkommen", 1989, S. 507 und 510). Infolgedessen ist im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt einschließlich des Beschwerdeverfahrens jede wie auch immer geartete Urkunde zulässig. Ihre Beweiskraft hängt jedoch von den besonderen Umständen des jeweiligen Einzelfalls ab.

2.2 Der Grundsatz der freien Beweiswürdigung gilt auch für die Vernehmung von Zeugen gemäß Artikel 117 (1) d) EPÜ. Das EPÜ schließt insbesondere nicht aus, daß ein Angestellter eines Verfahrensbeteiligten als Zeuge gehört wird.

2.3 Ausgehend vom vorstehend anerkannten Grundsatz hat die Kammer zunächst die Lieferung an die Bank für Gemeinwirtschaft betreffenden Dokumente, d. h. den Lieferschein Nr 690967 und die Dokumente A4 und A6, das Dokument mit den Geschäfts-

(d) During oral proceedings the appellants submitted a new claim as an auxiliary request. This claim read as follows:

...

VIII. The appellants request that the contested decision be set aside and that the patent be maintained unamended. In the alternative they request that the patent be maintained on the basis of the claims in their auxiliary request

IX. The respondents request that the appeal be dismissed, in the alternative that the proceedings be continued in writing if the Board rules that the appellants' auxiliary request is admissible.

### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. The appellants have disputed the authenticity and the legal status of documents A1 to A7 submitted by the respondents. Bearing in mind that the documents in question are internal documents of the respondents' company, the appellants feel that a third party, unconnected with the respondents, should confirm their authenticity before they can be regarded as admissible.

2.1 On this point the Board notes that under Article 117(1)(c) EPC in any proceedings before, *inter alia*, an Opposition Division or a Board of Appeal, the means of giving or taking evidence may include the production of documents. As the EPC neither defines the term "documents" nor gives any indication of the probative value of such documents, the Board takes the view that the principle of free evaluation of evidence should apply (cf. Singer: "Europäisches Patentübereinkommen", 1989, pp. 507 and 510). Any kind of document, therefore, regardless of its nature, is admissible during proceedings, including appeal proceedings, before the European Patent Office. The probative value of any such document, however, depends on the peculiar circumstances of the particular case.

2.2 The principle of free evaluation of evidence also applies to the hearing of witnesses under Article 117(1)(d) EPC. In particular, the EPC does not rule out hearing an employee of one of the parties to the proceedings as a witness.

2.3 Acting on the principle recognised above, the Board began by examining the documents relating to the delivery made to the "Bank für Gemeinwirtschaft", i.e. delivery note No.690967, documents A4 and A6, Nixdorf's conditions of sale (*Bedingungen für Kauf-*

d) Au cours de la procédure orale, la requérante a déposé une nouvelle revendication à titre de requête subsidiaire. Cette revendication s'énonce comme suit:

...

VIII. La requérante demande l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet sans modification, subsidiairement le maintien du brevet sur la base des revendications de sa requête subsidiaire.

IX. L'intimée demande le rejet du recours, subsidiairement la continuation de la procédure par écrit si la Chambre considère comme recevable la requête subsidiaire de la requérante.

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. La requérante a contesté l'authenticité et la valeur juridique des documents A1 à A7 fournis par l'intimée. De l'avis de la requérante, compte tenu du fait qu'il s'agit de documents internes de la firme de l'intimée, il faut qu'un tiers, indépendant de l'intimée, confirme leur authenticité, avant qu'ils puissent être regardés comme recevables.

2.1 Sur ce point, la Chambre rappelle les dispositions de l'article 117(1)(c) CBE, selon lesquelles la production de documents est prévue en tant que mesure d'instruction dans toute procédure devant, entre autres, une division d'opposition ou une chambre de recours. La CBE ne définit pas le terme "documents" et ne contient aucune disposition concernant la valeur probante des documents ainsi produits. La Chambre considère, de ce fait, qu'il est justifié d'appliquer le principe de la libre appréciation des moyens de preuve (cf. Singer: "Europäisches Patentübereinkommen", 1989, p. 507 et 510). Par conséquent, tout document, indépendamment de son genre, est recevable au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, y compris la procédure de recours. La valeur probante d'un tel document dépend, cependant, des circonstances particulières de l'affaire en cause.

2.2 Le principe de la libre appréciation des moyens de preuve s'applique également à l'audition de témoins selon l'article 117(1)(d) CBE. La CBE n'exclut pas notamment qu'un employé d'une partie de la procédure puisse être entendu comme témoin.

2.3 Partant du principe ci-dessus reconnu, la Chambre a, tout d'abord, examiné les documents concernant la livraison à la "Bank für Gemeinwirtschaft", c'est-à-dire le bon de livraison n° 690967 et les documents A4 et A6, ainsi que le document concernant les

bedingungen der Firma Nixdorf (Bedingungen für Kauf - Stand 5/81) sowie die Dokumente A2, A3 und A3a geprüft, die Aufschluß über die technischen Einzelheiten der Netzteils 3110 der Firma Nixdorf geben

2.4 Die Kammer teilt zwar die Auffassung der Beschwerdeführerin, daß der Lieferschein Nr 690967 für sich genommen nicht beweist, daß die Lieferung tatsächlich erfolgt ist, weil er vom Empfänger nicht abgezeichnet ist: der Lieferschein muß jedoch in Verbindung mit den Dokumenten A4 und A6 gesehen werden, die dieselbe Auftragsnummer (168355100) tragen und dieselbe Lieferung betreffen

2.5 Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdekammer in der mündlichen Verhandlung die Originale dieser Dokumente übergeben. Die Kammer sieht keinen Anlaß, ihre Echtheit zu bezweifeln. Bei Würdigung dieser drei Dokumente in Verbindung miteinander und mit Herrn Römers Zeugenaussage gelangt die Kammer mit hinreichender Sicherheit zu dem Schluß, daß die Beschwerdegegnerin der Bank für Gemeinwirtschaft in Darmstadt am 3. Mai 1983 ein Textverarbeitungssystem 8840/5 geliefert hat (s. Lieferschein Nr 690967), daß das System am 15. oder 16. Mai 1983 in Betrieb genommen wurde (s. Dokument A4, das von der Zentralverwaltung der Bank unterschrieben ist) und die Beschwerdegegnerin die Rechnung für diese Lieferung am 26. Mai 1983 abgesandt hat (s. Dokument A6). Außerdem geht aus dem Lieferschein und der Rechnung hervor, daß das gelieferte System ein Netzteil 3110 der Version 00 umfaßte. Nach der Zeugenaussage von Herrn Römer konnte in das Gehäuse des Textverarbeitungssystems nur ein Netzteil des Typs 3110 eingebaut werden. Offensichtlich hätte das System ohne eigenes Netzteil nicht in Betrieb genommen werden können. Die Lieferung und auch die Inbetriebnahme sind vor dem Prioritätstag des Streitpatents (17. Juni 1983) erfolgt.

2.6 Was die Bedingungen anbelangt, zu denen das System geliefert worden ist, so sieht die Kammer keinen Grund, daran zu zweifeln, daß die Lieferung so erfolgte wie beim Kauf vereinbart, nämlich zu den üblichen Geschäftsbedingungen der Firma Nixdorf, die keinerlei Geheimhaltungsklausel enthalten, wie dem der Kammer bei der mündlichen Verhandlung vorgelegten Dokument "Bedingungen für Kauf" zu entnehmen ist. In bezug auf dessen Echtheit hält es die Kammer für schwer vorstellbar, daß ihr die Beschwerdegegnerin Geschäftsbedingungen vorgelegt hat, die nicht der Realität entsprechen, zumal es sich hier um ein Dokument handelt, das den Kunden der Firma Nixdorf wohlbekannt sein dürfte. Im Zusammenhang mit dem im

Stand 5/81), and documents A2, A3 and A3a describing the details of Nixdorf's power supply unit 3110.

2.4 While the Board agrees with the appellants that because delivery note No 690967 was not signed by the consignee, it did not in itself prove that delivery really took place, the said delivery note must be looked at in combination with documents A4 and A6, both of which bear the same order number (168355100) and relate to the same delivery.

2.5 During oral proceedings the respondents provided the Board with the originals of these documents and it saw no reason to doubt their authenticity. Considered together and in combination with Mr Römer's testimony, these documents allow the Board to conclude with a sufficient degree of certainty that the respondents did supply the "Bank für Gemeinwirtschaft" in Darmstadt with a word processing system 8840/5 on 3 May 1983 (see delivery note No. 690967), that the system was commissioned on 15 or 16 May 1983 (see document A4 which is signed by the Bank's central administration) and that the respondents did send the invoice for this delivery on 26 May 1983 (see document A6). Furthermore, it is evident from the delivery note and the invoice that the system supplied contained a power supply unit of the 3110 type, version 00. According to Mr Römer's testimony, only a power supply unit of the 3110 type could be fitted in the word processing system's frame. It is clear that the system could not have been commissioned without the correct power supply unit. This delivery, including commissioning, took place before the priority date of the contested patent (17 June 1983).

2.6 As to the conditions under which the system was supplied, the Board sees no reason to doubt that the delivery was made under Nixdorf's standard conditions of sale, which do not contain any obligation to maintain secrecy, as is shown by the document "Bedingungen für Kauf" submitted to the Board during the oral proceedings. Concerning the document's authenticity the Board finds it hard to imagine that the respondents would provide the Board with bogus conditions of sale, especially as the document in question is one which would be well known to Nixdorf's customers. As to the reference made to a licence agreement in document A4, the Board accepts as true the respondents' explanation that it refers solely to the

conditions de vente de la firme Nixdorf (*Bedingungen für Kauf—Stand 5/81*) et les documents A2, A3 et A3a concernant les particularités de l'alimentation 3110 de la firme Nixdorf.

2.4 Bien que la Chambre partage l'opinion de la requérante, selon laquelle le bon de livraison n° 690967, considéré à part, ne prouve pas qu'il y ait vraiment eu livraison, parce qu'il ne porte aucune signature du destinataire, il faut considérer ce bon de livraison en combinaison avec les documents A4 et A6, qui portent le même numéro de commande (168355100) et concernent la même livraison.

2.5 L'intimée a présenté à la Chambre de recours au cours de la procédure orale les originaux de ces documents. La chambre ne voit aucune raison de douter de leur authenticité. Ces trois documents, considérés ensemble et en combinaison avec le témoignage de M. Römer, permettent à la Chambre de conclure, avec un degré suffisant de certitude, qu'un système de traitement de texte 8840/5 a été livré par l'intimée à la "Bank für Gemeinwirtschaft" à Darmstadt, le 3 mai 1983 (voir le bon de livraison n° 690967), que le système a été mis en service le 15 ou le 16 mai 1983 (voir le document A4, qui porte la signature de l'administration centrale de la banque) et que l'intimée a envoyé la facture pour cette livraison le 26 mai 1983 (voir le document A6). De plus, il ressort du bon de livraison et de la facture que le système livré comportait une alimentation du type 3110 dans sa version 00. Selon le témoignage de M. Römer, seule une alimentation du type 3110 pouvait être installée dans le châssis du système de traitement de texte. Evidemment, le système ne pouvait pas avoir été mis en service sans sa propre alimentation. Cette livraison, y compris la mise en service, a eu lieu avant la date de priorité du brevet attaqué (17 juin 1983).

2.6 En ce qui concerne les conditions dans lesquelles le système a été livré, la Chambre ne voit aucune raison de douter que la livraison ait fait suite à une vente faite sous les conditions habituelles de vente de la firme Nixdorf, qui n'impliquent aucun engagement de confidentialité, comme le montre le document "Bedingungen für Kauf" remis à la Chambre lors de la procédure orale. Quant à l'authenticité de ce document, la Chambre considère qu'il n'est guère imaginable que l'intimée ait présenté à la Chambre des conditions de vente qui ne correspondraient pas à la réalité, d'autant qu'il s'agit ici d'un document qui doit être bien connu des clients de la firme Nixdorf. Quant à la référence relative à un contrat de licence mentionnée dans le

Dokument A4 erwähnten Lizenzvertrag erscheint der Kammer die Erklärung der Beschwerdegegnerin glaubhaft, daß sich dieser Hinweis— wie in Verträgen dieser Art üblich— nur auf die Software bezieht.

2.7 Im Hinblick auf die technischen Einzelheiten des Netzteils 3110 hat der Zeuge Herr Römer erklärt, daß er an dessen Entwicklung beteiligt gewesen sei. Das Dokument A2 zeige den Schaltplan dieses Netzteils 3110. Er gab ferner zu Protokoll, daß die Beschreibung des Netzteils 3110 in Dokument A3 von ihm stamme. Die Kammer stellt fest, daß alle Tafeln des Dokuments A2 und die Seite 1 des Dokuments A3a seine Unterschrift tragen. Sie weist außerdem darauf hin, daß die Dokumente A2, A3 und A3a das Netzteil 3110 in der Version 00 betreffen, die Gegenstand der Lieferung an die Bank für Gemeinwirtschaft in Darmstadt war. Die Dokumente A2 und A3 wurden zwar erst nach dem Prioritätstag des Streitpatents zusammengestellt; auf jeder Tafel des Dokuments A2 ist aber angegeben, daß der erste Plan vom November 1982 (also vor dem Prioritätstag des angefochtenen Patents) datiert. Die Kammer sieht keinen Anlaß, die Aussage des Zeugen zu bezweifeln, der bestätigt hat, daß das vor diesem Prioritätstag verkaufte Netzteil 3110 (von einigen später vorgenommenen und klar als solchen gekennzeichneten Detailänderungen abgesehen) dem in den Dokumenten A2, A3 und A3a dargestellten und beschriebenen Netzteil entspricht.

2.8 Aus den vorstehenden Gründen ist die Kammer der Auffassung, daß die Beschwerdegegnerin hinreichend bewiesen hat, daß ein Netzteil des Typs 3110.00 gemäß den Dokumenten A2, A3 und A3a vor dem Prioritätstag des Streitpatents ohne Geheimhaltungsverpflichtung an die Bank für Gemeinwirtschaft in Darmstadt verkauft worden ist.

3. Nach den in der Rechtsprechung der meisten Vertragsstaaten allgemein anerkannten Grundsätzen genügt ein einziger Verkauf, um der Öffentlichkeit den verkauften Gegenstand im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ zugänglich zu machen, sofern der Käufer nicht zur Geheimhaltung verpflichtet wurde. Es braucht nicht nachgewiesen zu werden, daß andere tatsächlich Kenntnis von diesem Gegenstand hatten. Nach Ansicht der Kammer gilt dieser Grundsatz auch im vorliegenden Fall, in dem der Gegenstand an eine Bank verkauft worden ist, auch wenn die Gewährleistung vom Abschluß eines Wartungsvertrags mit dem Verkäufer abhängig gemacht wurde.

3.1 Unter Ausklammerung der Frage, ob die Beschwerdegegnerin auch für die von ihr geltend gemachte Lieferung gemäß Lieferschein Nr 689747 einen ausreichenden Nachweis er-

software, as is standard practice with contracts of this nature.

2.7 With regard to the salient features of power supply unit 3110, Mr Römer stated that he had been involved in its development. He said that document A2 shows the circuit diagram of power supply unit 3110 as developed. He also stated that he was the author of document A3 which describes power supply unit 3110. The Board notes that all six sheets of document A2 and page 1 of document A3a bear his signature. The Board also notes that documents A2, A3 and A3a refer to the type 3110 power supply unit, version 00, the one delivered to the "Bank für Gemeinwirtschaft" in Darmstadt. Even if documents A2 and A3 date from after the priority date of the contested patent, each sheet of document A2 indicates that the initial drawing was produced in November 1982 (before the priority date of the contested patent). The Board sees no reason to doubt the witness's statement that power supply unit 3110, which was sold before that priority date, is identical to the one described in documents A2, A3 and A3a (apart from some slight changes made later which are clearly marked as such).

2.8 For the above reasons the Board of Appeal concludes that the respondents have furnished sufficient proof that a power supply unit of the type 3110 00, conforming to documents A2, A3 and A3a, was sold to the "Bank für Gemeinwirtschaft" in Darmstadt without an obligation to maintain secrecy before the priority date of the contested patent.

3. It is the Board's view, and in accordance with principles well-established in the case law of the majority of Contracting States, that a single sale is sufficient to render the article sold available to the public within the meaning of Article 54(2) EPC, provided the buyer is not bound by an obligation to maintain secrecy. It is not necessary to prove that others also had knowledge of the said article. It is the Board's opinion that this principle is also applicable to the present case, where the article was sold to a bank, even though the warranty was dependent upon a service contract being concluded with the seller.

3.1 Leaving aside the question of whether the respondents furnished sufficient proof of the delivery claimed on the basis of delivery note No. 689747, the Board therefore concludes

document A4, la Chambre accepte comme véridique l'explication donnée par l'intimée que cette référence concerne uniquement le logiciel comme il est habituel dans les contrats de ce type.

2.7 En ce qui concerne les particularités de l'alimentation 3110, le témoin M Römer a déclaré qu'il avait participé à la mise au point de cette alimentation. Il a déclaré que le document A2 montre le schéma électrique de l'alimentation 3110 ainsi développée. Il a également déclaré qu'il était l'auteur du document A3 qui décrit l'alimentation 3110. La Chambre note que toutes les planches du document A2 et la page 1 du document A3a portent sa signature. En outre, la Chambre note que les documents A2, A3 et A3a concernent l'alimentation du type 3110 dans sa version 00, c'est-à-dire celle qui a fait l'objet de la livraison à la "Bank für Gemeinwirtschaft" à Darmstadt. Bien que les documents A2 et A3 soient postérieurs à la date de priorité du brevet contesté, il est indiqué sur chaque planche du document A2 que le plan initial a été établi en novembre 1982 (avant la date de priorité du brevet contesté). La Chambre ne voit aucune raison de mettre en doute les affirmations du témoin en ce qui concerne la conformité de l'alimentation 3110, vendue avant cette date de priorité, avec celle représentée et décrite dans les documents A2, A3 et A3a (sous réserve de quelques modifications de détails qui ont été apportées ultérieurement et qui sont clairement indiquées comme telles).

2.8 Pour les raisons données ci-dessus, la Chambre de recours considère que l'intimée a apporté une preuve suffisante qu'une alimentation du type 3110.00 conformément aux documents A2, A3 et A3a a été vendue, sans engagement de confidentialité, à la "Bank für Gemeinwirtschaft" à Darmstadt avant la date de priorité du brevet attaqué.

3. De l'avis de la Chambre, conformément aux principes généralement admis par la jurisprudence de la plupart des Etats contractants, une seule vente suffit pour rendre l'objet de la vente accessible au public au sens de l'article 54(2) CBE, sous réserve que l'acheteur ne soit pas lié par une obligation de confidentialité. Il n'est pas nécessaire de prouver que d'autres personnes ont effectivement eu connaissance de cet objet. La Chambre considère que ce principe s'applique également au cas présent, où l'objet a été vendu à une banque, même si la garantie était subordonnée à la signature d'un contrat de service du vendeur.

3.1 La Chambre, en laissant ouverte la question de savoir si l'intimée a apporté une preuve suffisante en ce qui concerne la livraison prétendue selon le bon de livraison n° 689747, conclut,

bracht hat, gelangt die Kammer somit zu dem Schluß, daß das Netzteil 3110 00 der Firma Nixdorf der Öffentlichkeit vor dem beanspruchten Prioritätstag des Streitpatents zugänglich gemacht worden ist. Es gehört somit zum Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPU.

4 Bis zur mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin die Feststellung der Einspruchsabteilung nie bestritten, wonach der Schaltplan des Netzteils 3110.00 (Dokument A2) eine Vorrichtung gemäß Anspruch 6 des Streitpatents zur Durchführung des Verfahrens gemäß Anspruch 1 desselben Patents zeigt.

4.1 ...

4.2 Der Schaltplan enthält zwar einige nach dem Prioritätstag des Streitpatents vorgenommene Änderungen; diese betreffen jedoch nach Feststellung der Kammer nicht die Teile, die dem Gegenstand der Ansprüche 1 und 6 des angefochtenen Patents in der erteilten Fassung entsprechen.

4.3 Die Kammer ist daher der Ansicht, daß die Vorrichtung gemäß Anspruch 6 sowie das Verfahren gemäß Anspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung gegenüber dem Netzteil 3110.00 der Firma Nixdorf nicht neu sind.

4.4 Daraus folgt, daß das angefochtene Patent in der erteilten Fassung nicht aufrechterhalten werden kann.

6 Unter diesen Umständen ist die Beschwerde zurückzuweisen.

#### **Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

that power supply unit 3110.00 manufactured by Nixdorf was made available to the public before the priority date of the contested patent. It therefore forms part of the state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC.

4 Prior to oral proceedings the appellants never once contested the Opposition Division's conclusion that the circuit diagram of power supply unit 3110.00 (document A2) shows an apparatus as described in Claim 6 of the contested patent, for carrying out the process described in Claim 1 of the contested patent.

4.1 ...

4.2 Even if the circuit diagram shows some changes made after the priority date of the contested patent, the Board notes that these changes do not affect those parts corresponding to the subject-matter of Claims 1-6 of the contested patent as granted.

4.3 It is the Board's view therefore that the apparatus described in Claim 6 and the process described in Claim 1 of the contested patent as granted lack novelty compared with power supply unit 3110.00 manufactured by Nixdorf.

4.4 The contested patent cannot therefore be maintained as granted.

6. Under these circumstances, the appeal must be dismissed.

#### **Order**

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

The appeal is dismissed.

en conséquence, que l'alimentation 3110.00 de la firme Nixdorf a été rendue accessible au public avant la date de priorité revendiquée dans le brevet attaqué. Elle est donc comprise dans l'état de la technique selon l'article 54(2) CBE.

4. Jusqu'à la procédure orale, la requérante n'a jamais contesté la conclusion de la division d'opposition, suivant laquelle le schéma électrique de l'alimentation 3110.00 (document A2) montrait un dispositif selon la revendication 6 du brevet attaqué, qui met en oeuvre le procédé selon la revendication 1 du brevet attaqué.

4.1 ...

4.2 Bien que le schéma électrique montre quelques modifications apportées postérieurement à la date de priorité du brevet attaqué, la Chambre note que ces modifications ne concernent pas les parties correspondant à l'objet des revendications 1 et 6 du brevet attaqué tel qu'il a été délivré.

4.3 La Chambre considère donc que le dispositif selon la revendication 6 ainsi que le procédé selon la revendication 1 du brevet attaqué tel qu'il a été délivré, ne sont pas nouveaux par rapport à l'alimentation 3110.00 de la firme Nixdorf.

4.4 Il en résulte que le brevet attaqué ne peut être maintenu comme délivré.

6. Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté.

#### **Dispositif**

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

Le recours est rejeté.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2 vom 4. April 1991**  
**T 629/90—3.5.2**  
 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Persson  
 Mitglieder: W. Riewald  
 A. Hagenbucher

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:**  
**Wilhelm Sedlbauer GmbH**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:** Schuntermann u. Benninghoven GmbH

**Einsprechender:** Talema Elektronik GmbH

**Stichwort:** Haltevorrichtung/  
 SEDLBAUER

**Artikel:** 54 (2), 56 EPÜ

**Regel:** 60 (2) EPÜ

**Schlagwort:** "offenkundige Vorbenutzung" "Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens nach Zurücknahme eines Einspruchs" — "erfindnerische Tätigkeit (verneint)"

*Leitsatz*

*Anders als im Verfahren vor der Einspruchsabteilung wo es nach Regel 60 (2) EPÜ eine Ermessensfrage ist, ob das Verfahren nach Zurücknahme des Einspruchs fortgesetzt werden soll oder nicht, hat im Beschwerdeverfahren die Zurücknahme des Einspruchs jedenfalls dann keine unmittelbare verfahrensrechtliche Bedeutung, wenn die Einspruchsabteilung das europäische Patent widerrufen hat. Vielmehr muß in diesem Fall die Beschwerdekammer die Entscheidung der Einspruchsabteilung von Amts wegen sachlich überprüfen und kann nur dann diese Entscheidung aufheben und das Patent aufrechterhalten, wenn es den Erfordernissen des EPÜ genügt. Bei dieser Prüfung durch die Kammer können auch Beweismittel, die von einer Einsprechenden vor der Zurücknahme des Einspruchs vorgebracht worden sind, herangezogen werden (vgl. Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des Patents Nr. 0 077 050.

II. Gegen die Erteilung des Patentes hatten die Firmen

- Schuntermann und Benninghoven GmbH, D-4010 Hilden, und  
 - Talema Elektronik GmbH,  
 D-8034 Germering

Einspruch erhoben und beantragt, das Patent mangels einer seinem Gegenstand zugrundeliegenden erfindnerischen Tätigkeit zu widerrufen

Beide Einsprechenden begründeten ihr Vorbringen unter Hinweis auf einen

**Decision of Technical Board of Appeal 3.5.2 dated 4 April 1991**  
**T 629/90—3.5.2**  
 (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: E. Persson  
 Members: W. Riewald  
 A. Hagenbucher

**Patent proprietor/Appellant:**  
**Wilhelm Sedlbauer GmbH**

**Opponent/Respondent:** Schuntermann & Benninghoven GmbH

**Opponent:** Talema Elektronik GmbH

**Headword:** Holding device/  
 SEDLBAUER

**Article:** 54(2), 56 EPC

**Rule:** 60(2) EPC

**Keyword:** "Prior public use" — "Continuation of appeal proceedings after withdrawal of opposition" — "Inventive step (no)"

*Headnote*

*Whereas under Rule 60(2) EPC opposition proceedings may be continued at the discretion of the European Patent Office when the opposition is withdrawn, withdrawal of the opposition in appeal proceedings has no immediate procedural significance if the Opposition Division has revoked the European patent. The Board of Appeal must then re-examine the substance of its own motion, setting it aside and maintaining the patent only if the latter meets the requirements of the EPC. When the Board examines the decision, evidence may be cited which had been submitted by an opponent before the opposition was withdrawn (cf. point 2.2 of the Reasons for the Decision).*

**Summary of Facts and Submissions**

I. The appellant is proprietor of patent No. 0 077 050.

II. The grant of the patent was opposed by two companies:

- Schuntermann & Benninghoven GmbH, D-4010 Hilden, and  
 - Talema Elektronik GmbH,  
 D-8034 Germering,

which both requested that it be revoked on the grounds that its subject-matter lacked inventive step.

Both opponents substantiated their request by referring to the state of the

**Décision de la Chambre de recours technique 3.5.2, en date du 4 avril 1991**  
**T 629/90—3.5.2**  
 (Traduction)

Composition de la Chambre

Président: E. Persson  
 Membres: W. Riewald  
 A. Hagenbucher

**Titulaire du brevet/requérant:**  
**Wilhelm Sedlbauer GmbH**

**Opposant/intimé:** Schuntermann u. Benninghoven GmbH

**Opposant:** Talema Elektronik GmbH

**Référence:** Dispositif de fixation/  
 SEDLBAUER

**Article:** 54(2), 56 CBE

**Règle:** 60 (2) CBE

**Mot-clé:** "Utilisation antérieure connue du public" — "Poursuite de la procédure de recours après le retrait d'une opposition" — "activité inventive (non)"

*Sommaire*

*A la différence de ce qui se passe dans la procédure devant la division d'opposition, au cours de laquelle il est apprécié, conformément à la règle 60(2) CBE, si la procédure doit être poursuivie ou non après le retrait de l'opposition, le retrait de l'opposition au stade du recours n'a aucune incidence directe sur la procédure lorsque la division d'opposition a révoqué le brevet européen. Au contraire, la chambre de recours doit dans ce cas vérifier d'office pour le fond la décision de la division d'opposition et peut alors annuler cette décision et maintenir le brevet, mais seulement si celui-ci satisfait aux conditions énoncées dans la CBE. Lors de cet examen, la chambre peut également prendre en compte des preuves produites par un opposant avant le retrait de l'opposition (cf. point 2.2 des motifs de la décision).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La requérante est titulaire du brevet n° 0 077 050.

II. Les entreprises suivantes:

- Schuntermann und Benninghoven GmbH, D-4010 Hilden, et  
 - Talema Elektronik GmbH,  
 D-8034 Germering

ont fait opposition à ce brevet et demandé sa révocation, son objet n'impliquant pas d'activité inventive.

Les deux opposantes ont justifié leurs conclusions en faisant référence à un

Stand der Technik, wie er sich aus verschiedenen Druckschriften sowie aus offenkundig vorbenutzten Ringkern-Transformatoren ergibt

Die Einsprechende Talema Elektronik hatte ihren Einspruch noch vor Erlaß einer Entscheidung durch die Einspruchsabteilung zurückgezogen. Von ihr im Verfahren genannte bzw. vorgelegte Beweismittel wurden jedoch amtsseitig berücksichtigt.

Durch die Entscheidung vom 30. Mai 1990 hat die Einspruchsabteilung das Patent widerrufen.

Für die Entscheidung der Einspruchsabteilung waren folgende, von der Einsprechenden Talema Elektronik im Verlauf des Verfahrens genannte bzw. vorgelegte Beweismittel von Bedeutung:

E1: Prospekt "Ringkern-Bauelemente" der Firma Talema, Oktober 1979

E2: DE-U-7 403 951 entspricht FR-U-2 260 269

E3: DE-U-6 914 319

E6: Lieferschein 6 101 vom 31. August 1981

E8: Zeichnung Sonderhalterung 3 403-P1S5 vom 29. Juni 1981

E9: Eidesstattliche Erklärung des Herrn Erwin Tischer vom 26. Januar 1989 verbunden mit 2 Blatt Versandliste

III. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin

IV. In einer Ladung zur mündlichen Verhandlung begleitenden Mitteilung vom 10. Januar 1991 wurde darauf hingewiesen, daß auch nach Auffassung der Kammer die von der Einspruchsabteilung für die Entscheidung herangezogenen Entgegenhaltungen am wichtigsten für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sind, daß aber auch ein gewisses Allgemeinwissen auf dem in Frage kommenden Fachgebiet zu berücksichtigen ist. Dazu sind auch die Ring-Stelltransformatoren gemäß den von der Einsprechenden Schuntermann und Benninghoven vorgelegten Katalogen zu rechnen.

V. Die Einsprechende Schuntermann und Benninghoven hat noch vor Durchführung der mündlichen Verhandlung ihren Einspruch ebenfalls zurückgezogen.

VI. Die mündliche Verhandlung wurde am 4. April 1991 durchgeführt.

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent unverändert aufrechtzuerhalten.

art as disclosed in various documents and also in toroidal transformers in prior public use

One of the opponents, Talema Elektronik, withdrew its opposition before the Opposition Division delivered its decision. However, the Office continued to take account of evidence which had been cited and/or presented by Talema Elektronik during the proceedings.

The Opposition Division revoked the patent by a decision dated 30 May 1990.

That decision was influenced by the following pieces of evidence which had been cited and/or presented by the opponent Talema Elektronik during the proceedings:

E1: Brochure entitled "Ringkern-Bauelemente" issued by Talema Elektronik in October 1979

E2: DE-U-7 403 951, corresponding to FR-U-2 260 269

E3: DE-U-6 914 319

E6: Delivery note No. 6 101 dated 31 August 1981

E8: Drawing No. 3403-P1S5 of a special holding device, dated 29 June 1981

E9: Affidavit by Mr Erwin Tischer, dated 26 January 1989, in conjunction with two pages from a despatch list.

III. The patent proprietor appealed against the Opposition Division's decision.

IV. In a communication of 10 January 1991 accompanying an invitation to oral proceedings, it was pointed out that the Board too regarded the documents cited by the Opposition Division in its decision as the most important indicators for judging inventive step; to a certain extent, however, common general knowledge in the relevant field also had to be taken into account. This included the toroidal variable transformers in the catalogues adduced by the opponent Schuntermann & Benninghoven.

V. Schuntermann & Benninghoven also withdrew its opposition before oral proceedings took place.

VI. Oral proceedings were held on 4 April 1991.

The appellant (patent proprietor) requested that the decision under appeal be set aside and the patent maintained as granted.

état de la technique découlant de différents documents ainsi que de transformateurs à noyau annulaire rendus accessibles au public antérieurement.

Or, l'opposante Talema Elektronik a retiré son opposition avant même que la division d'opposition ne rende sa décision. Toutefois, les documents qu'elle avait mentionnés ou produits à titre de preuve au cours de la procédure ont été pris en considération par l'Office.

Par décision en date du 30 mai 1990, la division d'opposition a révoqué le brevet.

Les documents suivants, qui ont été mentionnés ou produits à titre de preuve par l'opposante Talema Elektronik au cours de la procédure, ont joué un rôle important pour la décision de la division d'opposition:

E1: Le prospectus "Ringkern-Bauelemente", de la société Talema, octobre 1979

E2: Le document DE-U-7 403 951 correspondant au document FR-U-2 260 269

E3: Le document DE-U-6 914 319

E6: Le bon de livraison 6 101 en date du 31 août 1981

E8: Le dessin de la fixation spéciale 3 403-P1S5, en date du 29 juin 1981

E9: La déclaration sous serment faite par M. Erwin Tischer le 26 janvier 1989, accompagnée d'un bordereau d'expédition de deux pages.

III. Le titulaire du brevet a formé un recours contre la décision de la division d'opposition.

IV. Dans une notification en date du 10 janvier 1991 jointe à une citation à la procédure orale, il a été signalé que la Chambre estimait elle aussi que les antériorités invoquées par la division d'opposition dans sa décision constituaient les pièces les plus importantes pour l'appréciation de l'activité inventive, mais qu'il y avait lieu également de tenir compte de certaines connaissances générales de l'homme du métier dans le domaine en question, notamment celles concernant les transformateurs régulateurs annulaires présentés dans les catalogues produits par l'opposante Schuntermann und Benninghoven.

V. Or, l'opposante Schuntermann und Benninghoven a retiré à son tour son opposition avant même la tenue de la procédure orale.

VI. La procédure orale s'est déroulée le 4 avril 1991.

La requérante (titulaire du brevet) a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit maintenu sans modifications.



VII. Der unabhängige Anspruch 1 lautet

"1. Aus Kunststoff gefertigte Haltevorrichtung für mit Wicklungen versehene Ringkerne (1), die aus einem dem Außendurchmesser des bewickelten Ringkernes (1) angepaßten Trägerteil (2) mit einem auf dem Trägerteil zentrisch angeordneten, in das Innere des Ringkernes ragenden, vorzugsweise als Hohlzylinder ausgebildeten Zentrierdorn (3) besteht, auf welchem der bewickelte Ringkern mittels einer Verußmasse (4) gehalten ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Trägerteil (2) als kreisscheibenförmige Platte ausgebildet ist, die Mittel (12) aufweist, die dazu dienen, bei Befestigung der Haltevorrichtung auf einer Unterlage (15) eine Verdrehung der Haltevorrichtung gegenüber dieser Unterlage zu verhindern "

VIII. Die Widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung war damit begründet, daß die wesentlichen Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatents zum Stand der Technik gehören, wie er durch die Lieferung von 50 Sonderhalterungen gemäß E8 der Firma Talema Elektronik unbestritten offenkundig geworden sei. In den verbleibenden Merkmalen, wonach die Halteplatte kreisscheibenförmig ist und wonach Mittel gegen Verdrehung derselben gegenüber einer Unterlage vorgesehen sind, sah die Einspruchsabteilung nichts, was eine erfinderische Tätigkeit begründen könnte.

IX. Die Beschwerdeführerin hat vor der Einspruchsabteilung zwar die offenkundige Vorbenutzung von Ringkerntransformatoren gemäß Lieferschein 6 101 (Entgegenhaltung E6) auf einer Sonderhalterung gemäß Zeichnung 3 403-P1S5 (Entgegenhaltung E8) nicht bestritten. Sie hat aber in ihrer Beschwerdebegründung die Auffassung vertreten, daß die offenkundige Vorbenutzung keine Anregung im Sinne ihrer Erfindung gebe, da es sich um einen Transformator höherer Leistung handle (938 VA), während die Erfindung ihrem Wesen nach einen Massenartikel wesentlich geringerer Leistung zur galvanischen Entkopplung in Anlagen der Fernmeldetechnik oder zur Eingabe von Ferndaten in Rechenanlagen betreffe. So sei die Sonderhalterung nach E8 wohl nur für horizontalen Einbau des Ringkerns konzipiert. Die erfindungsgemäße Haltevorrichtung kenne eine derartige Beschränkung nicht.

VII. Independent Claim 1 reads as follows

"1 Holding device made of plastic material for toroidal cores provided with windings, consisting of a carrier member (2) which fits the external diameter of the wound toroidal core (1) and has a central centering pin (3) projecting into the interior of the toroidal core and preferably formed as a hollow cylinder, to which the wound toroidal core is fixed by means of sealing material (4), characterised in that the carrier member (2) is formed as a circular plate with means (12) serving to prevent the holding device from slipping relative to a support (15) when the holding device is fixed to the said support."

VIII. When revoking the patent the Opposition Division argued that the essential features of Claim 1 formed part of the state of the art as disclosed through the supply of the 50 special holding devices shown in Talema Elektronik's document E8. That disclosure had not been contested. In the remaining features—the circular retaining plate with means to prevent it from slipping relative to a support—the Opposition Division found no evidence of inventive step.

IX. During the opposition proceedings, the appellant did not dispute the prior public use of toroidal transformers according to delivery note 6 101 (citation E6) with a special holding device as per drawing 3 403-P1S5 (citation E8). In its statement of grounds for the appeal, however, it argued that the prior public use had not served as a stimulus in the same way as its own invention, since the transformer in question had a relatively high capacity (938 VA) whereas its invention was essentially a mass-produced item of considerably lower capacity, intended for use as a decoupling device in telecommunications equipment or for inputting data in remote computer systems. The special holding device depicted in E8 was designed so that the toroidal core could only be mounted horizontally. No such restriction applied to the holding device according to the invention.

VII. La revendication indépendante 1 s'énonce comme suit:

"1 Dispositif de fixation réalisé en matière plastique pour des noyaux annulaires (1) munis d'enroulements, qui est constitué par un élément de support (2), adapté au diamètre extérieur du noyau annulaire bobiné (1) et comportant un mandrin de centrage (3) disposé de façon centrée sur l'élément de support et pénétrant à l'intérieur du noyau annulaire et réalisé de préférence sous la forme d'un cylindre creux et sur lequel le noyau annulaire bobiné est maintenu au moyen d'une masse de scellement (4), caractérisé par le fait que l'élément de support (2) est réalisé sous la forme d'une plaque en forme de disque circulaire qui comporte des moyens (8,12) servant à empêcher, lors de la fixation du dispositif de fixation sur un support (15), une rotation du dispositif de fixation par rapport à ce support."\*

VIII. La décision de révocation avait été rendue par la division d'opposition au motif que les caractéristiques essentielles exposées dans la revendication 1 du brevet en litige sont comprises dans l'état de la technique, rendu incontestablement accessible au public par la livraison de 50 fixations spéciales, conformes au dessin E8 produit par l'entreprise Talema Elektronik. Quant aux autres caractéristiques, à savoir que la plaque de support est en forme de disque circulaire et qu'elle comporte des moyens servant à empêcher une rotation de ce dispositif de fixation par rapport à un support, la division d'opposition a estimé qu'elles n'impliquaient pas la moindre activité inventive.

IX. Devant la division d'opposition, la requérante n'a certes pas contesté que les transformateurs à noyau annulaire avaient été rendus accessibles au public antérieurement, comme l'attestait le bon de livraison 6 101 (antériorité E6), sur une fixation spéciale conforme au dessin 3 403-P1S5 (antériorité E8). Toutefois, elle a estimé dans son mémoire exposant les motifs du recours que cette utilisation antérieure connue du public ne pouvait donner la moindre idée de son invention, puisqu'il s'agissait d'un transformateur de plus grande puissance (938 VA), alors que de par sa nature, l'invention concernait un article de grande série, de puissance nettement inférieure, destiné au découplage galvanique dans des installations de télécommunication ou à l'entrée de données télétransmises dans des ordinateurs. Ainsi, la fixation spéciale selon l'antériorité E8 n'a probablement été conçue que pour le montage horizontal du noyau annulaire, alors que le dispositif de fixation selon l'invention ne comporte pas une telle limitation.

\*Ndt. Texte de la traduction fourni par la titulaire du brevet.

In der mündlichen Verhandlung hat der Vertreter der Beschwerdeführerin noch ergänzend vorgetragen, daß die von der Einsprechenden Talema Elektronik vorgelegte Zeichnung für die Sonderhalterung 3 403-P1S5 ohne jede Maßangabe kaum als Fertigungszeichnung gedient haben könne. Es könne daher als nicht gesichert gelten, daß die Lieferung, die selbst nicht bezweifelt werde, tatsächlich nach dieser Zeichnung erfolgt ist.

Gehe man aber von den sonst üblichen Haltevorrichtungen für Ringkern-Signal-Übertrager mit Einklemmen des bewickelten Ringkernes zwischen Montageplatten (E1) oder vollständigem Eingießen in einen ringförmigen Trog (E1 und E2) aus, so ergäben sich nach der Meinung der Beschwerdeführerin durch die Erfindung die folgenden vorteilhaften Wirkungen:

- Zwangsfreie Befestigung (kein Druck von Montagezubehör auf die Wicklung)
- Gute Wärmeabfuhr (die Vergußmasse umgibt die Wicklung nur teilweise)
- Beim Bewickeln des Ringkerns müssen weniger enge Toleranzen eingehalten werden als bei der Einbettung in einen Ringtrog
- Montage der Haltevorrichtung in jeder beliebigen Lage
- Raumsparende Kreisscheibenform des Trägereils
- Verdrehsicherung (z. B. durch zwei Einschnitte in der Kreisscheibe)

Für eine Patentfähigkeit der einfachen Lösung der druckfreien Ringkern-Halterung spreche auch ein überraschender wirtschaftlicher Erfolg

### Entscheidungsgründe

- 1 Die Beschwerde ist zulässig
- 2 *Verfahrensrechtliche Fragen*

2.1 Wie oben erwähnt (Nr. V) hat die Einsprechende Schuntermann & Benninghoven GmbH mit Schreiben vom 7. März 1991 ihren Einspruch zurückgezogen. Sie hat sich danach an dem Beschwerdeverfahren auch nicht beteiligt. Dazu ist verfahrensrechtlich folgendes zu bemerken:

2.2 Anders als im Verfahren vor der Einspruchsabteilung, wo es nach Regel 60 (2) EPU eine Ermessensfrage ist, ob das Verfahren nach Zurücknahme des Einspruchs fortgesetzt werden soll oder nicht, hat im Beschwerdeverfahren die Zurücknahme des Einspruchs jedenfalls dann keine unmittelbare verfahrensrechtliche Bedeutung, wenn die Einspruchsabteilung das europäische Patent widerrufen hat. Vielmehr muß in diesem Fall die Beschwerdekammer die Entscheidung der Einspruchsabteilung von Amts wegen

At the oral proceedings, the appellant's representative added that the drawing of the special holding device 3 403-P1S5 submitted by the opponent Talema Elektronik included no measurements whatever and could scarcely have served as a construction drawing. That the device had been supplied was not in doubt, but that it had been manufactured on the basis of the drawing had not been definitely established.

In the appellant's view, the invention offered the following advantages compared with the usual types of holding devices for toroidal transformers, in which the wound toroidal core was sandwiched between two mounting plates (E1) or entirely sealed in a ring-shaped trough (E1 and E2)

- constraint-free attachment (no pressure on the winding from mounting components)
- efficient heat dissipation (the sealing material only partly enclosed the winding)
- tolerance limits in winding the toroidal core were higher than if the core were sealed in a ring-shaped trough
- the holding device could be attached in any position required
- the circular shape of the carrier member saved space
- slippage was prevented (e.g. by two notches in the circular plate)

The simple solution of a pressure-free holding device had also been a surprising commercial success, and this was a further argument in support of patentability.

### Reasons for the Decision

- 1 The appeal is admissible
- 2 *Procedural questions*

2.1 As mentioned above (point V), the opponent Schuntermann & Benninghoven GmbH withdrew its opposition in a letter dated 7 March 1991. It did not participate in the subsequent appeal proceedings. This gives rise to the following comments on the relevant procedural law:

2.2 Whereas under Rule 60(2) EPC opposition proceedings may be continued at the discretion of the European Patent Office when the opposition is withdrawn, withdrawal of the opposition in appeal proceedings has no immediate procedural significance if the Opposition Division has revoked the European patent. The Board of Appeal must then re-examine the substance of the Opposition Division's decision of its own motion, setting it aside and maintaining the patent only if the latter meets the requirements of

Au cours de la procédure orale, le mandataire de la requérante a fait valoir en outre que le dessin de la fixation spéciale 3 403-P1S5 produit par l'opposante Talema Elektronik pouvait difficilement avoir servi de dessin d'exécution, vu qu'il n'indiquait aucune cote. Il n'était donc pas sûr que la livraison, qui n'était pas contestée en tant que telle, ait été effectivement exécutée sur la base de ce dessin.

Par ailleurs, si l'on considère les autres dispositifs de fixation utilisés habituellement pour les transformateurs de signaux à noyau annulaire, dans lesquels le noyau annulaire bobiné est pincé entre des plaques de montage (E1) ou fixé par encapsulage complet dans un réceptacle en forme d'anneau (E1 et E2), l'invention, d'après la requérante, présente les avantages suivants:

- une fixation sans contrainte (pas de pression exercée par les accessoires de montage sur l'enroulement)
- une bonne dissipation de la chaleur (la masse de scellement n'entoure que partiellement l'enroulement)
- pour l'enroulement du noyau annulaire, les tolérances à respecter sont moins étroites que pour l'enrobage dans un réceptacle circulaire
- montage du dispositif de fixation dans n'importe quelle position
- gain de place, l'élément de support ayant la forme d'un disque circulaire
- système empêchant la rotation (grâce par ex. à deux encoches dans la plaque circulaire)

Un autre argument qui milite en faveur de la brevetabilité de la fixation sans pression pour noyaux annulaires est le succès commercial surprenant qu'a connu cette solution simple.

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable
- 2 *Questions de procédure*

2.1 Ainsi qu'il a été mentionné plus haut (point V), l'opposante Schuntermann & Benninghoven GmbH a retiré son opposition par lettre en date du 7 mars 1991, et plus tard, elle n'a pas participé à la procédure de recours. Du point de vue de la procédure, il convient à cet égard de faire les remarques suivantes:

2.2 A la différence de ce qui se passe dans la procédure devant la division d'opposition, au cours de laquelle il est apprécié, conformément à la règle 60(2) CBE, si la procédure doit être poursuivie ou non après le retrait de l'opposition, le retrait de l'opposition au stade du recours n'a aucune incidence directe sur la procédure lorsque la division d'opposition a révoqué le brevet européen. Au contraire, la chambre de recours doit dans ce cas vérifier d'office pour le fond la décision de la division d'opposition et peut

sachlich überprüfen und kann nur dann diese Entscheidung aufheben und das Patent aufrechterhalten, wenn es den Erfordernissen des EPÜ genügt. Bei dieser Prüfung durch die Kammer können auch Beweismittel, die von einer Einsprechenden vor der Zurücknahme des Einspruchs vorgebracht worden sind, herangezogen werden.

### 3 Neuheit

Merkmalsmäßig kommt dem Gegenstand des Anspruchs 1 am nächsten die offenkundig vorbenutzte Sonderhalterung nach Zeichnung 3 403-P1 S5 (E8) mit dem darauf montierten Ringkerntransformator.

3 1 Die Offenkundigkeit dieser Vorbenutzungshandlung ist von der Beschwerdeführerin angesichts der von der Einsprechenden Talema Elektronik vor der Einspruchsabteilung vorgelegten Beweismittel nicht bestritten worden. So bezieht sich ein Lieferschein (E6) vom 31. August 1981 eindeutig auf die Nummer der vorgelegten Zeichnung (E8). Begründete Zweifel an der Lieferung an die Firma Münch GmbH, 6800 Mannheim bestehen nicht (vgl. E6 und E9: eidesstattliche Erklärung des Herrn Tischer vom 26. Januar 1989, Ziffer 2). Auch bestehen keinerlei Anzeichen für eine beabsichtigte Geheimhaltung der den gelieferten Ringkerntransformatoren ohne weiteres entnehmbaren Konstruktions-Einzelheiten.

3.2 Ungeachtet der von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung geäußerten Zweifel, daß die von der Einsprechenden ohne Maßangaben vorgelegte Zeichnung (E8) nicht geeignet sei, die tatsächlich gelieferte Haltevorrichtung-Konstruktion in allen Einzelheiten zu belegen, kann man der Zeichnung in Verbindung mit der eidesstattlichen Erklärung (E9) jedoch die folgenden prinzipiellen Konstruktionsmerkmale eindeutig entnehmen:

Die bekannte Haltevorrichtung für einen mit einer Wicklung versehenen Ringkern (Transformator 1) besteht aus einem als Platte ausgebildeten Trägerstück (Halteplatte 2), der selbstverständlich dem Außendurchmesser des bewickelten Ringkerns angepaßt ist. Auf dem Trägerstück befindet sich ein zentrisch in das Innere des Ringkernes ragender Zentrierdorn (Zentrierhalter 3), auf welchem der bewickelte Ringkern mittels einer Vergußmasse (4) gehalten ist.

3.3 Demgegenüber weist der Anspruch 1 noch folgende weitere Merkmale auf

- Die Haltevorrichtung ist aus Kunststoff gefertigt (Das Material der vorbe-

the EPC. When the Board examines the decision, evidence may be cited which had been submitted by an opponent before the opposition was withdrawn.

### 3. Novelty

In terms of features, the special holding device in prior public use to which the subject-matter of Claim 1 approximates most closely is that shown in drawing 3 403-P1 S5 (E8) with the toroidal transformer mounted on it.

3.1 In view of the evidence submitted to the Opposition Division by the opponent Talema Elektronik, the appellant has not disputed the public character of this prior use. The delivery note (E6) dated 31 August 1981 clearly cites the number of the drawing (E8) submitted in evidence. There is no reason to doubt that the delivery to Münch GmbH in Mannheim did indeed take place (cf. E6 and point 2 of E9, the affidavit from Mr Tischer dated 26 January 1989). Nor is there any evidence of an intention to keep the design of the toroidal transformers secret, details of which are readily inferable.

3.2 During the oral proceedings the appellant expressed doubts about the drawing (E8) adduced by the opponent, alleging that, as it contained no measurements, it did not document all the details of the holding device actually supplied. If the drawing is scrutinised in conjunction with the affidavit (E9), however, the following basic design features can clearly be inferred:

The known holding device for a toroidal core provided with windings (transformer 1) is composed of a carrier member formed as a circular plate (retaining plate 2) which, self-evidently, fits the external diameter of the wound toroidal core. The carrier member has a centering pin (centering fixture 3) projecting into the centre of the wound toroidal core, which is fixed to the centering pin by means of sealing material (4).

3.3 By contrast, Claim 1 incorporates the following additional features:

- The holding device is made of plastic material (during the opposition pro-

alors annuler cette décision et maintenir le brevet, mais seulement si celui-ci satisfait aux conditions énoncées dans la CBE. Lors de cet examen, la chambre peut également prendre en compte des preuves produites par un opposant avant le retrait de l'opposition.

### 3. Nouveauté

La fixation spéciale selon le dessin 3 403-P1 S5 (E8), qui avait antérieurement été rendue accessible au public, et sur laquelle est monté le transformateur à noyau annulaire, est celle qui se rapproche le plus par ses caractéristiques de l'objet de la revendication 1.

3.1 La requérante n'a pas contesté le caractère public de cette utilisation antérieure, vu les preuves produites par l'opposante Talema Elektronik dans la procédure devant la division d'opposition. C'est ainsi qu'un bon de livraison (E6) en date du 31 août 1981 fait clairement référence au numéro du dessin qui a été présenté (E8). La livraison à la société Münch GmbH, 6800 Mannheim, ne peut être contestée sérieusement (cf. les documents E6 et E9: déclaration sous serment de M. Tischer, en date du 26 janvier 1989, paragraphe 2). De même, rien ne permet de penser que les détails de la construction, que l'on peut connaître facilement en examinant les transformateurs à noyau annulaire qui ont été livrés, aient été gardés secrets à dessein.

3.2 Bien que la requérante ait douté au cours de la procédure orale que le dessin (E8) produit par l'opposante sans la moindre indication de cote expose dans tous ses détails la construction du dispositif de fixation effectivement livré, il est parfaitement possible, à partir du dessin examiné en relation avec la déclaration sous serment (E9), de constater que les caractéristiques de construction reposent sur les principes suivants:

Le dispositif de fixation connu pour un noyau annulaire muni d'un enroulement (transformateur 1) est constitué par un élément de support (plaque de support 2) réalisé sous la forme d'une plaque, qui est bien entendu adapté au diamètre extérieur du noyau annulaire bobiné. Sur l'élément de support se trouve un mandrin de centrage disposé de façon centrée et pénétrant à l'intérieur du noyau annulaire (support de centrage 3), sur lequel le noyau annulaire bobiné est maintenu au moyen d'une masse de scellement (4).

3 3 Comparé à ce dispositif, le dispositif faisant l'objet de la revendication 1 présente en plus les caractéristiques suivantes:

- Le dispositif de fixation est réalisé en matière plastique (le matériau employé

nutzten Haltevorrichtung blieb im Einspruchsverfahren ungeklärt)

- Die Halteplatte ist kreisscheibenförmig ausgebildet (und nicht rechteckig wie die vorbenutzte Halteplatte, vgl. die eidesstattliche Erklärung, Ziffer 3)

- Es sind Mittel vorgesehen, die eine Verdrehung der Haltevorrichtung gegenüber einer Unterlage, auf der die Haltevorrichtung befestigt werden kann, verhindern

- Eine Ausbildung des Zentrierdorns als Hohlzylinder ist nur als bevorzugte Möglichkeit erwähnt

#### 4. Erfindersische Tätigkeit

4.1 Unter Berücksichtigung des von der Einspruchsabteilung zur Begründung ihrer Widerrufsentscheidung herangezogenen weiteren Standes der Technik kommt die Kammer ebenfalls zu dem Ergebnis, daß es sich bei den gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung unterscheidenden Merkmalen um nicht erfindersiche Einzelheiten handelt

- Eine Herstellung der Halterung aus Kunststoff liegt im selbstverständlichen Ermessen des Sachkundigen, so sind z. B. auch gemäß E1 Kunststoff (Makrolon)-Gehäuse auf dem Markt angeboten

- Die Kreisscheibenform bietet sich bereits wegen der Ringform der Kerne ohne weiteres an und entspricht z. B. der Kreisform des ringförmigen Troges zur Aufnahme des Ringkerns nach E2. Kreisscheibenförmige Trägerteile sind ferner ganz geläufig durch die Ringstelltransformatoren, wie sie in den Katalogen der Fa. Schuntermann & Benninghoven angeboten werden.

- Wenn die Haltevorrichtung mit einem einzigen zentralen Befestigungsmittel auf einer Unterlage befestigt wird, entspricht es nur einer handwerklichen Zweckmäßigkeit-Maßnahme, auch Mittel vorzusehen, die ein Verdrehen der Haltevorrichtung gegenüber der Unterlage verhindern. E3 erwähnt auf Seite 7, Zeilen 6 bis 9 eine solche Verdrehesicherung explizit

- Auch die nur fakultativ beanspruchte hohlzylindrische Ausbildung des Zentrierdorns ist auf dem einschlägigen Fachgebiet als völlig geläufig anzusehen, wie die Ausführungsformen in E2 sowie die Schnittzeichnung eines Makrolon-Gehäuses auf Seite 5 von E1 zeigt

ceedings, the material of the holding device in prior use was not ascertained)

- The retaining plate is circular (where as the one in prior use is rectangular; cf. point 3 of the affidavit).

- Means are provided for preventing the holding device from slipping relative to a support to which it can be fixed.

- The formation of the centering pin as a hollow cylinder is mentioned as a preferred option only.

#### 4. Inventive step

4.1 Paying due regard to the further state of the art cited by the Opposition Division in support of its decision to revoke the patent, the Board also concludes that the distinctive features vis-à-vis prior public use are non-inventive details.

- The option of using plastic material for the holding device is obvious to the skilled person, according to E1, for example, casings made of plastic (in this case, Makrolon) are available on the market.

- The circular shape suggests itself automatically because of the ring-shaped core, and corresponds, for example, to the form of the ring-shaped trough for the toroidal core shown in E2. Furthermore, circular carrier members are familiar from toroidal variable transformers of the type advertised in the Schuntermann & Benninghoven catalogues.

- If the holding device is fixed to a support by a single central attachment, the provision of means to prevent the holding device from slipping relative to the support is merely a technical expedient. E3 (page 7, lines 6 to 9) contains an explicit reference to an anti-slip feature of this type.

- The proposed optional formation of the centering pin as a hollow cylinder must also be regarded as common practice in the relevant technical field. This is indicated by the embodiments in E2 and the section drawing of a Makrolon casing on page 5 of E1

pour le dispositif de fixation utilisé antérieurement n'a pas été précisé au cours de la procédure d'opposition).

- La plaque de support est réalisée en forme de disque circulaire (et non pas rectangulaire comme la plaque de support utilisée antérieurement; cf. la déclaration sous serment, paragraphe 3).

- Il est prévu des moyens pour empêcher une rotation du dispositif de fixation par rapport à un support sur lequel le dispositif de fixation peut être fixé

- La réalisation du mandrin de centrage sous la forme d'un cylindre creux n'est mentionnée que comme étant à choisir de préférence

#### 4. Activité inventive

4.1 Compte tenu des autres documents constituant l'état de la technique que la division d'opposition a invoqués pour motiver sa décision de révocation, la Chambre conclut à son tour que les caractéristiques par lesquelles l'objet du brevet se distingue du dispositif rendu accessible au public antérieurement sont des particularités qui n'impliquent aucune activité inventive.

- La fabrication de la fixation en matière plastique est évidente pour l'homme de métier, c'est ainsi par exemple que l'on trouve également sur le marché des boîtiers en plastique (en makrolon) (cf. antériorité E1).

- La forme de disque circulaire découle déjà directement de la forme annulaire des noyaux et correspond par exemple à la forme circulaire du réceptacle annulaire servant de support au noyau annulaire, selon le document E2. En outre, les éléments de support en forme de disque circulaire sont tout à fait courants dans les transformateurs régulateurs annulaires, tels qu'ils sont proposés dans les catalogues de l'entreprise Schuntermann & Benninghoven.

- Lorsque le dispositif de fixation est fixé sur un support à l'aide d'un seul moyen de fixation central, la création de moyens servant à empêcher une rotation du dispositif de fixation par rapport à ce support est une simple mesure pratique, à la portée de n'importe quel technicien. Le document E3 mentionne explicitement à la page 7, lignes 6 à 9, un tel système destiné à empêcher cette rotation.

- De même, la réalisation sous la forme d'un cylindre creux du mandrin de centrage revendiquée uniquement comme étant à choisir "de préférence" doit être considérée comme tout à fait courante dans le domaine en question, comme le montrent les modes de réalisation selon le document E2, ainsi que la vue en coupe d'un boîtier en makrolon figurant à la page 5 du document E1

Wenn auch die Einzelmerkmale aus unterschiedlichen Entgegenhaltungen entnommen sind, so ist doch zu bedenken, daß es sich um sehr einfache konstruktive Maßnahmen handelt, die in der geschilderten Weise von jedem Durchschnittsfachmann zwecks Nutzung ihrer offensichtlichen Funktion anwendbar sind und keine weitere Wirkung im Sinne eines überraschenden funktionellen Zusammenwirkens bedingen.

4.2 Das in der Beschwerdebegründung vorgetragene Argument, daß es sich bei der Erfindung um Ringkerne wesentlich geringerer Leistung handele als der offenkundig vorbenutzte Ringkern, kann einmal schon deswegen nicht durchgreifen, weil die Beschränkung auf eine bestimmte Leistungsgröße im Anspruch 1 des Patentes nicht vorgesehen ist.

Im übrigen handelt es sich bei allen Merkmalen des Anspruchs 1 um Konstruktionselemente, die in prinzipiell gleichartiger Weise auch für unterschiedliche Leistungsbereiche der Ringkerne Verwendung finden können. Eine zweckentsprechende Dimensionierung der Materialstärken unter Berücksichtigung der Größe und Einbaulage der Ringkerne übersteigt nicht den Rahmen der normalen Tätigkeit des Konstrukteurs.

4.3 Schließlich gehen auch die von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung geltend gemachten "vorteilhaften" Wirkungen nicht über das hinaus was der Stand der Technik ohnehin bietet. Zwangsfreie Befestigung des Ringkerns, gute Wärmeabfuhr vom Ringkern und unkritische Toleranzen sind auch schon bei der offenkundig vorbenutzten Haltevorrichtung aufgrund der teilweise frei liegenden Wicklung in gleicher Weise gegeben. Die raumsparende Kreisscheibenform und die Verdrehsicherung sind, wie dargelegt, durch weitere Dokumente auf dem einschlägigen Fachgebiet der Halterungen für bewickelte Ringkerne geläufig.

Der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte wirtschaftliche Erfolg des Produktes kann jedenfalls dann nicht als durchgreifendes Indiz für eine erfinderische Tätigkeit angesehen werden, wenn er in der geschilderten Weise nur auf der Anwendung geläufiger Konstruktionskonzepte unter Nutzung von deren bekannten Wirkungen beruht.

4.4 Zusammenfassend folgt aus den dargelegten Gründen, daß der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit

Although the individual features are taken from different citations, they are after all very simple constructional contrivances which can be used as described by any average skilled person to exploit their obvious function. They have no further effect in terms of a surprising functional combination

4.2 The argument, set out in the statement of grounds for appeal, that the invention relates to toroidal cores of considerably lower capacity than the toroidal core in prior public use, is invalidated by the mere fact that Claim 1 of the patent makes no provision for limitation to a particular capacity

Moreover, all the features of Claim 1 are constructional elements which as a general principle can also be used in the same way for toroidal cores of differing capacity ranges. Varying the thickness of the material according to functional requirements and the size and positioning of the toroidal cores falls within the scope of the designer's normal activities.

4.3 Finally, the "advantageous" effects claimed by the appellant during oral proceedings do not extend beyond the state of the art. Constraint-free attachment of the toroidal core, efficient heat dissipation from it and non-critical tolerance limits are features already incorporated to the same degree in the holding device in prior public use, by virtue of the partially exposed winding. The space-saving circular shape and the anti-slip feature are, as previously stated, familiar from other documents relating to holding devices for wound toroidal cores.

The product's commercial success as claimed by the appellant cannot be regarded as definite evidence of inventive step if, as has been shown, such success is based solely on the application of familiar design principles, exploiting their known effects.

4.4 To sum up, it follows from the arguments set out above that the subject-matter of independent Claim 1 does not involve an inventive step. The

Bien que les diverses caractéristiques proviennent d'antériorités différentes, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit de mesures de construction très simples que tout homme du métier de compétence moyenne peut appliquer de la manière qui a été décrite en vue d'en utiliser la fonction évidente, et qui n'entraînent pas d'autres effets au sens d'une interaction fonctionnelle inattendue

4.2 L'argument invoqué dans le mémoire exposant les motifs du recours, à savoir que l'invention concerne des noyaux annulaires de puissance nettement inférieure à celle du noyau annulaire connu du public du fait d'une utilisation antérieure, ne peut pas davantage être retenu, pour la simple raison qu'il n'est pas prévu dans la revendication 1 du brevet de fixer une limite pour la puissance

En outre, toutes les caractéristiques couvertes par la revendication 1 correspondent à des éléments de construction qui peuvent également être utilisés selon le même principe pour différents domaines de puissance des noyaux annulaires. Ainsi, les mesures qui consistent à bien dimensionner l'épaisseur des matériaux, en tenant compte de la taille et de la position de montage des noyaux annulaires, restent dans le cadre des activités normales d'un constructeur.

4.3 Enfin, les effets "avantageux" que la requérante a fait valoir lors de la procédure orale ne vont pas au-delà de ceux qui sont déjà compris dans l'état de la technique. Ainsi, la fixation sans contrainte du noyau annulaire, la bonne dissipation de la chaleur dans ce dernier et les tolérances non critiques étaient déjà prévues de manière identique dans le dispositif de fixation connu du public du fait d'une utilisation antérieure, puisqu'il présentait un enroulement dégainé partiellement. D'autre part, comme la Chambre l'a montré, la forme de disque circulaire, permettant un gain de place, et le système visant à empêcher la rotation du dispositif de fixation sont à présent chose courante depuis qu'ils ont été exposés dans d'autres documents concernant le domaine des fixations pour noyaux annulaires bobinés dont il est question ici.

Enfin, le succès commercial du produit, autre argument invoqué par la requérante, ne peut absolument pas être considéré comme un indice probant de l'existence d'une activité inventive, vu que, tel qu'il est décrit, il tient uniquement à la mise en oeuvre de modes de construction courants, avec utilisation de leurs effets connus.

4.4 En résumé, pour toutes les raisons qui viennent d'être exposées, l'objet de la revendication indépendante 1 n'implique pas d'activité inventive. Il

beruht. Somit kann dem Antrag der Beschwerdeführerin—die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das europäische Patent aufrechtzuerhalten— nicht stattgegeben werden

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

appellant's request that the decision of the Opposition Division be set aside and the patent maintained cannot therefore be granted

**Order**

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

The appeal is dismissed

ne peut donc être fait droit à la demande de la requérante visant à l'annulation de la décision rendue par la division d'opposition et au maintien du brevet européen.

**Dispositif**

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

Le recours est rejeté

## RECHTSAUSKÜNFTEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS\*

Nr. 10/92 rev.\*\*

Artikel 153, 94 (2) EPÜ

### Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung

#### Rückerstattung der Prüfungsgebühr

1. Eine europäische Patentanmeldung und eine internationale Anmeldung, für die das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig wird, können auf Antrag des Anmelders zur Durchführung eines einheitlichen Patenterteilungsverfahrens vor der Prüfungsabteilung verbunden werden. Die zu verbindenden Anmeldungen müssen denselben Zeitrang (Anmeldetag, Prioritäten) haben sowie im Wortlaut der Beschreibung und der Patentansprüche und in den Zeichnungen identisch sein.

2. Die Verbindung kann erst beschlossen werden, wenn die Prüfungsabteilung für beide Anmeldungen gemäß Artikel 18(1) EPÜ zuständig geworden ist.

3. Wird die Verbindung der Verfahren beantragt, bevor die Prüfungsabteilung für beide Anmeldungen gemäß Artikel 18 (1) EPÜ zuständig geworden ist, so bewirkt der Verbindungsbeschluß, daß für eine der beiden Anmeldungen kein gesondertes Prüfungsverfahren eingeleitet wird. Die für die europäische Patentanmeldung gezahlte Prüfungsgebühr wird zurückerstattet (entsprechend Artikel 10b a) GebO). Wird die Verbindung der Verfahren erst beantragt, nachdem die Prüfungsabteilung für beide Anmeldungen gemäß Artikel 18 (1) EPÜ zuständig geworden ist, jedoch bevor die Sachprüfung auch für die zweite Anmeldung begonnen hat, so werden 75% der für die europäische Patentanmeldung gezahlten Prüfungsgebühr zurückerstattet (entsprechend Art. 10b b) GebO).

\* Unter dieser Rubrik werden Stellungnahmen zu Anfragen von allgemeinem Interesse veröffentlicht. Der Informationsaufgabe dieser Rubrik entspricht es, daß formale Fragen des Verfahrens im Vordergrund stehen. Die Rechtsauskünfte binden die zuständigen Organe des Europäischen Patentamts, insbesondere die Beschwerdekammern und die Große Beschwerdekammer, nicht.

\*\* Revidierte Fassung der Rechtsauskunft Nr. 10/81 (ABI EPA 1981 349).

## LEGAL ADVICE FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE\*

No. 10/92 rev.\*\*

Articles 153 and 94(2) EPC

### Consolidation of a European patent application with a Euro-PCT application

#### Refund of the examination fee

1. A European patent application and an international application for which the EPO acts as designated Office or elected Office may be consolidated at the request of the applicant for the purpose of joint proceedings up to grant before the Examining Division. The filing and priority dates of the applications to be consolidated must be the same and the text of the description and the claims must be identical, as also must be the drawings.

2. The decision to consolidate cannot be taken until the Examining Division has become responsible for both applications in accordance with Article 18(1) EPC.

3. If the request for the proceedings to be consolidated is made before the Examining Division has become responsible for both applications in accordance with Article 18(1) EPC, the effect of the decision to consolidate is that no separate examination proceedings will be initiated for one of the applications: the examination fee paid for the European application will be refunded (by analogy with Article 10b(a) of the Rules relating to Fees). If the request for the proceedings to be consolidated is made after the Examining Division has become responsible for both applications in accordance with Article 18(1) EPC but before the substantive examination has begun, 75% of the examination fee paid for the European application will be refunded (by analogy with Article 10b(b) of the Rules relating to Fees).

\* In this column replies are published to enquiries of general interest. In line with the informative purpose suggested by the title the intention is to give prominence to formal matters of procedure. The legal information supplied therein is in no way binding on the competent departments of the European Patent Office, especially the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal.

\*\* Revised version of Legal Advice No. 10/81 (OJ EPO 1981. 349).

## RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES COMMUNIQUÉS PAR L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS\*

N° 10/92 rév.\*\*

Articles 153 et 94(2) CBE

### Jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT

#### Remboursement de la taxe d'examen

1. Une demande de brevet européen et une demande internationale, pour laquelle l'OEB agit en qualité d'office désigné ou d'office élu, peuvent, sur requête du demandeur, être jointes aux fins de la mise en oeuvre d'une procédure unique devant la division d'examen. Les demandes devant être jointes doivent avoir la même chronologie (date de dépôt, priorités), le texte de la description et des revendications ainsi que les dessins doivent en outre être identiques.

2. La jonction ne peut être décidée que lorsque la division d'examen est devenue compétente pour les deux demandes conformément à l'article 18(1) CBE.

3. Si la jonction des procédures est demandée avant que la division d'examen ne soit devenue compétente pour les deux demandes conformément à l'article 18(1) CBE, la décision de jonction a pour effet qu'une procédure d'examen séparée ne sera pas engagée pour l'une des deux demandes; la taxe d'examen acquittée au titre de la demande de brevet européen sera dès lors intégralement remboursée (par analogie à l'article 10ter a) du règlement relatif aux taxes). Si la jonction des procédures est demandée après que la division d'examen est devenue compétente pour les deux demandes conformément à l'article 18(1) CBE, mais avant que l'examen quant au fond de la deuxième demande n'ait également commencé, la taxe d'examen acquittée au titre de la demande de brevet européen sera remboursée en raison de 75% (par analogie à l'article 10ter b) du règlement relatif aux taxes).

\* Cette rubrique est consacrée aux réponses à des questions d'intérêt général. Etant donné la fonction d'information de cette rubrique, les questions de procédure y occuperont le premier plan. Les renseignements de nature juridique n'engagent pas les organes de l'Office européen des brevets, notamment les chambres de recours et la Grande Chambre de recours.

\*\* Version révisée du renseignement de nature juridique n° 10/81 (JO OEB 1981 349).



## I. Einleitung

1. EPÜ-Vertragsstaaten sind nicht immer auch PCT-Vertragsstaaten. Dies traf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der ersten Fassung dieser Rechtsauskunft auf Belgien und Italien zu, später auch auf Griechenland, Spanien und Portugal<sup>1</sup>. Auch für neue EPÜ-Vertragsstaaten kann künftig dieselbe Situation eintreten

Der Anmelder einer internationalen Anmeldung, der ein europäisches Patent auch für Staaten erwerben will, die nicht dem PCT angehören, ist gezwungen, neben seiner internationalen Anmeldung für die dem PCT angehörenden EPÜ-Vertragsstaaten (im folgenden "Euro-PCT-Anmeldung" genannt) eine europäische Patentanmeldung für die EPÜ-Vertragsstaaten einzureichen, die nicht dem PCT angehören

2. Eine Euro-PCT-Anmeldung kann jedoch in der Prüfungsphase mit einer identischen europäischen Patentanmeldung, die aus den oben genannten Gründen eingereicht worden ist, zur Durchführung eines einheitlichen Patenterteilungsverfahrens verbunden werden.

## II. Grundsätzliche Bedeutung der Verbindung

3 Das EPÜ garantiert dem Anmelder unter bestimmten Voraussetzungen das Recht der Teilung einer Anmeldung, das dadurch ausgeübt wird, daß eine Teilanmeldung eingereicht wird. Zur Frage, ob eine Verbindung von Anmeldungen zulässig ist, schweigt das Übereinkommen. Solange der Grundsatz der Einheitlichkeit der Patentanmeldung und des Patents (vgl insbesondere Art 118 EPÜ) gewahrt bleibt, hat aber—wie im folgenden dargelegt—die Prüfungsabteilung die Befugnis, zwei Anmeldungen zur Durchführung eines gemeinsamen Verfahrens zu verbinden, wenn der Anmelder dies beantragt und die Verbindung mit Rücksicht auf den Verfahrensstand der beiden Anmeldungen zweckmäßig ist.

4 Das EPA (die zuständige Prüfungsabteilung) hat im Rahmen seiner Zuständigkeit für die Durchführung des Prüfungsverfahrens das Recht und die Pflicht, die zur effizienten Durchführung des Verfahrens erforderlichen verfahrensleitenden Maßnahmen zu treffen. Werden zwei Verfahren zu einem einzigen Verfahren verbunden, so bedeutet dies für den Anmelder eine Senkung der weiteren Verfahrenskosten und für das EPA eine Verringerung des Verwaltungsaufwands, da nur eine Akte geführt wird und nur ei-

## I. Introduction

1. EPC Contracting States are not always also PCT Contracting States. This was the case for Belgium and Italy at the time the first version of this Legal Advice was published, later also for Greece, Spain and Portugal.<sup>1</sup> New EPC Contracting States may also be in the same position in the future

The applicant of an international application wishing to obtain a European patent also for States which are not Contracting States of the PCT is forced to file a European patent application for the EPC Contracting States which are not PCT Contracting States, in addition to his international application for the EPC Contracting States which belong to the PCT (hereinafter referred to as a "Euro-PCT application")

2. A Euro-PCT application can, however, be consolidated at the examination stage with an identical European patent application, which has been filed for the above-mentioned reasons, for the purpose of joint proceedings up to grant.

## II. Fundamental significance of consolidation

3 The EPC guarantees applicants the right, provided certain conditions are fulfilled, to divide an application—a right exercised by filing a divisional application. The Convention is silent on the question of whether applications may be consolidated. However, so long as the unity of the patent application and patent is preserved (see Article 118 EPC in particular), the Examining Division has—as explained below—the authority to consolidate two applications for the purpose of joint proceedings, if the applicant so requests and if the two applications are at a stage of the proceedings where they can be suitably consolidated

4. The EPO (the relevant Examining Division) has, within its competence for conducting the examination proceedings, the right and the duty to take such measures as are necessary to carry out the procedure efficiently. If proceedings in respect of two applications are consolidated, this means reduced costs for the applicant and less administrative work for the EPO, since only one file is dealt with and only a single decision on grant or refusal is taken. The consolidation of proceedings thus conforms with the

## I. Introduction

1 Les Etats parties à la CBE ne sont pas toujours parties au PCT. Tel fut le cas pour la Belgique et l'Italie au moment où la première version du présent renseignement juridique a été publiée: tel fut ultérieurement aussi le cas pour la Grèce, l'Espagne et le Portugal<sup>1</sup>. A l'avenir, les nouveaux Etats parties à la CBE risquent de se trouver dans la même situation

Le déposant d'une demande internationale, qui souhaite également obtenir un brevet européen pour des Etats qui ne sont pas parties au PCT, est obligé de déposer une demande de brevet européen pour les Etats parties à la CBE qui ne sont pas parties au PCT, en plus de sa demande internationale pour les Etats parties à la CBE qui sont parties au PCT (ci-après dénommée "demande euro-PCT").

2 Une demande euro-PCT peut toutefois être jointe, au stade de l'examen, à une demande de brevet européen identique déposée pour les raisons mentionnées ci-dessus, et ce aux fins de la mise en oeuvre d'une procédure unique de délivrance de brevet

## II. Importance fondamentale de la jonction des procédures

3. La CBE garantit au demandeur, sous certaines conditions, le droit de diviser sa demande, dont l'exercice se traduit par le dépôt d'une demande divisionnaire. La Convention ne donne pas de réponse à la question de savoir si une jonction de demandes est admissible. Tant que le principe de l'unicité de la demande et du brevet européen (cf. notamment article 118 CBE) n'est pas affecté, la division d'examen est habilitée, comme exposé ci-dessous, à joindre deux demandes aux fins de la mise en oeuvre d'une procédure commune lorsque le demandeur en présente la requête et que la jonction s'avère pertinente compte tenu du stade de la procédure concernant les deux demandes

4. L'OEB (la division d'examen compétente) a, dans le cadre de ses compétences pour la mise en oeuvre de la procédure d'examen, le droit et l'obligation de prendre les mesures nécessaires à un déroulement efficace de la procédure. La jonction de deux procédures en une seule signifie pour le demandeur une réduction des frais de procédure ultérieurs et pour l'OEB une diminution des frais administratifs, ce dernier n'ayant plus à traiter qu'un seul dossier et à prendre qu'une seule décision de délivrance du brevet ou de re-

<sup>1</sup> Die Regierung der Portugiesischen Republik hat am 24 August 1992 die Urkunde über die Ratifikation des PCT hinterlegt. Damit tritt der PCT für Portugal am 24 November 1992 in Kraft, so daß ab diesem Zeitpunkt alle EPÜ-Vertragsstaaten auch PCT-Vertragsstaaten sind

<sup>1</sup> The Government of the Portuguese Republic deposited its instrument of ratification of the PCT on 24 August 1992. The PCT will accordingly enter into force for Portugal on 24 November 1992, so that as of then all EPC Contracting States will also be PCT Contracting States

<sup>1</sup> Le gouvernement de la République portugaise a déposé son instrument de ratification du PCT le 24 août 1992. En conséquence le PCT entrera en vigueur pour le Portugal le 24 novembre 1992, de sorte que tous les Etats parties à la CBE seront à partir de cette date parties au PCT également

ne einheitliche Entscheidung über Erteilung oder Zurückweisung ergeht. Die Verbindung der Verfahren entspricht daher den Zielen des EPÜ, ein effizientes und wirtschaftliches Patenterteilungsverfahren für den Schutzrechtserwerb in einer Mehrzahl der europäischen Staaten zu schaffen.

5 Weitere Argumente für die Verbindung lassen sich aus dem Verhältnis des EPÜ zum PCT ableiten. Das EPÜ ist ein regionaler Vertrag im Sinne des Artikels 45 (1) PCT, worauf die Präambel des EPÜ auch ausdrücklich Bezug nimmt. Das EPÜ ist ferner bewußt und zielgerichtet auf den PCT abgestimmt worden und hat als regionaler Vertrag im Rahmen des PCT die Aufgabe übernommen, in seinem räumlichen Geltungsbereich die Ziele des PCT mit zu verwirklichen. Nach der Präambel dieses Vertrags zählt es zu seinen Hauptzielen, durch internationale Zusammenarbeit—auf weltweiter Ebene—den Schutz von Erfindungen in mehreren Ländern zu erleichtern und wirtschaftlicher zu gestalten. Für die Vertragsstaaten des EPÜ kann durch das Zusammenwirken von PCT und EPÜ in einer internationalen Anmeldung der Schutz auf dem sogenannten Euro-PCT-Weg erworben werden. Ein wesentliches wirtschaftliches Hindernis für den Euro-PCT-Anmelder besteht nun darin, daß nicht immer sämtliche Vertragsstaaten des EPÜ am Anmelde-tag auch dem PCT angehören

6 Entschließt sich der Anmelder, der ein europäisches Patent erwerben will, neben einer Euro-PCT-Anmeldung eine europäische Patentanmeldung für die Vertragsstaaten des EPÜ einzureichen, die nicht dem PCT angehören, so entstehen ihm dadurch zusätzliche Kosten für das parallele Erteilungsverfahren, für die Aufrechterhaltung der Anmeldung (europäische Jahresgebühren) und für die Erteilung (Erteilungs- und Druckkostengebühren, Anspruchsgebühren), wenn die getrennten Verfahren nicht verbunden werden können. Diese Nachteile würden den Euro-PCT-Weg erheblich erschweren. Die Verbindung der Verfahren hat daher für das Euro-PCT-Verfahren grundsätzliche Bedeutung. Ihre Zulassung entspricht einem berechtigten Interesse des Anmelders, das auch mit den Zielen des EPÜ und des PCT in Einklang steht. Sofern die Einheit der europäischen Patentanmeldung und des europäischen Patents gewahrt bleibt und es der Stand der Verfahren in den beiden Anmeldungen zuläßt, stehen Vorschriften des EPÜ der Verbindung beider Anmeldungen nicht im Wege

### III. Materielle Voraussetzungen der Verbindung

7 Die Durchführung eines einheitlichen europäischen Patenterteilungs-

EPC's objectives of creating an efficient and economical patent grant procedure for acquiring protective rights in several European States at once.

5. Further arguments in favour of the consolidation of the applications can be derived from the relationship of the EPC to the PCT. The EPC is a regional treaty within the meaning of Article 45(1) PCT, to which the Preamble to the EPC in fact expressly refers. The EPC has also been consciously and intentionally aligned with the PCT and, as a regional treaty under the PCT, is responsible within its territorial field of application for realising the objectives of the PCT as well. One of the main objectives of the PCT, according to its Preamble, is to simplify and render more economical—through international co-operation world-wide—the obtaining of protection for inventions where protection is sought in several countries. The interaction of the PCT and EPC makes it possible to obtain protection for EPC Contracting States in an international application by taking the so-called Euro-PCT route. But a major economic obstacle for Euro-PCT applicants exists if not all EPC Contracting States always belong also to the PCT at the date of filing.

6. If the applicant who wishes to obtain a European patent decides to file a European patent application for the EPC Contracting States which do not belong to the PCT as well as a Euro-PCT application, he will incur extra costs for the parallel grant procedure, for maintaining the application (European renewal fees) and for the grant itself (fees for grant and printing, claims fees) unless the separate proceedings can be consolidated. These drawbacks would make the Euro-PCT route much more difficult. The consolidation of applications has therefore fundamental significance for the Euro-PCT procedure. Allowing the two applications to be consolidated meets a legitimate interest of the applicant which also accords with the objectives of the EPC and the PCT. So long as the unity of the European patent application and the European patent is preserved, and provided it is feasible to consolidate the two applications at their respective stages in the proceedings, there are no provisions in the EPC against this being done.

### III. Substantive requirements for consolidation

7. The requirements for consolidating European patent grant proceedings

jet La jonction des procédures correspond ainsi aux objectifs de la CBE consistant à instituer une procédure efficace et économique de délivrance de brevet pour l'acquisition d'un titre de protection pour plusieurs Etats européens à la fois

5 Le rapport entre la CBE et le PCT permet de déduire d'autres arguments en faveur de la jonction. La Convention est, au sens de l'article 45(1) du PCT, un traité régional, ce à quoi le préambule de la CBE fait par ailleurs expressément référence. La CBE a en outre été sciemment et systématiquement alignée sur le PCT et s'est assigné la tâche, en qualité de traité régional, dans les limites du PCT, de contribuer à la réalisation des objectifs du PCT dans son champ d'application territorial. Les objectifs majeurs définis dans le préambule de ce traité consistent à simplifier et à rendre plus économique la protection des inventions dans un grand nombre de pays par une coopération internationale à l'échelle mondiale. Les effets concomitants du PCT et de la CBE dans une demande internationale permettent d'obtenir la protection dans les Etats contractants de la CBE par la voie dite de l'euro-PCT. Toutefois, le fait que les Etats parties à la CBE ne sont pas toujours tous parties au PCT à la date de dépôt, constitue un obstacle économique considérable pour le demandeur qui choisit la voie euro-PCT.

6. Si le demandeur qui désire obtenir un brevet européen décide de déposer une demande de brevet européen en plus d'une demande euro-PCT pour les Etats contractants de la CBE qui ne sont pas parties au PCT, il en résulte pour lui des frais supplémentaires qu'impliquent la procédure parallèle de délivrance, le maintien en vigueur de la demande (taxes annuelles européennes) et la délivrance (taxes de délivrance et d'impression, taxes de revendication) lorsque les procédures séparées ne peuvent être jointes. Ces inconvénients compliquent considérablement la voie de l'euro-PCT. La jonction des demandes revêt dès lors une importance fondamentale pour la procédure euro-PCT. L'admission de la jonction correspond à un intérêt légitime du demandeur qui est en conformité avec les objectifs de la CBE et du PCT. Pour autant que l'unicité de la demande et du brevet européen n'est pas affectée et que le stade de la procédure concernant les deux demandes le permet, aucune disposition de la CBE ne s'oppose à la jonction des deux demandes.

### III. Conditions matérielles de la jonction

7. La mise en oeuvre d'une procédure unique de délivrance d'un brevet euro-

verfahrens (vgl. insbesondere Art 118 EPÜ) setzt voraus

a) Die beiden Anmeldungen müssen **denselben Anmeldetag** haben (Art. 80 EPÜ; Art. 11 (1) PCT).

b) **Prioritätsansprüche** müssen **identisch sein**: In Fällen, in denen die Prioritätsansprüche voneinander abweichen, kann die Identität durch Verzicht auf Prioritäten herbeigeführt werden. Es reicht aus, wenn die Prioritätsansprüche im Zeitpunkt des Verbindungsbeschlusses identisch sind.

c) Abgesehen von den in den Richtlinien für die Prüfung im EPA C-III, 8 beschriebenen Ausnahmen (vgl. Art 54 (3), (4), Art. 167 (2) a), Regel 16 (1), (2) EPÜ), müssen die zu verbindenden Anmeldungen im Wortlaut der **Beschreibung und der Patentansprüche und in den Zeichnungen identisch sein**.

"Identisch" bedeutet nicht nur, daß die Beschreibung, die Patentansprüche sowie die Zeichnungen in technischer Hinsicht übereinstimmen müssen. Unter "identisch" ist zu verstehen, daß der Wortlaut völlig übereinstimmen muß. Die Übereinstimmung muß sowohl zum Anmeldetag als auch zum Zeitpunkt des Verbindungsbeschlusses bestehen. Am Wortlaut der Anmeldungen können jedoch im Verlauf des Verfahrens vor dem Tag, an dem der Verbindungsantrag gestellt wurde, Änderungen vorgenommen worden sein. Dies kann z. B. dann der Fall sein, wenn der Anmelder die Patentansprüche nach Regel 86 (2) EPÜ oder Artikel 19 PCT geändert hat. Stimmen die beiden Anmeldungen bei Stellung des Verbindungsantrags aufgrund von Änderungen, die nach dem Anmeldetag vorgenommen worden sind, nicht mehr überein, so kann das Erfordernis der Übereinstimmung der Anmeldungen ohne weiteres durch die Abgabe einer Erklärung des Inhalts erfüllt werden, daß die zu verbindende Anmeldung so geändert wird, daß sie mit der Anmeldung übereinstimmt, zu der das verbundene Verfahren weitergeführt wird (vgl. Nr 15).

d) Die **Verfahrenssprache** beider Anmeldungen muß dieselbe sein

e) Sind die Anmeldungen nicht in einer Amtssprache des EPA eingereicht worden, so muß auch die **ursprüngliche Sprache** dieser Anmeldungen (z. B. Schwedisch) dieselbe sein, Artikel 14 EPÜ findet Anwendung. Die ursprünglich eingereichten Unterlagen müssen im Wortlaut der Beschreibung und der Patentansprüche und in den Zeichnungen identisch sein, hierzu ist eine entsprechende Erklärung des Anmelders erforderlich.

8. Sind die beiden Anmeldungen von verschiedenen Anmeldern eingereicht worden, so steht dies dem einheitlichen Verfahren nicht entgegen, da das

are as follows (cf Article 118 EPC in particular)

(a) Both applications must have the **same date of filing** (Article 80 EPC; Article 11(1) PCT).

(b) **Priority claims** must be **identical**: in cases where priority claims vary this may be achieved by abandoning priorities. The priority claims need only be identical on the date on which the decision consolidating the applications is adopted

(c) Apart from the exceptions described in Part C-III, 8 of the Guidelines for Examination in the EPO (cf. Article 54(3), (4), Article 167(2)(a), Rule 16(1), (2) EPC), the texts of the **description and claims, as well as the drawings** of the applications to be consolidated must be **identical**.

"Identical" does not mean merely that the description, claims, as well as the drawings must be the same in a technical sense. "Identical" is to be understood as meaning that the wording used must be exactly the same. This must be the case both on the date of filing and on the date of the decision consolidating the application. Amendments may have taken place, however, in the texts of the applications during proceedings before the date on which the request for consolidation was filed. This may be the case, for instance, where the applicant has amended the claims under Rule 86(2) EPC or Article 19 PCT. Where the request for consolidation has been filed and the two applications are no longer identical due to amendments made after the date of filing of the applications, the requirement that the applications be identical can be easily met by filing a statement indicating that the application to be joined is amended so as to be identical with the application for which the consolidated proceedings will continue (cf. point 15).

(d) The **language of the proceedings** must be the same for both applications

(e) If the applications were not filed in an official language of the EPO, their **original language** (e.g. Swedish) must also be the same: Article 14 EPC applies. The text of the description and claims, as well as the drawings, contained in the documents originally filed must be identical: the applicant is required to furnish a statement to that effect.

8 The involvement of different applicants in the two applications is no barrier to consolidation, since the EPC (Article 59) permits multiple applicants

péen (cf. notamment article 118 CBE) suppose que soient réunies les conditions suivantes:

a) la **date de dépôt** des deux demandes doit être la **même** (article 80 CBE et article 11(1) PCT);

b) les **priorités revendiquées** doivent être **identiques**: dans les cas où les priorités revendiquées diffèrent, cette identité peut être obtenue en renonçant à des priorités. Il suffit que les priorités revendiquées soient identiques à la date à laquelle la décision de jonction a été prise,

c) abstraction faite des exceptions faisant l'objet des Directives relatives à l'examen à l'OEB C-III, 8 (cf article 54(3), (4), article 167(2)a), règle 16(1), (2) CBE), le texte de la **description et des revendications ainsi que les dessins** des demandes à joindre doivent être **identiques**

"Identiques", ne signifie pas simplement que la description, les revendications et les dessins doivent être les mêmes au sens technique. Il faut entendre par là que la formulation utilisée doit être exactement la même. Tel doit être le cas tant à la date de dépôt qu'à la date de la décision de jonction. Il peut toutefois arriver que le texte des demandes ait été modifié au cours de la procédure avant la date à laquelle la requête de jonction a été déposée. Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsque le demandeur a modifié les revendications en vertu de la règle 86(2) CBE ou de l'article 19 PCT. Si la requête de jonction a été déposée et que les deux demandes ne sont plus identiques en raison de modifications apportées après la date de dépôt des demandes, il est facile de satisfaire à l'exigence d'identité des demandes en produisant une déclaration indiquant que la demande à joindre a été modifiée de façon à concorder avec la demande pour laquelle la procédure conjointe va être poursuivie (cf point 15);

d) la **langue de la procédure** doit être la même pour les deux demandes

e) lorsque les demandes n'ont pas été déposées dans une langue officielle de l'OEB, la **langue initiale** de ces demandes (par exemple, le suédois) doit également être la même, l'article 14 CBE s'applique. Le texte de la description et des revendications ainsi que les dessins des documents déposés initialement doivent être les mêmes; à cet égard, il y a lieu d'inviter le demandeur à faire une déclaration en ce sens.

8 Le fait que les deux demandes soient déposées par des demandeurs différents ne s'oppose pas à la procédure unique, puisque la CBE (arti-

EPÜ (Art 59) mehrere Anmelder, die verschiedene Vertragsstaaten benennen, zuläßt. In diesem Fall muß die Verbindung jedoch von allen Anmeldern beantragt werden.

9. Diese Forderungen ergeben sich aus dem Grundsatz der Einheit der europäischen Patentanmeldung und des europäischen Patents, insbesondere nach Artikel 118 EPÜ. Folglich muß die Grundlage, auf der die Entscheidung für beide Anmeldungen getroffen wird, dieselbe sein. Dies gilt insbesondere für den Inhalt der eingereichten Anmeldung und den einschlägigen Stand der Technik. Da sich die Frage der Verbindung vor Beginn der Sachprüfung stellt, müssen diese Erfordernisse in formaler Hinsicht eindeutig erfüllt sein. Daher müssen der Zeitrang der Anmeldung (Anmeldetag, Prioritäten) und der Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen) für sämtliche benannte Staaten—von den unter Nr. 7 c) erwähnten Ausnahmen abgesehen—identisch sein. Die Notwendigkeit identischer ursprünglicher Unterlagen ergibt sich u. a. daraus, daß ein Verstoß gegen Artikel 123 EPÜ auch noch im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren geltend gemacht werden kann (Art. 100 c), Art 138 (1) c) EPÜ) und in diesem Zusammenhang uneinheitliche Unterlagen dem Prinzip der Einheit des europäischen Patents entgegenstehen würden. Sind die genannten Bedingungen jedoch erfüllt, so sind die materiellen Voraussetzungen für die Verbindung gegeben.

#### **IV. Verfahrensstadium der Anmeldungen bei Fassung des Verbindungsbeschlusses**

10. Solange sich die Euro-PCT-Anmeldung in der internationalen Phase befindet und das Prüfungs- und Bearbeitungsverbot nach Artikel 23 (1) bzw Artikel 40 (1) PCT besteht, ist eine Verbindung noch nicht zulässig. Bei der Euro-PCT-Anmeldung muß die Überleitung in die europäische Phase abgeschlossen sein. Schließlich muß die gemeinsame Zuständigkeit für die Bearbeitung beider Anmeldungen durch die Prüfungsabteilung gegeben sein

11. Daraus ergeben sich folgende Anforderungen:

a) Die Erfordernisse für die Einleitung der europäischen Phase der Euro-PCT-Anmeldung nach Artikel 22 bzw Artikel 39 PCT müssen erfüllt sein, insbesondere müssen die Gebühren nach Regel 104b (1) EPÜ gezahlt sein.

b) Für beide Anmeldungen muß der Prüfungsantrag wirksam gestellt sein. Soweit erforderlich muß auch die Aufrechterhaltungserklärung nach Artikel 96 (1) EPÜ abgegeben worden sein.

designating different Contracting States. In this case, however, the request for the applications to be consolidated must be made by all the applicants.

9. These requirements derive from the principle of unity of the European patent application and European patent, pursuant in particular to Article 118 EPC. This means that the basis on which the decision is taken in both applications must be the same. This applies in particular to the content of the application as filed and to the relevant state of the art. Since the question of consolidation arises before substantive examination takes place, these requirements have to be clearly fulfilled from a formal point of view. It follows from that that the filing and priority dates and the content of the application as originally filed (description, claims and drawings) must be identical for all designated States, apart from the exceptions mentioned in point 7(c) above. The original documents need to be identical because, apart from anything else, an assertion that Article 123 EPC has been infringed can still be made later in opposition and revocation proceedings (Articles 100(c) and 138(1)(c) EPC) and in this context non-uniform documents would conflict with the principle of unity of the European patent. However, if the conditions specified are fulfilled, the substantive requirements for consolidation are met.

#### **IV. Stage in the proceedings reached by the applications on adoption of the decision consolidating them**

10. The consolidation of applications is not admissible while the Euro-PCT application is still in the international phase and the prohibition on examination and processing still applies under Article 23(1) or Article 40(1) PCT. The Euro-PCT application must have completed its transition to the European phase. Finally, the common responsibility for processing the two applications must lie with the Examining Division.

11. The following requirements therefore emerge:

(a) The requirements under Article 22 or Article 39 PCT for opening the European phase of the Euro-PCT application must be fulfilled; in particular, the fees specified in Rule 104b(1) EPC must have been paid;

(b) A request for examination must have been validly filed for both of the applications; as far as necessary the applicant must also have indicated in accordance with Article 96(1) EPC that he wishes to proceed further;

cle 59) admet plusieurs demandeurs qui désignent des Etats contractants différents. Dans ce cas, la jonction doit cependant faire l'objet d'une requête présentée par tous les demandeurs

9. Ces exigences résultent du principe de l'unicité de la demande et du brevet européen, conformément à l'article 118 CBE notamment. Cela signifie que la base sur laquelle la décision est prise dans les deux demandes doit être la même. Cela s'applique en particulier au contenu de la demande telle que déposée et à l'état de la technique pertinente. Etant donné que la question de la jonction se pose avant que l'examen quant au fond n'ait lieu, ces exigences doivent être clairement satisfaites du point de vue formel. Il s'ensuit que la chronologie de la demande (date de dépôt, priorités) ainsi que le contenu de la demande telle que déposée initialement (description, revendications et dessins) doivent être identiques pour tous les Etats désignés, abstraction faite des exceptions mentionnées au point 7 c) ci-dessus. La nécessité de documents initiaux identiques ressort notamment du fait qu'il est encore possible d'invoquer une infraction à l'article 123 CBE dans les procédures d'opposition et d'annulation (articles 100 c) et 138(1) c) CBE) et que les documents qui ne seraient pas à cet égard identiques seraient en contradiction avec le principe de l'unicité du brevet européen. Si les exigences mentionnées sont par contre satisfaites, les conditions matérielles de la décision de jonction sont réunies

#### **IV. Stade de la procédure concernant les demandes lorsque la décision de jonction est prise**

10. Tant que la demande euro-PCT se trouve dans la phase internationale et que subsiste l'interdiction, conformément à l'article 23(1) ou encore à l'article 40(1) PCT, de procéder à l'examen et d'engager toute autre procédure, la jonction n'est pas encore admissible. En ce qui concerne la demande euro-PCT, la transition dans la phase européenne doit être achevée. Enfin, la division d'examen doit avoir compétence pour instruire les deux demandes

11. Il en résulte les exigences suivantes:

a) les conditions de l'introduction de la phase européenne de la demande euro-PCT, visées aux articles 22 et 39 PCT, doivent être remplies, les taxes prévues à la règle 104ter(1) CBE doivent notamment avoir été acquittées;

b) la requête l'examen doit être présentée valablement pour les deux demandes: le cas échéant, la déclaration de maintien en vigueur visée à l'article 96(1) CBE doit avoir été faite;

c) Die Zuständigkeit zur Bearbeitung darf nicht infolge einer Beschwerde von der Prüfungsabteilung auf eine Beschwerdekammer übergegangen sein

12 Die Prüfungsabteilung ist für die Fassung des Verbindungsbeschlusses zuständig. Der Antrag auf Verbindung kann auch noch nach dem Zeitpunkt gestellt werden, zu dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist oder die Sachprüfung bereits für beide Anmeldungen begonnen wurde (Art 18 (1) EPU). Es empfiehlt sich aber, den Antrag **frühzeitig** zu stellen, um die Rückerstattung einer Prüfungsgebühr in voller Höhe sicherzustellen (s. Nrn. 16 - 18 und 21)

#### V. Sprachenfrage

13. Ist die Euro-PCT-Anmeldung in einer anderen Sprache als einer Amtssprache des EPA (z. B. in Schwedisch —vgl. Nr. 7 e)) eingereicht worden, so ist die Vorlage einer Übersetzung zur Einleitung der europäischen Phase (Art. 22, 39 PCT) nicht erforderlich, weil die Euro-PCT-Anmeldung von der Internationalen Recherchenbehörde in die englische Sprache übersetzt und in dieser Übersetzung vom Internationalen Büro veröffentlicht wird. Durch die Übermittlung dieser veröffentlichten Anmeldung nach Artikel 20 PCT durch das Internationale Büro an das EPA werden die Bedingungen nach Artikel 22 oder 39 PCT i. V. mit Artikel 158 (2) EPÜ erfüllt. Legt der Anmelder von sich aus keine Übersetzung vor, so gilt Englisch als die gewählte Verfahrenssprache. Die internationale Veröffentlichung (Übersetzung der Anmeldung in englischer Sprache) ist die Grundlage des weiteren Verfahrens vor dem EPA. Dem Anmelder steht aber die Möglichkeit offen, durch Vorlage einer Übersetzung der Euro-PCT-Anmeldung in deutscher oder französischer Sprache innerhalb der Frist nach Regel 104b (1) a) EPÜ eine dieser Sprachen als Verfahrenssprache vor dem EPA zu wählen (vgl. Hinweise für PCT-Anmelder, ABI EPA 1991, 328, Fußnote 6, 339, Fußnote 5)<sup>2</sup>. Bei Übereinstimmung der Sprachen der Euro-PCT-Anmeldung und der europäischen Patentanmeldung ist eine Verbindung zulässig.

14. Nachstehende Beispiele sollen dies erläutern

Beispiel I:

Die *Euro-PCT-Anmeldung* wird in schwedischer Sprache eingereicht und vom Internationalen Büro in die englische Sprache übersetzt. Der Anmelder legt keine Übersetzung nach Artikel 22 oder 39 PCT vor. Die europäische Patentanmeldung wird ebenfalls in schwedischer Sprache eingereicht.

In diesem Fall können die Anmeldungen verbunden werden, wenn zu der

(c) Responsibility for processing must not, as a result of an appeal, have passed from the Examining Division to a Board of Appeal.

12 The Examining Division is responsible for taking the decision consolidating the applications. The application to consolidate can even be filed after the Examining Division has become responsible or the substantive examination has already begun in both applications (Article 18(1) EPC). It is, however, advisable to file the request at an **early stage** in order to secure the refund of one full examination fee (see points 16-18 and 21).

#### V. Languages

13 If the Euro-PCT application was filed in a language other than an official language of the EPO (e.g. Swedish —see point 7(e)), it is not necessary to submit a translation in order to open the European phase (Articles 22 and 39 PCT), because the Euro-PCT application is published by the International Bureau in an English translation established by the International Searching Authority. Since the International Bureau communicates the published application to the EPO in accordance with Article 20 PCT, this fulfils the conditions laid down by Articles 22 or 39 PCT in conjunction with Article 158(2) EPC. If the applicant himself does not submit a translation, English is deemed to be the language chosen for the proceedings. The international publication (English translation of the application) is the basis for further proceedings before the EPO. However, by submitting a German or French translation of the Euro-PCT application within the period specified in Rule 104b(1)(a) EPC, the applicant has the chance to choose either of those languages as the language of the proceedings (see Information for PCT applicants, OJ EPO 1991, 328, footnote 6, 339, footnote 5)<sup>2</sup>. Where the languages of the Euro-PCT application and the European patent application are the same, the two applications can be consolidated.

14 The following examples are intended to demonstrate this

Example I:

The *Euro-PCT application* is filed in Swedish and translated into English by the International Bureau. The applicant does not supply a translation under Articles 22 or 39 PCT. The European patent application is likewise filed in Swedish.

The applications may be consolidated if an English translation of the Euro-

c) la compétence pour l'instruction ne doit pas être passée de la division d'examen à une chambre de recours par suite d'un recours.

12. La division d'examen a compétence pour prendre la décision de jonction. La requête en jonction peut également être déposée après la date à laquelle la division d'examen est devenue compétente ou après que l'examen quant au fond a déjà commencé pour les deux demandes (article 18(1) CBE). Il est toutefois recommandé de déposer la requête **suffisamment à temps** afin d'assurer le remboursement de la taxe d'examen dans son intégralité (cf. points 16 à 18 et 21)

#### V. Langues

13. Si la demande euro-PCT a été déposée dans une langue autre qu'une langue officielle de l'OEB (par exemple, le suédois —cf. point 7 e)), la production d'une traduction n'est pas nécessaire pour commencer la phase européenne (articles 22 et 29 PCT) puisque la demande euro-PCT est traduite en langue anglaise par l'administration chargée de la recherche internationale et que cette traduction est publiée par le Bureau international. La communication, à l'OEB, de cette demande publiée conformément à l'article 20 PCT par le Bureau international, remplit les conditions visées à l'article 22 ou 39 PCT en liaison avec l'article 158(2) CBE. Si le demandeur ne produit pas de traduction de sa propre initiative, la langue anglaise est considérée comme la langue choisie pour la procédure. La publication internationale (traduction de la demande en anglais) constitue la base de la suite de la procédure devant l'OEB. Le demandeur a cependant la possibilité de choisir la langue allemande ou française comme langue initiale de la procédure devant l'OEB en produisant, dans la période indiquée à la règle 104ter(1)a) CBE, une traduction dans l'une de ces deux langues (cf. avis aux déposants PCT, JO OEB 1991, 328, note 6 en bas de page, 339, note 5 en bas de page)<sup>2</sup>. La jonction est admissible lorsque la langue de la demande euro-PCT et celle de la demande de brevet européen sont la même.

14 Les exemples suivants ont pour but d'illustrer ce qui a été dit ci-dessus

Exemple I

La *demande euro-PCT* est déposée en langue suédoise et traduite en anglais par le Bureau international. Le déposant ne produit pas de traduction conformément à l'article 22 ou 39 PCT. La demande de brevet européen est également déposée en langue suédoise.

Dans ce cas, les demandes peuvent être jointes si la demande de brevet

<sup>2</sup> Eine revidierte Fassung der Hinweise wird in Beilage Nr. 1 zum ABI EPA 12/1992 veröffentlicht

<sup>2</sup> A revised version of this information will be published in Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992

<sup>2</sup> Une version révisée des avis sera publiée dans le supplément n° 1 au JO OEB 12/1992.

europäischen Patentanmeldung eine Übersetzung in englischer Sprache nach Artikel 14 (2) EPÜ vorgelegt worden ist

Beispiel II:

Die *Euro-PCT-Anmeldung* wird in schwedischer Sprache eingereicht. Der Anmelder legt bei Einleitung der europäischen Phase (Art. 22, 39 PCT) eine deutsche oder französische Übersetzung vor. Die europäische Patentanmeldung wird ebenfalls in schwedischer Sprache eingereicht

In diesem Fall können die Anmeldungen verbunden werden, wenn zu der europäischen Patentanmeldung nach Artikel 14 (2) EPÜ eine Übersetzung in der Sprache vorgelegt worden ist, die für die Übersetzung der Euro-PCT-Anmeldung gewählt wurde.

#### VI. Anmeldung, in der das Prüfungsverfahren weitergeführt wird

15. Werden die Anträge auf Prüfung und Verbindung in beiden Anmeldungen gleichzeitig gestellt, so kann der Anmelder entscheiden, zu welcher Anmeldung das verbundene Verfahren weiterzuführen ist. Wird jedoch der Antrag auf Verbindung der Verfahren später gestellt, so wird das verbundene Verfahren in derjenigen Anmeldung weitergeführt, in der die Sachprüfung weiter fortgeschritten ist.

#### VII. Rückerstattung der Prüfungsgebühr

16. Der Verbindungsbeschluß setzt voraus, daß für beide zu verbindenden Anmeldungen bereits wirksame Prüfungsanträge gestellt sind (vgl. Nr 11 b)). Wird die Verbindung der beiden Verfahren beantragt, bevor die Prüfungsabteilung für beide Anmeldungen gemäß Artikel 18 (1) EPÜ zuständig geworden ist, so bewirkt der Verbindungsbeschluß, daß für eine der beiden Anmeldungen kein gesonderter Prüfungsverfahren eingeleitet wird: die für die europäische Patentanmeldung gezahlte Prüfungsgebühr wird **zurückerstattet** (entsprechend Art 10b a) GebO).

Wird die Verbindung der Verfahren erst beantragt, nachdem die Prüfungsabteilung für beide Anmeldungen gemäß Artikel 18(1) EPÜ zuständig geworden ist, jedoch bevor die Sachprüfung auch für die zweite Anmeldung begonnen hat, so werden 75 % der für die europäische Patentanmeldung gezahlten Prüfungsgebühr zurückerstattet (entsprechend Art. 10b b) GebO)<sup>3</sup>.

pean patent application has been filed in accordance with Article 14(2) EPC.

Example II:

The *Euro-PCT application* is filed in Swedish. On opening the European phase (Articles 22 and 39 PCT), the applicant furnishes a German or French translation. The European patent application is likewise filed in Swedish.

The applications may be consolidated if a translation of the European patent application in the language chosen for the translation of the Euro-PCT application has been filed in accordance with Article 14(2) EPC.

#### VI. Application, in which the examination procedure is continued

15. If the requests for examination and for consolidation in both applications are submitted simultaneously, the applicant may choose either application as the one under which the consolidated proceedings are to be continued. If the request for consolidation is submitted later, the consolidated proceedings will continue for the application where the substantive examination has reached the more advanced stage.

#### VII. Refund of the examination fee

16. Before a decision to consolidate two applications can be taken, a valid request for examination must have been filed for both (see point 11 (b)). If the request for the proceedings to be consolidated is made before the Examining Division has assumed responsibility for both applications in accordance with Article 18(1) EPC, the effect of the decision to consolidate is that for one of the applications no separate examination proceedings will be initiated: the examination fee paid for that European application will be **refunded** (by analogy with Article 10b(a) of the Rules relating to Fees).

If the request for the proceedings to be consolidated is made after the Examining Division has become responsible for both applications in accordance with Article 18(1) EPC but before the substantive examination for the second application has begun, 75% of the examination fee paid for the European application will be refunded (by analogy with Article 10b(b) of the Rules relating to Fees)<sup>3</sup>.

européen est suivie d'une traduction en anglais conformément à l'article 14(2) CBE

Exemple II:

La *demande euro-PCT* est déposée en langue suédoise. Le déposant produit une traduction en allemand ou en français en engageant la phase européenne (articles 22 et 39 PCT). La demande de brevet européen est également déposée en langue suédoise

Dans ce cas, les demandes peuvent être jointes si la demande de brevet européen est suivie, conformément à l'article 14(2) CBE, d'une traduction dans la langue qui a été choisie pour la traduction de la demande euro-PCT.

#### VI. Demande pour laquelle la procédure conjointe est poursuivie

15. Lorsque les requêtes en examen et en jonction ont été déposées en même temps pour les deux demandes, le demandeur peut choisir la demande pour laquelle la procédure conjointe doit être poursuivie. Si la demande de jonction est soumise ultérieurement, la procédure conjointe sera poursuivie pour la demande pour laquelle l'examen quant au fond aura atteint le stade le plus avancé

#### VII. Remboursement de la taxe d'examen

16. La décision de jonction présume que des requêtes en examen valables ont déjà été présentées pour les deux demandes devant être jointes (cf. point 11 b)). Si la jonction des deux procédures est demandée avant que la division d'examen ne soit devenue compétente pour les deux demandes conformément à l'article 18(1) CBE, la décision de jonction a pour effet qu'une procédure d'examen séparée ne sera pas ouverte pour l'une des demandes, la taxe d'examen acquittée au titre de la demande de brevet européen sera **remboursée** (par analogie à l'article 10ter a) du règlement relatif aux taxes)

Si la jonction des procédures est demandée après que la division d'examen est devenue compétente pour les deux demandes conformément à l'article 18(1) CBE, mais avant que l'examen quant au fond de la deuxième demande n'ait également commencé, la taxe d'examen acquittée au titre de la demande de brevet européen sera remboursée à raison de 75 % (par analogie à l'article 10ter b) du règlement relatif aux taxes)<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Siehe Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 15. Juli 1988 zur Anwendung von Artikel 10b der Gebührenordnung (ABI EPA 1988. 354)

<sup>3</sup> See Notice of the President of the EPO dated 15 July 1988 concerning the application of Article 10b of the Rules relating to Fees (OJ EPO 1988. 354).

<sup>3</sup> Voir communiqué du Président de l'OEB en date du 15 juillet 1988 concernant l'application de l'article 10ter du règlement relatif aux taxes (JO OEB 1988 354)



17 Hat das EPA den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht für die Euro-PCT-Anmeldung erstellt, so hat der Anmelder die Prüfungsgebühr beim Eintritt in die regionale Phase gemäß Regel 104b (6) EPÜ und Artikel 12 (2) GebO nur in Höhe von 50% zu entrichten: auch in diesem Fall wird die für die europäische Patentanmeldung gezahlte Prüfungsgebühr gemäß Nr. 16 zurückerstattet

18 Wird die Verbindung der Verfahren jedoch erst **nach** Beginn der Sachprüfung für beide Anmeldungen beantragt, so kann keine Prüfungsgebühr zurückerstattet werden

#### VIII. Jahresgebühren

19 Werden Jahresgebühren (Art 86 EPÜ) nach Zustellung des Verbindungsbeschlusses fällig, so sind diese nur für die Anmeldung zu zahlen, in der das Verfahren weitergeführt wird.

Jahresgebühren sind für jede der beiden Anmeldungen bis zum Zeitpunkt der Zustellung des Verbindungsbeschlusses zu entrichten. Sind für die zweite Anmeldung Jahresgebühren nach dem Zeitpunkt entrichtet worden, zu dem die Erfordernisse für die Fassung des Verbindungsbeschlusses (wie in den vorstehenden Teilen III und IV im einzelnen ausgeführt) erfüllt waren, so werden sie zurückerstattet

#### IX. Akten- und registermäßige Durchführung des Verbindungsbeschlusses

20 Folgende Maßnahmen sind zu treffen

- a) Ein Hinweis auf die Verbindung der Anmeldungen ist in das europäische Patentregister einzutragen und im Europäischen Patentblatt zu veröffentlichen. Wird später ein Patent erteilt, so ist auf der Titelseite der Patentschrift auf die Verbindung hinzuweisen und jeweils die Nummer der anderen Anmeldung anzugeben
- b) Zu der Anmeldung, in der das verbundene Erteilungsverfahren weitergeführt wird, sind die entsprechenden Änderungen des Registerstands (Hinzufügung weiterer benannter Staaten) sowie eine entsprechende Bekanntmachung im Europäischen Patentblatt zu veranlassen

#### X. Weitere Hinweise

21 Nur wenn der Verbindungsantrag rechtzeitig gestellt wurde (s Art 10b GebO und Nrn 16 - 18 weiter oben), kann die Prüfungsgebühr zurückerstattet werden. Zweckmäßigerweise sollte daher der Anmelder **bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung** zusammen mit dem Erteilungsantrag auf einem von ihm unterzeichneten Zusatzblatt **einen Antrag auf spätere Verbindung** beider Anmeldungen zur Durchführung eines gemeinsamen

17 If the European Patent Office has drawn up the international preliminary examination report in respect of the Euro-PCT application, the applicant must only pay the examination fee at a rate of 50% when entering into the regional phase, according to Rule 104b(6) EPC and Article 12(2) Rules relating to Fees in this case also the examination fee paid for the European application will be refunded in accordance with point 16

18. No examination fee can, however, be refunded if the request to consolidate proceedings is made **after** substantive examination has begun for both applications

#### VIII. Renewal fees

19 Renewal fees (Article 86 EPC) which become due after the notification of the decision to consolidate the applications are only to be paid for the application under which the proceedings continue

Renewal fees must be paid for each of the two applications until the date of the notification of the decision to consolidate the applications. However, the renewal fees for the second application paid after the date on which the requirements for issuing the decision to consolidate the applications were completed (those set out above in detail in parts III and IV) will be refunded.

#### IX. Action to be taken on the files and in the Register following the decision to consolidate

20. The following action will be taken:

- (a) The fact that the applications have been consolidated will be recorded in the Register of European Patents and published in the European Patent Bulletin. If a patent is subsequently granted, the title page of the patent specification will contain an indication of the consolidation and the serial number of the other application
- (b) As regards the application under which the consolidated grant proceedings are to be continued, the corresponding changes will be made in the Register data (addition of other designated States) and an announcement that this has been done published in the European Patent Bulletin

#### X. Additional information

21 The examination fee may only be refunded in full or at a rate of 75% if the application for consolidation has been filed in time (cf Article 10b Rules relating to Fees, and above points 16-18). Applicants are advised, **when submitting the European patent application**, to file on a signed additional sheet with the request for grant form (EPO Form 1001.1) a **request for subsequent consolidation** of the two applications for the purpose of joint

17. Si l'Office européen des brevets a établi le rapport d'examen préliminaire international concernant la demande euro-PCT, le demandeur ne doit acquitter la taxe d'examen qu'à concurrence de 50 % lors de l'entrée dans la phase régionale, conformément à la règle 104ter(6) CBE et à l'article 12(2) du règlement relatif aux taxes: dans ce cas également, la taxe d'examen acquittée pour la demande de brevet européen sera remboursée

18 Aucune taxe d'examen ne pourra être remboursée si la jonction des procédures est demandée **après que** l'examen quant au fond a débuté pour les deux demandes

#### VIII. Taxes annuelles

19 Si des taxes annuelles (article 86 CBE) sont exigibles après la notification de la décision de jonction, elles ne doivent être acquittées que pour la demande pour laquelle la procédure est poursuivie

Les taxes annuelles doivent être payées pour chacune des deux demandes jusqu'à la date à laquelle est signifiée la décision de jonction. Toutefois, les taxes annuelles afférentes à la deuxième demande, qui ont été acquittées après la date à laquelle les conditions requises pour prendre la décision de jonction des demandes ont été remplies (cf explications détaillées aux points III et IV), seront remboursées.

#### IX. Dispositions d'exécution de la décision de jonction concernant les dossiers et les registres

20. Les mesures suivantes sont nécessaires:

- a) Une mention sera portée sur le Registre européen des brevets, signalant la jonction des demandes, et publiée au Bulletin européen des brevets. Si un brevet est ultérieurement délivré, la page du titre du fascicule de brevet signalera la jonction et indiquera le numéro de dépôt de la demande qui a été jointe.
- b) En ce qui concerne la demande par laquelle la procédure de délivrance conjointe est poursuivie, les modifications correspondantes seront apportées dans le Registre (adjonction d'autres Etats désignés) et une communication correspondante sera faite dans le Bulletin européen des brevets

#### X. Informations supplémentaires

21 Une taxe d'examen ne peut être remboursée intégralement ou à raison de 75 % que si la requête en jonction a été déposée en temps utile (cf article 10ter du règlement relatif aux taxes et points 16 à 18 ci-dessus). **Lors du dépôt de la demande de brevet européen**, il est conseillé aux demandeurs de déposer, en même temps que le formulaire de requête en délivrance (EPO Form 1001.1) et sur une feuille supplémentaire signée, **une requête**



Prüfungsverfahrens stellen und dabei auf die parallele Euro-PCT-Anmeldung hinweisen.

Zu beachten ist, daß **für beide Anmeldungen die Prüfungsgebühren zunächst zu entrichten ist** und eine Gebührenrückerstattung erst nach Verbindung der beiden Verfahren erfolgen kann (siehe Entscheidung J XX/87, ABI EPA 1988, 177).

examination proceedings including a reference to the parallel Euro-PCT application.

Applicants should note that **in the first place the examination fees must be paid for both applications** and that no fee can be **refunded** until the two proceedings have been consolidated (cf. Decision J XX/87, OJ EPO 1988, 177).

**en jonction ultérieure** des deux demandes aux fins de la mise en oeuvre d'une procédure d'examen commune, tout en faisant référence à la demande euro-PCT parallèle.

L'attention des demandeurs est attirée sur le fait qu'il y a lieu de **commencer par acquitter la taxe d'examen pour les deux demandes** et qu'aucune taxe ne pourra être **remboursée** tant que la jonction des deux procédures n'aura pas eu lieu (cf. décision J XX/87, JO OEB 1988, 177)

## MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

### Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 10. September 1992 über die Neufassung des Formblatts für die Zahlung von Gebühren und Auslagen (EPA Form 1010)

Das EPA hat eine Neufassung des Formblatts für die Zahlung von Gebühren und Auslagen (EPA Form 1010 08.92) herausgegeben. Die Neufassung ist nachstehend abgedruckt. Sie enthält eine Vielzahl von kleineren Änderungen, insbesondere im Informationsteil (Gebührenarten-Kennziffern und Kontoangaben). Das Layout ist in dem für das OCR-Lesen<sup>1</sup> bestimmten Teil unverändert geblieben. Vorhandene Bestände der bisherigen Fassung<sup>2</sup> können deshalb aufgebraucht werden.

Das Formblatt ist kostenlos erhältlich beim EPA in München, Den Haag, Berlin und Wien sowie bei den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten.

Es wird darauf hingewiesen, daß im Falle der Einreichung des Formblatts per **Telefax** zur Verwendung als **Abbuchungsauftrag** die Nachreichung des Originals des Formblatts oder eines Bestätigungsschreibens zur Gefahr von Doppelbuchungen führt und deshalb unterbleiben soll. Gleiches gilt für Abbuchungsaufträge, die ohne Verwendung des Formblatts 1010 per Telex oder Telefax übermittelt werden. Eine Nachreichung oder Bestätigung ist weder nach Nr. 6.2 der Vorschriften über das laufende Konto<sup>3</sup> noch nach Nr. 4.2 der Mitteilung des EPA vom 2. Juni 1992 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen<sup>4</sup> erforderlich.

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Notice from the European Patent Office dated 10 September 1992 concerning revised EPO Form 1010 ("Payment of fees and costs")

The EPO has revised the above form (EPO Form 1010 08.92). In the new version, reproduced below, a number of small changes have been made, particularly to the explanatory section (fee codes and list of accounts). The layout in the OCR section<sup>1</sup> however remains unchanged, so applicants can use up their existing stocks of the old version<sup>2</sup>.

The form is available free of charge from the EPO in Munich, The Hague, Berlin and Vienna, or from the central industrial property offices of the EPC Contracting States.

Applicants are reminded that if they file the form by **fax** for use as a **debit order** they should not follow this up by filing the original form or a letter of confirmation; the same applies for debit orders sent in by telex or fax without using Form 1010. If they do so—which is not required by either point 6.2 of the arrangements for deposit accounts<sup>3</sup> or point 4.2 of the notice from the EPO dated 2 June 1992 concerning the filing of patent applications and other documents<sup>4</sup>—they run the risk of payment being debited twice.

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 10 septembre 1992 relatif à la nouvelle version du bordereau de règlement de taxes et de frais (OEB Form 1010)

L'OEB a publié une nouvelle version du bordereau de règlement de taxes et de frais (OEB Form 1010 08.92). La nouvelle version, reproduite ci-après, contient de nombreuses petites modifications, notamment dans la partie où figurent les informations (codes des taxes et données relatives aux comptes). La présentation de la partie réservée à la lecture ROC<sup>1</sup> est restée inchangée. Par conséquent, l'ancienne version<sup>2</sup> peut être utilisée jusqu'à épuisement des stocks.

Le bordereau peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB à Munich, à La Haye, à Berlin et à Vienne, ainsi qu'auprès des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants de la CBE.

L'attention est attirée sur le fait que si le bordereau est déposé **par téléfax** et utilisé comme **ordre de débit**, la production ultérieure du bordereau original ou d'une lettre de confirmation risque de donner lieu à une double comptabilisation et doit donc être évitée. Il en va de même pour les ordres de débit transmis par télex ou par téléfax sans utilisation du formulaire 1010. Ni le point 6.2 de la réglementation applicable aux comptes courants<sup>3</sup>, ni le point 4.2 du communiqué de l'OEB en date du 2 juin 1992 relatif au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces<sup>4</sup> ne prévoient l'obligation de produire ultérieurement des documents ou de donner une confirmation.

<sup>1</sup> ABI EPA 1987.29

<sup>2</sup> ABI EPA 1990.230

<sup>3</sup> ABI EPA 1882.15. Siehe hierzu auch Entscheidung T 170/83, Nr. 8 Absatz 2 der Entscheidungsgründe (ABI EPA 1984.605)

<sup>4</sup> ABI EPA 1992.306

<sup>1</sup> OJ EPO 1987.29

<sup>2</sup> OJ EPO 1990.230

<sup>3</sup> OJ EPO 1982.15 (see also decision T 170/83

reasons point 8, paragraph 2 OJ EPO 1984.605)

<sup>4</sup> OJ EPO 1992.306

<sup>1</sup> JO OEB 1987.29

<sup>2</sup> JO OEB 1990.230.

<sup>3</sup> JO OEB 1982.15. Cf également à ce propos la décision T 170/83, point 8, deuxième alinéa des motifs (JO OEB 1984.605)

<sup>4</sup> JO OEB 1992.306



# Zahlung von Gebühren und Auslagen

An das  
Europäische Patentamt  
Referat Kassen- und  
Rechnungswesen  
Erhardtstr. 27  
W - 8000 München 2

Bitte nur mit Schreibmaschine ausfüllen

Name des Einzahlers

Zeichen des Einzahlers/Auftraggebers

Anschrift

Zahlungsart

Bank/Postgiroüberweisung <sup>①</sup>

Bankinstitut/Postgiroamt

Anliegender Scheck Nr.

Abbuchung vom beim EPA  
geführten laufenden  
Konto wird beantragt <sup>②</sup>

Nummer des laufenden Kontos

Aktenzeichen der Patentanmeldung/des Patents (für jedes Aktenzeichen ein Formblatt)

Zahlungszweck

EP

PCT

Kennziffer

Währung <sup>③</sup>

Betrag

Erläuterungen:

① Die Zahlung ist auszuführen »ohne Kosten für den Begünstigten«. Konten der Europäischen Patentorganisation und entsprechende Zahlungswährungen siehe Rückseite.

② Abbuchungen von beim Europäischen Patentamt geführten laufenden Konten sind nur in DEM möglich.

③ Die Zahlungswährung richtet sich nach der Währung des Staats, in dem das Konto geführt wird. Verwenden Sie die auf der Rückseite aufgeführte Abkürzung für die Zahlungswährung.

④ Nur bei Abweichung gegenüber den in Feld 33 des EPA-Formblatts 1001 (Erteilungsantrag) benannten Vertragsstaaten sollen die einzelnen Vertragsstaaten angegeben werden.

001 Anmeldegebühr

002 Recherchegebühr

005 Benennungsgebühr(en) <sup>④</sup>

015 Anspruchsgebühr(en) (Regel 31(1) EPÜ)

055 Zusätzliche Kopie

006 Prüfungsgebühr

007 Erteilungsgebühr einschließlich Druckkostengebühr (bis 35 Seiten)

008 Zusätzliche Druckkostengebühr (mehr als 35 Seiten)

033 Jahresgebühr für das 3. Jahr

034 Jahresgebühr für das 4. Jahr

035 Jahresgebühr für das 5. Jahr

Gesamtbetrag

Unterschrift

Ort, Datum

## Gebührenarten-Kennziffern

001 = Anmeldegebühr	024 = Löschung der Eintragung einer Lizenz und anderer Rechte	055 = Zusätzliche Kopie der im europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften
002 = Recherchegebühr für eine europäische Recherche oder eine ergänzende europäische Recherche	025 = Zusätzliche Ausfertigung der Urkunde über das europäische Patent	056 = Zuschlagsgebühr nach Regel 58 (6) EPU
003 = Recherchegebühr für eine internationale Recherche	026 = Auszug aus dem europäischen Patentregister	058 = Zusätzliche europäische Patentschrift(en)
005 = Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat	027 = Gewährung von Einsicht in die Akten einer europäischen Patentanmeldung	059 = Übermittlungskosten
006 = Prüfungsgebühr	028 = Verwaltungsgebühr für laufende Konten	060 = Gebühr für ein technisches Gutachten
007 = Erteilungsgebühr einschließlich Druckkosten-gebühr für die europäische Patentschrift (höchstens 35 Seiten)	029 = Ausstellung einer beglaubigten Kopie einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung; Prioritätsbelege	061 = Zuschlagsgebühr nach Art. 8(3) GebO
008 = Zusätzliche Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift (mehr als 35 Seiten)	030 = Auskunftserteilung aus den Akten einer europäischen Patentanmeldung	062 = Widerspruchsgebühr
009 = Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift (Pauschalgebühr)	031 = Zuschlag für die Übermittlung mit Fernschreiben oder Telefax	063 = Gebühr für verspätete Zahlung (Regel 16bis PCT)
010 = Einspruchsgebühr	032 = Zuschlagsgebühr zur Anmeldegebühr, zur Recherchegebühr, zu einer Benennungs-gebühr oder zur nationalen Grundgebühr	093 = Zuschlagsgebühr zur 3. Jahresgebühr
011 = Beschwerdegebühr	033 = Jahresgebühr für das 3. Jahr	094 = Zuschlagsgebühr zur 4. Jahresgebühr
012 = Weiterbehandlungsgebühr	034 = Jahresgebühr für das 4. Jahr	095 = Zuschlagsgebühr zur 5. Jahresgebühr
013 = Wiedereinsetzungsgebühr	035 = Jahresgebühr für das 5. Jahr	096 = Zuschlagsgebühr zur 6. Jahresgebühr
015 = Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch (Regel 31 (1) EPÜ)	036 = Jahresgebühr für das 6. Jahr	097 = Zuschlagsgebühr zur 7. Jahresgebühr
016 = Anspruchsgebühr gemäß Regel 51 (7) EPU	037 = Jahresgebühr für das 7. Jahr	098 = Zuschlagsgebühr zur 8. Jahresgebühr
017 = Kostenfestsetzungsgebühr	038 = Jahresgebühr für das 8. Jahr	099 = Zuschlagsgebühr zur 9. Jahresgebühr
018 = Beweissicherungsgebühr	039 = Jahresgebühr für das 9. Jahr	100 = Zuschlagsgebühr zur 10. Jahresgebühr
019 = Übermittlungsgebühr für eine internationale Anmeldung	040 = Jahresgebühr für das 10. Jahr	101 = Zuschlagsgebühr zur 11. Jahresgebühr
020 = Nationale Grundgebühr für eine internationale Anmeldung	041 = Jahresgebühr für das 11. Jahr	102 = Zuschlagsgebühr zur 12. Jahresgebühr
021 = Gebühr für die vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung	042 = Jahresgebühr für das 12. Jahr	103 = Zuschlagsgebühr zur 13. Jahresgebühr
022 = Eintragung von Rechtsübergängen	043 = Jahresgebühr für das 13. Jahr	104 = Zuschlagsgebühr zur 14. Jahresgebühr
023 = Eintragung von Lizenzen und anderen Rechten	044 = Jahresgebühr für das 14. Jahr	105 = Zuschlagsgebühr zur 15. Jahresgebühr
	045 = Jahresgebühr für das 15. Jahr	
	053 = Zuschlagsgebühr für die verspätete Stellung des Prüfungsantrags	

Von WIPO festgesetzte PCT-Gebühren in DEM:  
(Bei Zahlung dieser PCT-Gebühren in anderen zugelassenen Währungen werden die Kennziffern vom EPA eingesetzt)

161 = Grundgebühr in DEM  
162 = Zusatzgebühr zur Grundgebühr in DEM  
163 = Bestimmungsgebühr in DEM  
164 = Bearbeitungsgebühr in DEM

## Verzeichnis der für die Europäische Patentorganisation eröffneten Bank- und Postscheckkonten sowie der entsprechenden Zahlungswährungen

Staat und Zahlungswährung	Bankkonten	Postscheckkonten	Staat und Zahlungswährung	Bankkonten	Postscheckkonten
AT Österr. Schilling (ATS)	Nr. 102-133-851/00 (BLZ 12000) Z-Länderbank Bank Austria AG Landstraßer Hauptstr. 1 <b>A - 1030 Wien</b>	Nr. 7451 030 Österreichische Postsparkasse Georg Coch-Platz 2 <b>A - 1018 Wien</b>	GB Pound Sterling (GBP)	Nr. 60271489 Barclays Bank PLC P.O. Box 544 54 Lombard Street <b>GB - London EC3V 9EX</b>	
BE Franc belge (BEF)	Nr. 310-0449878-78 étr. conv. Banque Bruxelles Lambert BP 948 BRU. 5 <b>B - 1050 Bruxelles</b>	Nr. 000-1154426-29 Office des Cheques postaux <b>B - 1100 Bruxelles</b>	GR Drachme (GRD)	Nr. 112002002007046 Credit Bank AE Athens Tower Branch 2, Messoghion Avenue <b>GR - 115 27 Athens</b>	
CH Schweizer Franken (CHF)	Nr. 322 005 01 B Schweizerische Bankgesellschaft <b>CH - 8021 Zürich</b>	Nr. 30-30-796-1 Postscheckamt Bern <b>CH - 3000 Bern</b>	IE Irish pound (IEP)	Nr. 30 98 22 01 (Bank code 901490) Bank of Ireland Lower Baggot Street Branch P. O. Box 3131 <b>IRL - Dublin 2</b>	
DE Deutsche Mark (DEM)	Nr. 3 338 800 00 Dresdner Bank (BLZ 700 800 00) Promenadeplatz 7 <b>W - 8000 München 2</b>	Nr. 300-800 Postgiroamt München (BLZ 700 100 80) <b>W - 8000 München</b>	IT Lira italiana (ITL)	Nr. 37527 »Lire interne« Banca Nazionale del Lavoro Via Bissolati 2 <b>I - 00187 Roma</b>	Nr. 10568277 Centro Compartimentale Servizi Bancoposta per la Lombardia Piazza Vesuvio 6 <b>I - 20100 Milano</b>
DK Danske kroner (DKK)	Nr. 3015-13375-9 Den Danske Bank 2 Holmens Kanal <b>DK - 1092 Copenhagen K.</b>	Nr. 8995893 Postgiro Bernstorffsgade 36 <b>DK - 0800 København V</b>	LU Franc belge (BEF)	Nr. 7-108/9134/200 étr. conv. Banque Internationale à Luxembourg Bd Royal 2-BP 2205 <b>L - Luxembourg</b>	Nr. 26421-37 Administration des P. et T. Chèques postaux BP 2500 <b>L - Luxembourg</b>
ES Peseta española (ESP)	Nr. 30-34800-G »pesetas convertibles« Banco Exterior de España Carrera de San Jeronimo 36 <b>E - 28014 Madrid</b>	Nr. 00.00 000646.995 Caja Postal Cuentas Extranjeras Pº de Recoletos, 5 <b>E - 28070 Madrid</b>	NL Gulden (NLG)	Nr. 51 36 38 547 ABN-AMRO Bank N. V. Kneuterdijk 1, Postbus 165 <b>NL - 2514 EM-Den Haag</b>	Nr. 4012627 Postbank N. V. <b>NL - 6800 MA Arnhem</b>
FR Franc français (FRF)	Nr. 30004-00567-000200 <b>20463-29</b> Banque Nationale de Paris Agence France-Etranger 2 Place de l Opéra <b>F - 75002 Paris</b>		PT Escudo portugués (PTE)	Nr. 020-08-839 11 45 Banco Pinto et Sotto Mayor Av. Fontes Pereira de Melo 7 <b>P - 1000 Lisboa</b>	
FR Franc français (FRF)	Nr. 0340581 981 J. Banque Worms 45 Boulevard Haussmann <b>F-75427 Paris Cedex 09</b>		SE Svenska kronor (SEK)	Nr. 99-40 747 379 Svenska Handelsbanken <b>S - 10670 Stockholm</b>	Nr. 74153-8 Postgirot <b>S - 105 06 Stockholm</b>



# Payment of fees and costs

European Patent Office  
Cash and Accounts  
Department  
Erhardtstr. 27  
W - 8000 München 2

Please complete using a typewriter

Name of payer

Payer's reference

Address

Mode of payment

Bank/Giro Office

Bank/Giro transfer <sup>①</sup>

Enclosed Cheque No.

Debit from deposit account with the EPO is requested <sup>②</sup>

Deposit account No

Patent application / Patent No. (A separate form is required for each application)

Purpose of payment

EP

PCT

Explanations:

Code

Currency <sup>③</sup>

Amount

001 Filing fee

002 Search fee

005 Designation fee(s) <sup>④</sup>

015 Claims fee(s) (Rule 31 (1) EPC)

055 Additional copy

006 Examination fee

007 Fee for grant including fee for printing (up to 35 pages)

008 Additional fee for printing (more than 35 pages)

033 Renewal fee for the 3rd year

034 Renewal fee for the 4th year

035 Renewal fee for the 5th year

① Payment must be made without charge to the payee. For European Patent Organisation accounts and corresponding currencies of payment see overleaf.

② Debits from deposit accounts with the European Patent Office may only be made in DEM.

③ Payments must be made in the currency of the State in which the EPO account in question is held. Please use the abbreviations for currencies of payment shown overleaf.

④ Contracting States should only be specified if they differ from those designated in box 33 of Form 1001 (Request for Grant).

Total

Signature

Place, Date

## Feescodes

<p>001 = Filing fee</p> <p>002 = Search fee in respect of a European or supplementary European search</p> <p>003 = Search fee in respect of an international search</p> <p>005 = Designation fee for each Contracting State designated</p> <p>006 = Examination fee</p> <p>007 = Fee for grant including fee for printing the European patent specification (not more than 35 pages)</p> <p>008 = Additional fee for printing the European patent specification (more than 35 pages)</p> <p>009 = Fee for printing a new specification of the European patent - flat-rate fee</p> <p>010 = Opposition fee</p> <p>011 = Fee for appeal</p> <p>012 = Fee for further processing</p> <p>013 = Fee for re-establishment of rights</p> <p>015 = Claims fee for the eleventh and each subsequent claim (Rule 31 (1) EPC)</p> <p>016 = Claims fee according to Rule 51 (7) EPC</p> <p>017 = Fee for the awarding of costs</p> <p>018 = Fee for the conservation of evidence</p> <p>019 = Transmittal fee for an international application</p> <p>020 = National basic fee for an international application</p> <p>021 = Fee for the preliminary examination of an international application</p> <p>022 = Registering of transfer</p> <p>023 = Registering of licences and other rights</p> <p>024 = Cancellation of entry in respect of licences and other rights</p>	<p>025 = Duplicate copies of the European patent certificate</p> <p>026 = Extract from the Register of European Patents</p> <p>027 = Inspection of the files of a European patent application</p> <p>028 = Administrative fee deposit account</p> <p>029 = Issue of a certified copy of a European patent application or an international application; priority documents</p> <p>030 = Communication of information contained in the files of a European patent application</p> <p>031 = Additional charge for transmission by telex or telefax</p> <p>032 = Surcharge on the filing fee, the search fee, a designation fee or the national basic fee</p> <p>033 = Renewal fee for the 3rd year</p> <p>034 = Renewal fee for the 4th year</p> <p>035 = Renewal fee for the 5th year</p> <p>036 = Renewal fee for the 6th year</p> <p>037 = Renewal fee for the 7th year</p> <p>038 = Renewal fee for the 8th year</p> <p>039 = Renewal fee for the 9th year</p> <p>040 = Renewal fee for the 10th year</p> <p>041 = Renewal fee for the 11th year</p> <p>042 = Renewal fee for the 12th year</p> <p>043 = Renewal fee for the 13th year</p> <p>044 = Renewal fee for the 14th year</p> <p>045 = Renewal fee for the 15th year</p> <p>053 = Surcharge for late filing of the request for examination</p> <p>055 = Additional copy of the documents cited in the European search report</p>	<p>056 = Surcharge payable under Rule 58 (6) EPC</p> <p>058 = Additional European patent specification(s)</p> <p>059 = Postage and sundry communication expenses</p> <p>060 = Fee for a technical opinion</p> <p>061 = Surcharge under Art. 8 (3) RFees</p> <p>062 = Protest fee</p> <p>063 = Late payment fee (Rule 16bis PCT)</p> <p>093 = Additional fee for the renewal fee / 3rd year</p> <p>094 = Additional fee for the renewal fee / 4th year</p> <p>095 = Additional fee for the renewal fee / 5th year</p> <p>096 = Additional fee for the renewal fee / 6th year</p> <p>097 = Additional fee for the renewal fee / 7th year</p> <p>098 = Additional fee for the renewal fee / 8th year</p> <p>099 = Additional fee for the renewal fee / 9th year</p> <p>100 = Additional fee for the renewal fee / 10th year</p> <p>101 = Additional fee for the renewal fee / 11th year</p> <p>102 = Additional fee for the renewal fee / 12th year</p> <p>103 = Additional fee for the renewal fee / 13th year</p> <p>104 = Additional fee for the renewal fee / 14th year</p> <p>105 = Additional fee for the renewal fee / 15th year</p> <p style="margin-top: 10px;">PCT Fees in DEM fixed by WIPO: (In the case of payment of these PCT fees in other authorized currencies, the feescodes will be inserted by the EPO)</p> <p>161 = Basic fee in DEM</p> <p>162 = Additional fee to the basic fee in DEM</p> <p>163 = Designation fee in DEM</p> <p>164 = Handling fee in DEM</p>
--	---	--

### List of European Patent Organisation bank and giro accounts and corresponding currencies of payment

Country / Currency of payment	Bank accounts	Giro accounts	Country / Currency of payment	Bank accounts	Giro accounts
AT Österr. Schilling (ATS)	No. 102-133-851/00 (BLZ 12000) Z-Länderbank Bank Austria AG Landstraßer Hauptstr. 1 <b>A - 1030 Wien</b>	No. 7451.030 Österreichische Postsparkasse Georg Coch-Platz 2 <b>A - 1018 Wien</b>	GB Pound Sterling (GBP)	No. 60271489 Barclays Bank PLC P.O. Box 544 54 Lombard Street <b>GB - London EC3V 9EX</b>	
BE Franc belge (BEF)	No. 310-0449878-78 étr. conv. Banque Bruxelles Lambert BP 948 BRU. 5. <b>B - 1050 Bruxelles</b>	No. 000-1154426-29 Office des Chèques postaux <b>B - 1100 Bruxelles</b>	GR Drachme (GRD)	No. 112002002007046 Credit Bank AE Athens Tower Branch 2, Messoghion Avenue <b>GR - 115 27 Athens</b>	
CH Schweizer Franken (CHF)	No. 322 005 01 B Schweizerische Bankgesellschaft <b>CH - 8021 Zürich</b>	No. 30-30-796-1 Postscheckamt Bern <b>CH - 3000 Bern</b>	IE Irish pound (IEP)	No. 30 98 22 01 (Bank code 901490) Bank of Ireland Lower Baggot Street Branch P. O. Box 3131 <b>IRL - Dublin 2</b>	
DE Deutsche Mark (DEM)	No. 3 338 800 00 Dresdner Bank (BLZ 700 800 00) Promenadeplatz 7 <b>W - 8000 München 2</b>	No. 300-800 Postgiroamt München (BLZ 700 100 80) <b>W - 8000 München</b>	IT Lira italiana (ITL)	No. 37527 »Lire interne« Banca Nazionale del Lavoro Via Bissolati 2 <b>I - 00187 Roma</b>	No. 10568277 Centro Compartimentale Servizi Bancoposta per la Lombardia Piazza Vesuvio 6 <b>I - 20100 Milano</b>
DK Danske kroner (DKK)	No. 3015-13375-9 Den Danske Bank 2 Holmens Kanal <b>DK - 1092 Copenhagen K.</b>	No. 8995893 Postgiro Bernstorffsgade 36 <b>DK - 0800 København V</b>	LU Franc belge (BEF)	No. 7-108/9134/200 étr. conv. Banque Internationale à Luxembourg Bd Royal 2-BP 2205 <b>L - Luxembourg</b>	No. 26421-37 Administration des P. et T. Chèques postaux BP 2500 <b>L - Luxembourg</b>
ES Peseta española (ESP)	No. 30-34800-G »pesetas convertibles« Banco Exterior de España Carrera de San Jeronimo 36 <b>E - 28014 Madrid</b>	No. 00.00.000646.995 Caja Postal Cuentas Extranjeras Pº de Recoletos, 5 <b>E - 28070 Madrid</b>	NL Gulden (NLG)	No. 51 36 38 547 ABN-AMRO Bank N. V. Kneuterdijk 1, Postbus 165 <b>NL - 2514 EM-Den Haag</b>	No. 4012627 Postbank N. V. <b>NL - 6800 MA Arnhem</b>
FR Franc français (FRF)	No. 30004-00567-000200 20463-29 Banque Nationale de Paris Agence France-Etranger 2 Place de l'Opéra <b>F - 75002 Paris</b>		PT Escudo português (PTE)	No. 020-08-839 11 45 Banco Pinto et Sotto Mayor Av. Fontes Pereira de Melo 7 <b>P - 1000 Lisboa</b>	
FR Franc français (FRF)	No. 0340581.981 J. Banque Worms 45 Boulevard Haussmann <b>F-75427 Paris Cedex 09</b>		SE Svenska kronor (SEK)	No. 99-40 747 379 Svenska Handelsbanken <b>S - 10670 Stockholm</b>	No. 74153-8 Postgirot <b>S - 105 06 Stockholm</b>



# Bordereau de règlement de taxes et de frais

Bureau Caisse et  
Comptabilité  
de l'Office européen  
des brevets  
Erhardtstr. 27  
W - 8000 München 2

Prière de remplir uniquement à la machine à écrire

Nom du payeur

Référence du donneur d'ordre

Adresse

Mode de paiement

Virement bancaire/postal <sup>①</sup>

Banque/Centre de chèques postaux

Chèque ci-joint n°

Débit du compte  
courant auprès de l'OEB <sup>②</sup>

Compte courant n°

N° de la demande de brevet / du brevet (un formulaire par demande ou brevet)

Objet du  
paiement

EP

PCT

Explications:

Code

Monnaie <sup>③</sup>

Montant

**①** Le paiement est à effectuer «Sans frais pour le bénéficiaire». Voir au verso les comptes ouverts au nom de l'Organisation européenne des brevets et les monnaies de paiement correspondantes.

**②** Les comptes courants ouverts à l'Office européen des brevets ne peuvent être débités qu'en DEM.

**③** La monnaie de paiement est celle du pays dans lequel le compte est ouvert. Utiliser l'abréviation de la monnaie de paiement indiquée dans le tableau figurant au verso.

**④** Indiquer les différents Etats contractants uniquement lorsqu'ils ne correspondent pas aux Etats désignés à la rubrique 33 du formulaire 1001 (Requête en délivrance).

001 Taxe de dépôt

002 Taxe de recherche

005 Taxe(s) de désignation <sup>④</sup>

015 Taxe(s) de revendication  
(règle 31 (1) CBE)

055 Copie suppl. des documents cités

006 Taxe d'examen

007 Taxe de délivrance, y compris  
taxe d'impression (35 pages max.)

008 Taxe d'impression supplémentaire  
(plus de 35 pages)

033 Taxe annuelle pour la 3<sup>e</sup> année

034 Taxe annuelle pour la 4<sup>e</sup> année

035 Taxe annuelle pour la 5<sup>e</sup> année

Total

Signature

Lieu, date



## Code des taxes

001 = Taxe de dépôt	025 = Duplicata supplémentaire du certificat de brevet européen	056 = Surtaxe visée à la règle 58 (6) CBE
002 = Taxe de recherche par recherche européenne ou recherche européenne complémentaire	026 = Extrait du Registre européen des brevets	058 = Fascicule(s) de brevet européen complémentaire(s)
003 = Taxe de recherche par recherche internationale	027 = Inspection publique du dossier d'une demande de brevet européen	059 = Frais de communication
005 = Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné	028 = Taxe d'administration comptes courants	060 = Redevance pour délivrance d'un avis technique
006 = Taxe d'examen	029 = Délivrance d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale; documents de priorité	061 = Surtaxe visée à l'article 8 (3) RRT
007 = Taxe de délivrance du brevet, y compris taxe d'impression du fascicule du brevet européen (35 pages au maximum)	030 = Communication d'informations contenues dans le dossier d'une demande de brevet européen	062 = Taxe de réserve
008 = Taxe d'impression supplémentaire du fascicule du brevet européen (plus de 35 pages)	031 = Supplément pour transmission par télex ou téléfax	063 = Taxe pour paiement tardif (règle 16bis PCT)
009 = Taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen - taxe forfaitaire	032 = Surtaxe à la taxe de dépôt, à la taxe de recherche, à une taxe de désignation ou à la taxe nationale de base	093 = Surtaxe pour la taxe annuelle / 3 <sup>e</sup> année
010 = Taxe d'opposition	033 = Taxe annuelle pour la 3 <sup>e</sup> année	094 = Surtaxe pour la taxe annuelle / 4 <sup>e</sup> année
011 = Taxe de recours	034 = Taxe annuelle pour la 4 <sup>e</sup> année	095 = Surtaxe pour la taxe annuelle / 5 <sup>e</sup> année
012 = Taxe de poursuite de la procédure	035 = Taxe annuelle pour la 5 <sup>e</sup> année	096 = Surtaxe pour la taxe annuelle / 6 <sup>e</sup> année
013 = Taxe de restitutio in integrum	036 = Taxe annuelle pour la 6 <sup>e</sup> année	097 = Surtaxe pour la taxe annuelle / 7 <sup>e</sup> année
015 = Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième (règle 31 (1) CBE)	037 = Taxe annuelle pour la 7 <sup>e</sup> année	098 = Surtaxe pour la taxe annuelle / 8 <sup>e</sup> année
016 = Taxe de revendication (règle 51 (7) CBE)	038 = Taxe annuelle pour la 8 <sup>e</sup> année	099 = Surtaxe pour la taxe annuelle / 9 <sup>e</sup> année
017 = Taxe de fixation des frais	039 = Taxe annuelle pour la 9 <sup>e</sup> année	100 = Surtaxe pour la taxe annuelle / 10 <sup>e</sup> année
018 = Taxe de conservation de la preuve	040 = Taxe annuelle pour la 10 <sup>e</sup> année	101 = Surtaxe pour la taxe annuelle / 11 <sup>e</sup> année
019 = Taxe de transmission pour une demande internationale de brevet	041 = Taxe annuelle pour la 11 <sup>e</sup> année	102 = Surtaxe pour la taxe annuelle / 12 <sup>e</sup> année
020 = Taxe nationale de base pour une demande internationale	042 = Taxe annuelle pour la 12 <sup>e</sup> année	103 = Surtaxe pour la taxe annuelle / 13 <sup>e</sup> année
021 = Taxe d'examen préliminaire d'une demande internationale	043 = Taxe annuelle pour la 13 <sup>e</sup> année	104 = Surtaxe pour la taxe annuelle / 14 <sup>e</sup> année
022 = Inscription des transferts	044 = Taxe annuelle pour la 14 <sup>e</sup> année	105 = Surtaxe pour la taxe annuelle / 15 <sup>e</sup> année
023 = Inscription de licences et d'autres droits	045 = Taxe annuelle pour la 15 <sup>e</sup> année	
024 = Radiation d'une inscription de licence et d'autres droits	053 = Surtaxe pour présentation tardive de la requête en examen	
	055 = Copie supplémentaire des documents cités dans le rapport de recherche européenne	

Taxes en DEM fixées par l'OMPI pour des demandes PCT:  
 (Dans le cas de paiement de ces taxes PCT dans une autre monnaie admise, le code des taxes sera ajouté par l'OEB)  
 161 = Taxe de base en DEM  
 162 = Taxe supplémentaire à la taxe de base en DEM  
 163 = Taxe de désignation en DEM  
 164 = Taxe de traitement en DEM

## Liste des comptes bancaires et des comptes de chèques postaux ouverts au nom de l'Organisation européenne des brevets et des monnaies de paiement correspondantes

Etat / Monnaie de Paiement	Comptes bancaires	Comptes chèques postaux	Etat / Monnaie de Paiement	Comptes bancaires	Comptes chèques postaux
AT Österr. Schilling (ATS)	N° 102-133-851/00 (BLZ 12000) Z-Länderbank Bank Austria AG Landstraßer Hauptstr. 1 <b>A - 1030 Wien</b>	N° 7451.030 Österreichische Postsparkasse Georg Coch-Platz 2 <b>A - 1018 Wien</b>	GB Pound Sterling (GBP)	N° 60271489 Barclays Bank PLC P.O. Box 544 54 Lombard Street <b>GB - London EC3V 9EX</b>	
BE Franc beige (BEF)	N° 310-0449878-78 étr. conv. Banque Bruxelles Lambert BP 948 BRU. 5. <b>B - 1050 Bruxelles</b>	N° 000-1154426-29 Office des Chèques postaux <b>B - 1100 Bruxelles</b>	GR Drachme (GRD)	N° 112002002007046 Credit Bank AE Athens Tower Branch 2, Messoghion Avenue <b>GR - 115 27 Athens</b>	
CH Schweizer Franken (CHF)	N° 322 005 01 B Schweizerische Bankgesellschaft <b>CH - 8021 Zürich</b>	N° 30-30-796-1 Postschekamt Bern <b>CH - 3000 Bern</b>	IE Irish pound (IEP)	N° 30 98 22 01 (Bank code 901490) Bank of Ireland Lower Baggot Street Branch P. O. Box 3131 <b>IRL - Dublin 2</b>	
DE Deutsche Mark (DEM)	N° 3 338 800 00 Dresdner Bank (BLZ 700 800 00) Promenadeplatz 7 <b>W - 8000 München 2</b>	N° 300-800 Postgiroamt München (BLZ 700 100 80) <b>W - 8000 München</b>	IT Lira italiana (ITL)	N° 37527 »Lire interne« Banca Nazionale del Lavoro Via Bissolati 2 <b>I - 00187 Roma</b>	N° 10568277 Centro Compartimentale Servizi Bancoposta per la Lombardia Piazza Vesuvio 6 <b>I - 20100 Milano</b>
DK Danske kroner (DKK)	N° 3015-13375-9 Den Danske Bank 2 Holmens Kanal <b>DK - 1092 Copenhagen K.</b>	N° 8995893 Postgiro Bernstorffsgade 36 <b>DK - 0800 København V</b>	LU Franc belge (BEF)	N° 7-108/9134/200 étr. conv. Banque Internationale à Luxembourg Bd Royal 2-BP 2205 <b>L - Luxembourg</b>	N° 26421-37 Administration des P. et T. Chèques postaux BP 2500 <b>L - Luxembourg</b>
ES Peseta española (ESP)	N° 30-34800-G «pesetas convertibles» Banco Exterior de España Carrera de San Jeronimo 36 <b>E - 28014 Madrid</b>	N° 00.00.000646.995 Caja Postal Cuentas Extranjeras P° de Recoletos, 5 <b>E - 28070 Madrid</b>	NL Gulden (NLG)	N° 51 36 38 547 ABN-AMRO Bank N. V. Kneuterdijk 1, Postbus 165 <b>NL - 2514 EM-Den Haag</b>	N° 4012627 Postbank N. V. <b>NL - 6800 MA Arnhem</b>
FR Franc français (FRF)	N° 30004-00567-000200 20463-29 Banque Nationale de Paris Agence France-Etranger 2 Place de l'Opéra <b>F - 75002 Paris</b>		PT Escudo portugués (PTE)	N° 020-08-839 11 45 Banco Pinto et Sotto Mayor Av. Fontes Pereira de Melo 7 <b>P - 1000 Lisboa</b>	
FR Franc français (FRF)	N° 0340581 981 J. Banque Worms 45 Boulevard Haussmann <b>F-75427 Paris Cedex 09</b>		SE Svenska kronor (SEK)	N° 99-40 747 379 Svenska Handelsbanken <b>S - 10670 Stockholm</b>	N° 74153-8 Postgirot <b>S - 105 06 Stockholm</b>

**VERTRETUNG****Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung****1. Mitglieder der Prüfungsausschüsse**

Nach Ablauf ihrer Amtszeit sind die Herren M. Bergzoll (FR), A. Däweritz (DE), G. Kern (CH), E. Krause (AT) mit Wirkung vom 1. September 1992 und die Herren O. Münch (CH), M. Seehof (CH), P. Vermeesch (BE) mit Wirkung vom 1. Oktober 1992 erneut zum Mitglied eines Prüfungsausschusses ernannt worden; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 1994.

Herr R. Young (GB) ist seit dem 31. August 1992 nicht mehr Mitglied eines Prüfungsausschusses

Die Prüfungskommission hat Herrn G. Meier (DE) mit Wirkung vom 1. September 1992 und Herrn P. Krause (AT) mit Wirkung vom 1. Oktober 1992 zu Mitgliedern eines der drei Prüfungsausschüsse ernannt, ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 1994.

**2. Prüfungsergebnisse**

Die vom 8.-10. April 1992 durchgeführte europäische Eignungsprüfung ist von den folgenden Bewerbern bestanden worden:

ALLEN, Philippa  
ALMOND-MARTIN, Carol  
ANDRAL, Christophe

BABELUK, Michael  
BADCOCK, Michele  
BAKER, Colin  
BALDOCK, Sharon  
BARTELD, Erik  
BEE, Joachim  
BEETZ, Tom  
BENECH, Frédéric  
BENEDUM, Ulrich  
BENZ, Jürgen  
BERG, Dirk  
BERGLUND, Stefan  
BOTTEMA, Johan  
BOTTERO, Claudio  
BOULARD, Denis  
BRASNETT, Adrian  
BRIERLEY, Anthony  
BUBLAK, Wolfgang  
BUDCZINSKI, Angelika  
BUTTGEREIT, Reiner

CHAPMAN, Paul William  
CHRISTOPHERSEN, Ruth  
COZENS, Paul  
CUMMINGS, Sean

DEAN, John Paul  
DEFFNER-LEHNER, Maria  
DRAUDT, Axel  
DUNLEAVY, Kevin  
DZIEGLEWSKA, Hanna

EMMEL, Thomas  
EVANS, Jacqueline

FÄUSTLE, Walter  
FLINT, Adam  
FRITZ, Helmut  
FYLES, Julie

GAHLERT, Stefan  
GEARY, Stephen  
GEMÜNDEN, Bernd  
GODEMEYER, Thomas  
GOODMAN, Simon  
GOODWIN, Mark  
GRUBER, Peter  
GRUBERT, Andreas

HAGUE, Alison  
HAMANN, Arndt  
HANO, Christian  
HAWKES, David John  
HAWKINS, Richard  
HAWES, Helen  
HEINZ-SCHÄFER, Marion  
HELARY, Yvon  
HEUN, Thomas  
HISCOCK, Ian James  
HOLMES, Miles  
HOWARD, Paul  
HUMPHRIES, Martyn

IRONS, Mark David

JACKSON, John Derek  
JACOBI, Markus

**REPRESENTATION****Examination Board for the European Qualifying Examination****1. Members of the Examination Committees**

Upon expiry of their terms of office Messrs M. Bergzoll (FR), A. Däweritz (DE), G. Kern (CH), E. Krause (AT) have been reappointed with effect from 1 September 1992. and Messrs O. Münch (CH), M. Seehof (CH), P. Vermeesch (BE) with effect from 1 October 1992; their term of office will end on 31 October 1994.

Mr R. Young (GB) ceased to be a member of an examination committee on 31 August 1992.

The Examination Board has appointed Mr G. Meier (DE) with effect from 1 September 1992 and Mr P. Krause (AT) with effect from 1 October 1992 as members of one of the three examination committees; their term of office will end on 31 October 1994.

**2. Examination results**

In the European Qualifying Examination which took place from 8 to 10 April 1992 the following candidates were successful:

JAESCHKE, Rainer  
JECK, Anton  
JEHAN, Robert  
JONES, Keith William  
JÖNSSON, Christer

KAMINSKI, Susanne  
KARGE, Peter  
KIEHL, Hubert  
KINDLER, Matthias  
KOMPTER, Hans-Michael  
KRAAK, Hajo

LECKEY, David  
LENNOX, Susan  
LEONHARD, Frank Reimund  
LIEBETANZ, Michael  
LIEDL, Christine  
LINN, Samuel  
LOCK, Howard  
LOTTIN, Claudine  
LOWTHER, Deborah

MARCHITELLI, Mauro  
MAUÉ, Paul Georg  
McCLUSKIE, Gail  
MEINKE, Jochen  
MEYERS, Hans-Wilhelm  
MINDEROP, Ralph  
MORF, Jan  
MÖBUS, Daniela  
MÖHRING, Friedrich  
MÜTSCHLE, Thomas

**REPRESENTATION****Jury d'examen pour l'examen européen de qualification****1. Membres des commissions d'examen**

MM. M. Bergzoll (FR), A. Däweritz (DE), G. Kern (CH), E. Krause (AT) ont vu leur mandat prolongé à compter du 1<sup>er</sup> septembre 1992, MM. O. Münch (CH), M. Seehof (CH), P. Vermeesch (BE) à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1992; leur mandat se terminera le 31 octobre 1994.

M. R. Young (GB) n'est plus membre d'une commission d'examen depuis le 31 août 1992

Le jury d'examen a nommé M. G. Meier (DE) à compter du 1<sup>er</sup> septembre 1992 et M. P. Krause (AT) à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1992 membres d'une des trois commissions d'examen: leur mandat se terminera le 31 octobre 1994.

**2. Résultats de l'examen**

Les candidats suivants ont été reçus à l'examen européen de qualification qui a eu lieu du 8 au 10 avril 1992:

NEVARD, Edward  
NOBBE, Matthias

OLGEMÖLLER, Luitgard  
OPPERMANN, Frank

PEELS, Robertus  
PEET, Jillian  
PERKLEV, Cecilia  
PLUCKROSE, Anthony  
POLLHAMMER, Gerda  
POLTE, Willi  
PONCET, Jean-François

QUILLIN, Helen  
QUINTELLIER, Claude

RAGER, Janice  
RASCH, Michael  
RAUH, Sabine  
REES, Alexander  
RICHTER, Jürgen  
RITZKA, Andrea  
ROBERTS, Alison  
ROBSON, Fiona  
RUMML, Georg

SALKA, Jeffrey  
SCHMID, Rudolph  
SCHÖBER, Elisabeth  
SCHRIEK, Uwe  
SCHUDERER, Michael  
SCHULZ, Jean-Alain  
SMEETS, Eugenius  
SPAULDING, Sarah

---

STARKE, Günter	VAN STRAATEN, Joop	WALTERS, Philip	WILSON, Alan
STEIL, Christian	VIDON, Patrice	WEIDENER, Jörg	WRIGHT, Simon
	VINSOME, Rex Martin	WEIN, Elmar	
THIER, Heinz	VOGELANG-WENKE, Heike	WEINBERGER, Rudolf	ZANGS, Rainer
THOMAS, Goetz	VOLPERT, Marcus	WEISER, Andreas	ZHANG, Jianguo
THORNE, Celia	VON BIEDERSEE, Heidereich	WHITE, Andrew	ZIMMERMANN, Rüdiger
THUL, Stephan	VON UEXKÜLL-GÜLDENBAND, Alexa	WIBBELMANN, Jobst	
THURN, Gerhard	VUILLERMOZ, Bruno	WICKE, Reinhard	
TOPLEY, Paul		WIESE, Gerhard	
TORGGLER, Paul Norbert	WAHL, Hendrik	WIESKE, Thilo	
TUNSTALL, Christopher	WAKERLEY, Helen	WILLINK, Susan	

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

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

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

**CH Schweiz / Switzerland / Suisse**

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Gasser, François W. (CH)  
Case Postale 337  
CH-1215 Genève-Airport

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Esser, Sigrid Hedda Brigitte (DE) - R. 102(1)  
Patentabteilung CIBA-GEIGY AG  
CH-4002 Basel

**DE Deutschland / Germany / Allemagne**

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Brose, Gerhard (DE)  
Alcatel SEL AG  
Patent- und Lizenzwesen  
Postfach 30 09 29  
W-7000 Stuttgart 30

Felke, Hans-Jürgen (DE)  
Patentanwälte Felke & Walter  
Am Stadtpark 2-3  
O-1156 Berlin

Gähr, Hans-Dieter (DE)  
Alcatel SEL AG  
Patent- und Lizenzwesen  
Postfach 30 09 29  
W-7000 Stuttgart 30

Graf, Georg Hugo (AT)  
Alcatel SEL AG  
Patent- und Lizenzwesen  
Postfach 30 09 29  
W-7000 Stuttgart 30

Hofmann, Bernd (DE)  
Asterweg 8  
O-7062 Leipzig

Hösch, Günther (DE)  
Alcatel SEL AG  
Patent- und Lizenzwesen  
Postfach 30 09 29  
W-7000 Stuttgart 30

Hummel, Adam (DE)  
Deutsche Aerospace AG  
Patentabteilung  
Robert-Koch-Straße  
Postfach 80 11 09  
W-8012 Ottobrunn

Kahlhöfer, Hermann (DE)  
Patent- und Rechtsanwälte  
Bardehle, Pagenberg, Dost, Altenburg  
Frohwitter, Geissler & Partner  
Xantener Straße 12  
W-4000 Düsseldorf 30

Knecht, Ulrich Karl (DE)  
Alcatel SEL AG  
Patent- und Lizenzwesen  
Postfach 30 09 29  
W-7000 Stuttgart 30

Kugler, Herman (DE)  
Alcatel SEL AG  
Patent- und Lizenzwesen  
Postfach 30 09 29  
W-7000 Stuttgart 30

Leifert, Elmar (DE)  
BASF Lacke & Farben AG  
Patentabteilung  
Glasuritstraße 1  
Postfach 61 23  
W-4400 Münster

Liebscher, Peter (DE)  
Schubertring 46  
W-8522 Herzogenaurach

Lutz, Johannes Dieter (DE)  
Patentanwälte Wolf & Lutz  
Hauptmannsreute 93  
W-7000 Stuttgart 1

Pechhold, Eberhard (DE)  
Alcatel SEL AG  
Patent- und Lizenzwesen  
Postfach 30 09 29  
W-7000 Stuttgart 30

Pohl, Herbert (DE)  
Alcatel SEL AG  
Patent- und Lizenzwesen  
Postfach 30 09 29  
W-7000 Stuttgart 30

Pust, Detlev A W (DE)  
Arabellastraße 4/VIII  
W-8000 München 81

Salhoff, Roland (DE)  
Deutsche Aerospace AG  
Patentabteilung  
Industriestraße 22-33  
W-2000 Wedel/Holstein

Schätzle, Albin (DE)  
Alcatel SEL AG  
Patent- und Lizenzwesen  
Postfach 30 09 29  
W-7000 Stuttgart 30

Schmidt, Werner Karl (DE)  
Alcatel SEL AG  
Patent- und Lizenzwesen  
Postfach 30 09 29  
W-7000 Stuttgart 30

\* 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.

Thiermann, Jürgen (DE)  
Wolff & Partner  
Wagnerstraße 6  
Postfach 4  
O-8053 Dresden

Villinger, Bernhard (DE)  
Alcatel SEL AG  
Patent- und Lizenzwesen  
Postfach 30 09 29  
W-7000 Stuttgart 30

Walter, Wolf-Jürgen (DE)  
Patentanwälte Felke & Walter  
Am Stadtpark 2-3  
O-1156 Berlin

Wolf, Eckhard (DE)  
Patentanwälte Wolf & Lutz  
Hauptmannsreute 93  
W-7000 Stuttgart 1

#### **Löschungen / Deletions / Radiations**

Kube, Ingrid (DE) - R. 102(1)  
Gutenbergstraße 64/II  
O-1560 Potsdam

Piepke, Heinz (DE) - R. 102(1)  
Segelfliegerdamm 67  
O-1197 Berlin

Schmid, Horst (DE) - R. 102(1)  
Steinbrecherstraße 18  
W-3300 Braunschweig

Seids, Heinrich (DE) - R. 102(2)a)  
Dr Fuchs, Dr Luderschmidt,  
Dipl.-Phys. Seids, Dr. Mehler  
Patentanwälte  
Abraham-Lincoln-Straße 7  
Postfach 4660  
D-6200 Wiesbaden 1

Winkler, Isolde (DE) - R. 102(1)  
Scheibenbergstraße 37  
O-1140 Berlin

### **DK Dänemark / Denmark / Danemark**

#### **Änderungen / Amendments / Modifications**

Brock-Nannestad, George (DK)  
Sludebakken  
Svendborg Landevej 2  
DK-5800 Nyborg

#### **Löschungen / Deletions / Radiations**

Daner, Louis M. D. (DK) - R 102(2)a)  
c/o Lehmann & Ree A/S  
Grundtvigsvej 37  
DK-1864 Frederiksberg C

### **FR Frankreich / France**

#### **Änderungen / Amendments / Modifications**

Lepercque, Jean (FR)  
Cabinet Bouju Derambure (Bugnion) S.A.  
38, Avenue de la Grande Armée  
F-75017 Paris

#### **Löschungen / Deletions / Radiations**

Dupuy, René Gaston (FR) - R 102(1)  
Cabinet Dupuy et Loyer  
14, rue La Fayette  
F-75009 Paris

Schmolka, Robert (FR) - R. 102(1)  
186, rue Nationale  
F-75013 Paris

### **GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**

#### **Änderungen / Amendments / Modifications**

Burrage, David John (GB)  
A A Thornton & Co  
Northumberland House  
303-306 High Holborn  
GB-London WC1V 7LE

Greene-Kelly, James Patrick (GB)  
Lloyd Wise, Tregear & Co  
Norman House  
105-109 Strand  
GB-London WC2R OAE

Loven, Keith James (GB)  
Loven & Co.  
Dixon Street Business Centre  
108-116 Dixon Street  
GB-Lincoln LN6 7DA

Miselbach, Roger George (GB)  
N & M Consultancy Limited  
143 Mill Hill Road  
GB-Cowes, Isle of Wight P031 7EJ

Moore, John Hamilton (GB)  
8 Gaiafields Road  
GB-Lichfield, Staffs. WS13 7LT

Smith, Janet Frances (GB)  
Beresford & Co.  
2-5 Warwick Court  
High Holborn  
GB-London WC1R 5DJ

#### **Löschungen / Deletions / Radiations**

Murphy, Finnarr (GB) - R. 102(1)  
32 High Road East  
GB-Felixstowe, Suffolk IP11 9JW

---

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

Mulder, Cornelis Willem Reinier (NL)  
Westkapellelaan 21  
NL-2554 AV Den Haag

## CEIPI Seminare über das europäische Patent

**Seminare, veranstaltet unter Mitwirkung des Europäischen Patentamts und europäischer Praktiker auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes**

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

Die Seminare sind bestimmt

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

Den Seminarteilnehmern werden Arbeitsunterlagen zur Verfügung gestellt, die sich auf praktische Beispiele aus der Praxis, insbesondere in Form bisheriger Prüfungsaufgaben für die Eignungsprüfung gründen.

**Das erste Seminar**, das Rechtsfragen zum Gegenstand hat, findet **vom 11. bis 15. Januar 1993** statt

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

**Das zweite Seminar**, das die Abfassung von Patentansprüchen und Einsprüchen zum Gegenstand hat, findet **vom 15. bis 19. Februar 1993** statt

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

Besonderer Wert wird auf den internationalen Charakter der Ausbildung gelegt, der durch die internationale Zusammensetzung der Ausbilder und der Teilnehmer gewährleistet wird. Die Arbeit erfolgt in Gruppen, die eine Diskussion zwischen Vortragenden und Teilnehmern gewährleisten. Im zweiten Seminar werden zeitweise Gruppen für Chemie und nichtchemische Gebiete in jeder der Amtssprachen gebildet.

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

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

## CEIPI Seminars on the European Patent

**Seminars organised with the assistance of the European Patent Office and European industrial property practitioners**

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

The seminars are addressed to

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

The participants in these seminars will receive documents based on actual cases, in particular in the form of former papers of the qualifying examination

**The first seminar**, which deals with legal problems, will take place **from 11 to 15 January 1993**.

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

**The second seminar** has as its theme the practical drafting of claims and of oppositions and will take place **from 15 to 19 February 1993**

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

Emphasis is placed on the international character of the seminars which is ensured by the choice of lecturers and participants. Work will take place in groups in such a way as to allow discussion between the teachers and participants. In the second seminar the working groups will be divided between chemical subjects and non-chemical subjects in each of the official languages.

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

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

## CEIPI Séminaires sur le brevet européen

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

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

Ces séminaires s'adressent

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

Les participants à ces séminaires recevront des documents fondés sur des cas réels, en particulier en forme des épreuves de l'examen de qualification utilisées jusqu'à présent.

**Le premier séminaire**, qui a pour thème les problèmes juridiques, aura lieu **du 11 au 15 janvier 1993**

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

**Le deuxième séminaire**, qui a pour thème la pratique de la rédaction de revendications et d'actes d'opposition, aura lieu **du 15 au 19 février 1993**

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

Nous soulignons le caractère international des séminaires qui résulte des origines des intervenants et des participants. Les travaux se dérouleront au sein de groupes, de manière à permettre une discussion entre conférenciers et participants. En ce qui concerne le deuxième séminaire des groupes de travail répartis en sujets chimiques et en sujets non chimiques dans chacune des langues officielles seront formés

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

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



Der Unkostenbeitrag beträgt für jedes Seminar 4500 FRF. In diesem Preis ist das Mittagessen für drei bzw. vier Tage eingeschlossen.

Verlangen Sie bitte die detaillierte Informationsschrift des CEIPI.

Für weitere Auskünfte und die Einschreibung wenden Sie sich bitte an

Mme Rosemarie Blott, CEIPI  
Université Robert Schuman  
Place d'Athènes  
F-67000 Strasbourg  
Tel. + 33/88 61 43 75  
Fax: + 33/88 60 37 10

The fees are FRF 4500 for each seminar. Costs for lunch are included in this price for three or four days.

CEIPI has detailed information pamphlets available.

For further information and registration, please contact

Madame Rosemarie Blott, CEIPI  
Université Robert Schuman  
Place d'Athènes  
F-67000 Strasbourg  
Tel. + 33/88 61 43 75  
Fax: + 33/88 60 37 10

Les frais de participation pour chaque séminaire s'élèvent à 4500 FRF. Dans ce prix les frais pour les repas de midi pour trois ou quatre jours sont inclus.

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

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

Madame Rosemarie Blott, CEIPI  
Université Robert Schuman  
Place d'Athènes  
F-67000 Strasbourg  
Tel. + 33/88 61 43 75  
Fax: + 33/88 60 37 10

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

### Österreich

#### Patent- und Markengebühren-Novelle 1992

Am 1 November 1992 ist das 418 Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz, das Markenschutzgesetz und das Patentverträge-Einführungsgesetz geändert werden (Patent- und Markengebühren-Novelle 1992)<sup>1</sup>, in Kraft getreten

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Österreich werden darauf hingewiesen, daß ab 1. November 1992 folgende Gebührensätze gelten:

I.1 Einreichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ

ATS 1600 zuzüglich ATS 350 für die sechste und jede folgende Seite der Übersetzung.

I.2 Einreichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ:

ATS 1600 zuzüglich ATS 350 für die sechste und jede folgende Seite der Übersetzung sowie ATS 350 für das dritte und jedes weitere Blatt der dazugehörigen Zeichnungen

I.3 Jahresgebühren	ATS
3. Jahr	900
4. Jahr	900
5. Jahr	1 000
6. Jahr	1 300
7. Jahr	1 400
8. Jahr	1 900
9. Jahr	2 400
10. Jahr	3 400
11. Jahr	4 200
12. Jahr	5 100
13. Jahr	6 400
14. Jahr	7 200
15. Jahr	8 000
16. Jahr	11 700
17. Jahr	14 700
18. Jahr	16 000
19. Jahr	20 000
20. Jahr	24 000

I.4 Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente

Anmeldegebühr ATS 700 (unverändert)

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

### Austria

#### 1992 Law amending the Patent and Trademark Fees

On 1 November 1992 the 418th Federal Law amending the Patent Law, the Trademark Protection Law and the Introductory Law on Patent Treaties (*Patent- und Markengebühren-Novelle 1992*)<sup>1</sup> entered into force

Applicants and proprietors of European patents with effect in Austria are advised that from 1 November 1992 the following rates apply

I.1 Filing of translations of the claims pursuant to Article 67(3) EPC

ATS 1600 plus ATS 350 for the 6th and each subsequent page of the translation

I.2 Filing of translations of the patent specification under Article 65 EPC

ATS 1600 plus ATS 350 for the 6th and each subsequent page of the translation and ATS 350 for the 3rd and each subsequent page of any drawings

I.3 Renewal fees	ATS
3rd year	900
4th year	900
5th year	1 000
6th year	1 300
7th year	1 400
8th year	1 900
9th year	2 400
10th year	3 400
11th year	4 200
12th year	5 100
13th year	6 400
14th year	7 200
15th year	8 000
16th year	11 700
17th year	14 700
18th year	16 000
19th year	20 000
20th year	24 000

I.4 Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

Filing fee ATS 700 (unchanged)

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

### Autriche

#### Loi de 1992 portant modification des taxes relatives aux brevets et marques

La 418<sup>e</sup> loi fédérale portant modification de la loi sur les brevets, de la loi sur les marques et de la loi d'introduction des traités en matière de brevets (*Patent- und Markengebühren-Novelle 1992*)<sup>1</sup> est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> novembre 1992

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en Autriche sont informés qu'à compter du 1<sup>er</sup> novembre 1992, les montants suivants sont applicables

I.1 Production de traductions des revendications conformément à l'article 67(3) CBE:

1600 ATS plus 350 ATS pour chaque page de la traduction en sus de la cinquième.

I.2 Production de la traduction du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 CBE:

1600 ATS plus 350 ATS pour chaque page de la traduction en sus de la cinquième et 350 ATS pour chaque feuille de dessin y afférente en sus de la deuxième

I.3 Taxes annuelles:	ATS
3 <sup>e</sup> année	900
4 <sup>e</sup> année	900
5 <sup>e</sup> année	1 000
6 <sup>e</sup> année	1 300
7 <sup>e</sup> année	1 400
8 <sup>e</sup> année	1 900
9 <sup>e</sup> année	2 400
10 <sup>e</sup> année	3 400
11 <sup>e</sup> année	4 200
12 <sup>e</sup> année	5 100
13 <sup>e</sup> année	6 400
14 <sup>e</sup> année	7 200
15 <sup>e</sup> année	8 000
16 <sup>e</sup> année	11 700
17 <sup>e</sup> année	14 700
18 <sup>e</sup> année	16 000
19 <sup>e</sup> année	20 000
20 <sup>e</sup> année	24 000

I.4 Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux:

Taxe de dépôt 700 ATS (inchangé)

<sup>1</sup> Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich 1992, 1687

<sup>1</sup> Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich 1992, 1687

<sup>1</sup> Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich 1992, 1687

**Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"**

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (7. Auflage) werden gebeten, die in den Tabellen III.B Spalte 2, IV Spalte 3 und VI Spalte 1 genannten Gebührensätze entsprechend zu ändern

**Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"**

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (7th edition) are asked to make the appropriate corrections to the amounts of fees shown in Tables III.B, column 2, IV, column 3, and VI, column 1

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

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (7<sup>e</sup> édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux suivants III.B. colonne 2; IV, colonne 3. VI, colonne 1

**Deutschland**

**Urteil des Bundesgerichtshofs, X. Zivilsenat, vom 19. November 1991 (X ZR 9/89)\***

**Stichwort: Heliumeinspeisung**

§§ 6, 6a PatG 1978; § 14 PatG 1981; Artikel 69 EPÜ

**Schlagwort: "Schutzbereich des Patents—Vorbereitungshandlungen zur Benutzung eines geschützten Verfahrens"**

*Leitsätze*

1. Die Herrichtung von Gegenständen für die Benutzung eines patentierten Verfahrens kann—von den Fällen der Verwendungsansprüche abgesehen—grundsätzlich noch nicht als dessen Gebrauch angesehen werden

2. Vorbereitungshandlungen können—außer bei Verwendungsansprüchen—jedemfalls dann nicht als Gebrauch eines geschützten Verfahrens angesehen werden, wenn es an einem dringenden Bedürfnis für eine solche Ausdehnung des Patentschutzes fehlt,

a) weil es ohne weiteres möglich und zumutbar gewesen wäre, solche Handlungen bereits mit der Formulierung des Wortlauts der Patentansprüche zu erfassen oder

b) weil die Vorbereitungen noch kein solches Stadium erreicht haben, in dem bereits die Vorteile des geschützten Verfahrens erreicht werden und eine patentrechtliche Gleichstellung mit der eigentlichen Benutzung des Verfahrens gerechtfertigt ist

DE 1/92

**Germany**

**Decision of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice), 10th Civil Senate, dated 19 November 1991 (X ZR 9/89)\***

**Headword: Heliumeinspeisung (Helium feed)**

Sections 6, 6a Patent Law 1978; section 14 Patent Law 1981; Article 69 EPC

**Keyword: "Extent of protection conferred by the patent—Preparations to use a protected process"**

*Headnote*

1. The preparation of items for use of a patented process cannot normally—other than in the case of use claims—be regarded as use of that process.

2. Preparations—except in the case of use claims—do not constitute use of a protected process if there is no urgent need to extend the patent's scope in this way, because

(a) they might reasonably have been included in the claims as drafted, or

(b) they have not reached a stage giving rise to the advantages of the protected process and at which they can justifiably be equated with actual use of the process.

DE 1/92

**Allemagne**

**Arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), X<sup>e</sup> chambre civile, en date du 19 novembre 1991 (X ZR 9/89)\***

**Référence: Heliumeinspeisung (Alimentation en hélium)**

Article: 6, 6a PatG 1978; 14 PatG 1981 (Loi sur les brevets); 69 CBE

**Mot-clé: "Etendue de la protection conférée par le brevet—Préparatifs en vue de l'utilisation d'un procédé protégé"**

*Sommaire*

1. En principe, la préparation d'objets en vue de l'utilisation d'un procédé breveté ne peut pas encore être considérée comme une utilisation dudit procédé—excepté dans le cas de revendications d'utilisation.

2. En tout état de cause, les préparatifs ne peuvent pas être considérés comme une utilisation du procédé protégé—excepté dans le cas de revendications d'utilisation—lorsqu'il n'y a pas un besoin urgent de procéder à une telle extension de la protection conférée par le brevet

a) parce que l'on aurait parfaitement pu envisager et exiger que de telles préparatifs soient déjà intégrés dans la formulation du texte des revendications ou

b) parce que les préparatifs n'ont pas encore atteint un stade où les avantages du procédé protégé sont déjà obtenus, justifiant par là une assimilation en droit des brevets à l'utilisation proprement dite du procédé

DE 1/92

\* Amtliche Leitsätze. Der vollständige Text der Entscheidung ist in GRUR 1992. 305 und Mitt 1992 64 veröffentlicht

\* Translation of the official headnote. The full text of the original is reported in GRUR 1992. 305. and Mitt 1992 64

\* Traduction du sommaire officiel. Le texte intégral de l'arrêt a été publié dans GRUR 1992. 305 et dans Mitt 1992 64

**Italien****Neue Gebührenbeträge**

Mit Ministerialerlaß vom 20. August 1992<sup>1</sup> sind die Patentgebühren geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Italien werden darauf hingewiesen, daß ab **24. August 1992** folgende Gebührensätze gelten:

I.1 Jahresgebühren:	ITL
3. Jahr	60 000
4. Jahr	70 000
5. Jahr	90 000
6. Jahr	130 000
7. Jahr	180 000
8. Jahr	250 000
9. Jahr	300 000
10. Jahr	350 000
11. Jahr	500 000
12. Jahr	700 000
13. Jahr	800 000
14. Jahr	900 000
15. Jahr	1 100 000
16. Jahr	1 100 000
17. Jahr	1 100 000
18. Jahr	1 100 000
19. Jahr	1 100 000
20. Jahr	1 100 000
Zuschlagsgebühr	100 000

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

Anmeldegebühr	ITL 80 000
Jahresgebühren für das 1. - 3. Patentjahr	ITL 135 000
Veröffentlichungsgebühr je nach Umfang	ITL 100 000 bis ITL 1 200 000

**Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"**

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (7. Auflage) werden gebeten, die in den Tabellen VI Spalten 1 und 3 und VII Spalte 2 genannten Gebührensätze entsprechend zu ändern.

**Italy****New fee rates**

By Ministerial Decree of 20 August 1992<sup>1</sup> the fees for patents have been amended

Applicants and proprietors of European patents with effect in Italy are advised that from **24 August 1992** the following rates apply:

I.1 Renewal fees:	ITL
3rd year	60 000
4th year	70 000
5th year	90 000
6th year	130 000
7th year	180 000
8th year	250 000
9th year	300 000
10th year	350 000
11th year	500 000
12th year	700 000
13th year	800 000
14th year	900 000
15th year	1 100 000
16th year	1 100 000
17th year	1 100 000
18th year	1 100 000
19th year	1 100 000
20th year	1 100 000
Surcharge	100 000

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

Filing fee	ITL 80 000
Renewal fees for the 1st to 3rd years	ITL 135 000
Publication fee according to size	ITL 100 000 to ITL 1 200 000

**Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"**

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (7th edition) are asked to make the appropriate amendments to the amounts of fees shown in Tables VI, columns 1 and 3, and VII, column 2.

**Italie****Nouveaux montants des taxes**

Conformément à l'arrêté ministériel du 20 août 1992<sup>1</sup>, les taxes relatives aux brevets ont été modifiées

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en Italie sont informés qu'à compter du **24 août 1992**, les montants suivants sont applicables:

I.1 Taxes annuelles:	ITL
3 <sup>e</sup> année	60 000
4 <sup>e</sup> année	70 000
5 <sup>e</sup> année	90 000
6 <sup>e</sup> année	130 000
7 <sup>e</sup> année	180 000
8 <sup>e</sup> année	250 000
9 <sup>e</sup> année	300 000
10 <sup>e</sup> année	350 000
11 <sup>e</sup> année	500 000
12 <sup>e</sup> année	700 000
13 <sup>e</sup> année	800 000
14 <sup>e</sup> année	900 000
15 <sup>e</sup> année	1 100 000
16 <sup>e</sup> année	1 100 000
17 <sup>e</sup> année	1 100 000
18 <sup>e</sup> année	1 100 000
19 <sup>e</sup> année	1 100 000
20 <sup>e</sup> année	1 100 000
Surtaxe	100 000

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

Taxe de dépôt	80 000 ITL
Taxes annuelles pour les trois premières années	135 000 ITL
Taxe de publication suivant la longueur du texte	100 000 à 1 200 000 ITL

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

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (7<sup>e</sup> édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux suivants: VI, colonnes 1 et 3; VII, colonne 2.

<sup>1</sup> Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale Nr. 196 vom 21.8.1992

<sup>1</sup> Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale No 196 of 21.8.1992

<sup>1</sup> Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale N° 196 du 21.8.1992

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

### PCT

#### Beitritt Portugals und Neuseelands

1 Der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) tritt für **Portugal** am **24. November 1992** und für **Neuseeland** am **1. Dezember 1992** in Kraft.

Portugiesische und neuseeländische Staatsangehörige und Personen mit Sitz oder Wohnsitz in Portugal oder Neuseeland können dann internationale Anmeldungen einreichen und alle nach Artikel 9 PCT zur Einreichung internationaler Anmeldungen berechtigten Personen Portugal oder Neuseeland als Bestimmungsstaat angeben.

2. Keiner dieser beiden Staaten hat von dem Vorbehalt in bezug auf Kapitel II PCT (internationale vorläufige Prüfung) Gebrauch gemacht<sup>1</sup>

Portugiesische oder neuseeländische Staatsangehörige und Personen mit Sitz oder Wohnsitz in einem dieser Staaten können daher in internationalen Anmeldungen, die ab 24. November bzw. 1. Dezember 1992 eingereicht werden, einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung stellen, und beide Staaten können in einem solchen Antrag ausgewählt werden.

#### Zusätzliche Informationen zu Portugal

1 Portugal hat von der Möglichkeit des Artikels 45 (2) PCT nicht Gebrauch gemacht. Es kann daher in einer internationalen Anmeldung zum Zweck des Erhalts eines europäischen Patents mit Bestimmung dieses Staats oder eines nationalen Patents bestimmt werden

2. Ab 24. November 1992 wird der *Instituto Nacional da Propriedade Industrial* (im folgenden "INPI" genannt) als Anmeldeamt für portugiesische Staatsangehörige und Anmelder mit Sitz oder Wohnsitz in Portugal tätig. Diese Personen können jedoch ihre internationalen Anmeldungen auch beim EPA als Anmeldeamt nach Artikel 151 EPÜ einreichen. Die internationale Anmeldung muß in einer der Amtssprachen des EPA eingereicht werden, denn als Internationale Recherchenbehörde wird das EPA tätig.

<sup>1</sup> Zur Zeit ist Kapitel II PCT für alle Vertragsstaaten des EPU mit Ausnahme Griechenlands, Spaniens der Schweiz und Liechtensteins verbindlich

## INTERNATIONAL TREATIES

### PCT

#### Accession of Portugal and New Zealand

1. The Patent Cooperation Treaty (PCT) will enter into force for **Portugal** on **24 November 1992** and for **New Zealand** on **1 December 1992**.

Nationals and residents of both these countries will then be able to file international applications under the PCT and all persons entitled to file international applications under Article 9 PCT may designate Portugal or New Zealand

2 Neither State has made use of the reservation concerning PCT Chapter II (international preliminary examination)<sup>1</sup>.

For international applications filed from 24 November and 1 December 1992 respectively, therefore, nationals and residents of Portugal and New Zealand may file demands for international preliminary examination and both States may be elected in such demands.

#### Additional information on Portugal

1. Portugal has made no use of the possibility offered by Article 45(2) PCT and may thus be designated in an international application with a view to obtaining either a European patent designating that State or a national patent.

2. From 24 November 1992, the *Instituto Nacional da Propriedade Industrial* (INPI) will act as receiving Office for applicants who are nationals or residents of that country. These persons may however also file their international applications with the EPO as receiving Office in accordance with Article 151 EPC. International applications must be filed in an official EPO language since the EPO will be acting as International Searching Authority.

<sup>1</sup> At present all EPC Contracting States except Greece Spain Switzerland and Liechtenstein are bound by PCT Chapter II.

## TRAITES INTERNATIONAUX

### PCT

#### Adhésion du Portugal et de la Nouvelle-Zélande

1. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) entrera en vigueur à l'égard du **Portugal** le **24 novembre 1992**, et à l'égard de la **Nouvelle-Zélande** le **1<sup>er</sup> décembre 1992**

A partir de ces dates, les nationaux de ces deux pays et les personnes qui y sont domiciliées pourront déposer des demandes internationales et l'ensemble des déposants habilités à déposer des demandes internationales conformément à l'article 9 PCT pourront désigner le Portugal ou la Nouvelle-Zélande.

2. Aucun de ces deux Etats n'a fait usage de la réserve du chapitre II du PCT (examen préliminaire international)<sup>1</sup>.

En conséquence, pour les demandes internationales déposées à partir du 24 novembre, respectivement du 1<sup>er</sup> décembre 1992, les nationaux du Portugal ou de la Nouvelle-Zélande et les personnes qui sont domiciliées dans l'un ou dans l'autre de ces Etats peuvent déposer une demande d'examen préliminaire international et ces deux Etats peuvent être élus dans une telle demande.

#### Informations complémentaires concernant le Portugal

1. Le Portugal n'a pas fait usage de la possibilité offerte par l'article 45.2) PCT. En conséquence, le Portugal pourra être désigné dans une demande internationale tant aux fins de l'obtention d'un brevet européen désignant cet Etat qu'aux fins de l'obtention d'un brevet national.

2. A partir du 24 novembre 1992, l'*Instituto Nacional da Propriedade Industrial* (ci-après INPI) agira en tant qu'office récepteur pour les nationaux du Portugal ou les déposants ayant leur domicile dans ce pays. Ces personnes pourront, cependant, déposer leurs demandes internationales également auprès de l'OEB, agissant en qualité d'office récepteur, conformément à l'article 151 CBE. Les demandes internationales doivent être déposées dans l'une des langues officielles de l'OEB, puisque c'est l'OEB qui agira en tant qu'administration chargée de la recherche internationale

<sup>1</sup> Actuellement, à l'exception de l'Espagne de la Grèce, de la Suisse et du Liechtenstein tous les Etats contractants de la CBE sont liés par le chapitre II du PCT

Anmelder mit Wohn- oder Geschäftssitz in Portugal **müssen** aber internationale Anmeldungen beim INPI einreichen, wenn nicht die Priorität einer früheren Anmeldung in Portugal beansprucht wird. In diesem Fall ist der internationalen Anmeldung eine portugiesische Übersetzung der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zusammenfassung sowie eine Kopie der Zeichnungen beizufügen, selbst wenn diese keine zu übersetzenden Ausdrücke enthalten.

**3 Mit seinem Inkrafttreten für Portugal ist der PCT für alle EPÜ-Vertragsstaaten verbindlich**

Infolgedessen ist es wieder möglich, zum Zweck des Erhalts eines europäischen Patents im Antrag für die internationale Anmeldung (Formblatt PCT/RO/101, Feld Nr. V. Kästchen "EP") sämtliche EPÜ-Vertragsstaaten zu bestimmen. Entrichtet der Anmelder für diese gemeinsame Bestimmung eine einzige PCT-Bestimmungsgebühr nach Regel 15.1 PCT, so kann er seine Entscheidung über den räumlichen Geltungsbereich der Euro-PCT-Anmeldung bis zum Ablauf der Frist nach Regel 104b (1) EPÜ (21 oder 31 Monate nach dem Anmelde- oder Prioritätstag) für die Entrichtung der nationalen Gebühr aufschieben.

However, applicants having their residence or principal place of business in Portugal **must** file international applications with the INPI if they are not claiming the priority of an earlier filing in Portugal. In this case the international application must be accompanied by a Portuguese translation of the description, claims and abstract and a copy of the drawings, even if the latter contain no terms requiring translation.

**3 Once the PCT enters into force for Portugal, it will be applicable to all the EPC Contracting States**

Applicants will therefore be able once again to designate all the EPC Contracting States in the international request form (Form PCT/RO/101, Box No V, check-box "EP") with a view to obtaining a European patent. Paying a single PCT designation fee under Rule 15.1 PCT for that blanket designation will enable the applicant to postpone his decision on the countries to be covered by the Euro-PCT application until expiry of the period under Rule 104b(1) EPC for paying the national fee (21 or 31 months from the filing or priority date).

D'autre part, les demandeurs qui ont leur domicile ou siège social au Portugal **doivent** déposer les demandes internationales auprès de l'INPI s'ils ne revendiquent pas la priorité d'un dépôt antérieur au Portugal. Dans ce cas, la demande internationale doit être accompagnée d'une traduction en portugais de la description, des revendications, de l'abrégé et d'une copie des dessins, même si ces derniers ne contiennent pas d'expressions à traduire.

**3. A partir de son entrée en vigueur à l'égard du Portugal, le PCT sera applicable à l'égard de l'ensemble des Etats contractants de la CBE.**

En conséquence, il sera à nouveau possible de désigner aux fins de l'obtention d'un brevet européen l'ensemble des Etats contractants de la CBE dans la requête à l'appui d'une demande internationale (formulaire PCT/RO/101, cadre n° V. case "EP"). En acquittant une taxe de désignation PCT unique en vertu de la règle 15.1 PCT pour cette désignation globale, le déposant pourra, dès lors, différer sa décision relative à la portée territoriale de la demande euro-PCT jusqu'à l'expiration du délai prévu à la règle 104ter (1) CBE (21 ou 31 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité) pour l'acquittement de la taxe nationale.

## GEBÜHREN

### Wichtiger Hinweis

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat mit Wirkung vom **3. November 1992** die Gegenwerte der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des Europäischen Patentamts in Spanischen Pesetas (ESP), Pfund Sterling (GBP), Griechischen Drachmen (GRD), Irischen Pfund (IEP), Italienischen Lire (ITL), Portugiesischen Escudos (PTE) und Schwedischen Kronen (SEK) neu festgesetzt.

Das derzeit geltende Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus der **Beilage zum ABI. EPA 10/1992**. Die Beilage ist den Abonnenten des Amtsblatts gesondert übermittelt worden.

## FEES

### Important notice

With effect from **3 November 1992** the President of the European Patent Office has revised the equivalents of the fees, costs and prices of the European Patent Office in Spanish Pesetas (ESP), Pounds Sterling (GBP), Greek Drachmae (GRD), Irish Pounds (IEP), Italian lira (ITL), Portuguese Escudos (PTE) and Swedish kronors (SEK)

The schedule of fees, costs and prices of the EPO now in force is set out in the **Supplement to OJ EPO 10/1992**. The Supplement has been despatched separately to the subscribers of the Official Journal

## TAXES

### Avis important

Avec effet au **3 novembre 1992**, le Président de l'Office européen des brevets a révisé les contre-valeurs des taxes, frais et tarifs de vente de l'Office européen des brevets en pesetas (Espagne) (ESP), livres sterling (GBP), drachmes grecs (GRD), livres irlandaises (IEP), liras italiennes (ITL), escudos portugais (PTE) et couronnes suédoises (SEK)

Le barème actuellement en vigueur des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB est celui qui découle du **supplément au JO OEB 10/1992**. Le supplément a été diffusé séparément aux abonnés du Journal officiel.

### Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen\*

#### 1. Geltende Fassung der Gebührenordnung und des Gebührenverzeichnisses

Die ab 1. Oktober 1992 geltende Fassung der Gebührenordnung ergibt sich aus der Textausgabe Europäisches Patentübereinkommen (6. Auflage, Juli 1991) in Verbindung mit dem Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1992 zur Änderung der Gebührenordnung (ABI. EPA 1992, 344). 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 10/1992.

#### 2. Wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung

Neue Beträge der in Artikel 2 der Gebührenordnung vorgesehenen Gebühren: ABI. EPA 1992, 344.

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 October 1992 are reproduced in the 6th edition (July 1991) of the European Patent Convention in conjunction with the Decision of the Administrative Council of 5 June 1992 amending the Rules relating to Fees (OJ EPO 1992, 344). 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 10/1992.

#### 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 1992, 344.

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 règlement relatif aux taxes applicable à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1992 ressort de la version figurant dans la 6<sup>e</sup> édition (juillet 1991) de la Convention sur le brevet européen en liaison avec la décision du Conseil d'administration du 5 juin 1992 portant modification du règlement relatif aux taxes (JO OEB 1992, 344). 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 10/1992.

#### 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 1992, 344

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 10/1992 veröffentlichten Gebührenhinweis sind durch eine senkrechte Linie gekennzeichnet

\* Amendments and additions to the fees guidance published in OJ EPO 10/1992 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 10/1992 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 1992, 671 ff

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

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

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

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

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

Entrichtung der Gebühren: ABI. EPA 1991, 573.

Anwendung der Rechtsauskunft Nr 5/80 ABI. EPA 1992, 69.

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 Recherchenbericht vom EPA, vom Österreichischen Patentamt oder vom schwedischen Patentamt erstellt wurde: ABI. EPA 1979, 4 und 248.

Herabsetzung der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom

### 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 1992, 671 et seq.

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

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

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

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

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

Payment of fees: OJ EPO 1991, 573.

Application of Legal Advice No. 5/80: OJ EPO 1992, 69.

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

### 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 1992, 671 s.

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

Application du renseignement juridique n° 5/80: JO OEB 1992, 69.

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 OFR 1990, 81.

Réédition 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

russischen Patentamt oder vom australischen Patentamt erstellt wurde:  
ABI. EPA 1979, 368; 1981, 5.

Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung: ABI EPA 1992, 662.

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 (siehe auch Hinweis für PCT-Anmelder: ABI. EPA 1992, 245).

**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

Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16<sup>bis</sup>.2 PCT: ABI. EPA 1992, 383.

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

Office, or the Australian Patent Office:  
OJ EPO 1979, 368; 1981, 5.

Refund of the examination fee where a European patent application is consolidated with a Euro-PCT application:  
OJ EPO 1992, 662.

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 (see also Information for PCT applicants: OJ EPO 1992, 245).

**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

Late payment fee under Rule 16<sup>bis</sup>.2 PCT: OJ EPO 1992, 383.

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

des brevets, l'Office russe des brevets ou l'Office australien des brevets:  
JO OEB 1979, 368; 1981, 5.

Remboursement de la taxe d'examen en cas de jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT: JO OEB 1992, 662.

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 (cf également Avis aux déposants PCT: JO OEB 1992, 245).

**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

Taxe pour paiement tardif visée à la règle 16<sup>bis</sup>.2 PCT: JO OEB 1992, 383.

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

## Auszug aus der Gebührenordnung

### Artikel 5

Entrichtung der Gebühren

(1) Vorbehaltlich Artikel 6 sind die an das Amt zu zahlenden Gebühren in 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

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

### Artikel 8

Maßgebender Zahlungstag

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

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

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

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

(2)\* Läßt der Präsident des Amts gemäß Artikel 5 Absatz 2 zu, daß die Gebühren auf andere Art als in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden, so bestimmt er auch den Tag, an dem diese Zahlung als eingegangen gilt.

(3) Gilt eine Gebührenzahlung gemäß den Absätzen 1 und 2 erst nach Ablauf der Frist als eingegangen, innerhalb der sie hätte erfolgen müssen, so gilt

## Extract from the Rules relating to Fees

### Article 5

Payment of fees

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

(a) by payment or transfer to a bank account held by the Office,

(b) by payment or transfer to a Giro account held by the Office,

(c) by money order,

(d) by delivery or remittance of cheques which are made payable to the Office or

(e) by cash payment

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

### Article 8

Date to be considered as the date on which payment is made

(1) The date on which any payment shall be considered to have been made to the Office shall be as follows:

(a) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(a) and (b): the date on which the amount of the payment or of the transfer is actually entered in a bank account or a Giro account held by the Office;

(b) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(c) and (e) the date of receipt of the amount of the money order or of the cash payment or the date on which the amount of the money order is actually entered in a Giro account held by the Office;

(c) in the case referred to in Article 5, paragraph 1 (d) the date of receipt of the cheque at the Office, provided that the cheque is met

(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

## Extrait du règlement relatif aux taxes

### Article 5

Paiement des taxes

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 6, les taxes à payer à l'Office doivent être acquittées en Deutsche Mark ou en monnaie librement convertible en Deutsche Mark

a) par versement ou virement à un compte bancaire de l'Office,

b) par versement ou virement à un compte de chèques postaux de l'Office,

c) par mandat postal,

d) par remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'Office ou

e) par paiement en espèces

(2) Le Président de l'Office peut autoriser le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1, notamment par timbres fiscaux et par comptes courants ouverts auprès de l'Office

### Article 8

Date à laquelle le paiement est réputé effectué

(1) La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'Office est fixée comme suit:

a) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres a) et b): date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte de chèques postaux de l'Office,

b) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres c) et e): date de l'encaissement du montant du mandat postal ou des espèces, ou date à laquelle le montant du mandat postal est effectivement porté au crédit d'un compte de chèques postaux de l'Office;

c) dans le cas visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d): date de réception du chèque par l'Office sous réserve de l'encaissement de ce chèque

(2)\* 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 le-

\* Der Zahlungstag bei Abbuchung von einem laufenden Konto bestimmt sich nach Nr 63 bis 6 10 der Vorschriften über das laufende Konto (ABI EPA 1982 16 Beilage zum ABI EPA 12/1990. 7)

\* The date of payment when debiting a deposit account is determined by points 63 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 iJO OEB 1882. 16 supplément au JO OEB 12/1990. 7)

diese Frist als eingehalten, wenn dem Amt nachgewiesen wird, daß der Einzahler

a) innerhalb der Frist, in der die Zahlung hätte erfolgen müssen, in einem Vertragsstaat:

i) die Zahlung des Betrags bei einem Bankinstitut oder Postamt veranlaßt hat oder

ii) einen Auftrag zur Überweisung des zu entrichtenden Betrags einem Bankinstitut oder Postscheckamt formgerecht erteilt hat oder

iii) einem Postamt einen an das Amt gerichteten Brief übergeben hat, in dem ein dem Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d entsprechender Scheck enthalten ist, sofern dieser Scheck eingelöst wird, und

b) eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 10 % der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch DEM 300 entrichtet hat, die Zuschlagsgebühr wird nicht erhoben, wenn eine Handlung nach Buchstabe a spätestens zehn Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist vorgenommen worden ist.

(4) Das Amt kann den Einzahler auffordern, innerhalb einer vom Amt zu bestimmenden Frist den Nachweis über den Zeitpunkt der Vornahme einer der Handlungen nach Absatz 3 Buchstabe a zu erbringen und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nach Absatz 3 Buchstabe b zu entrichten. Kommt der Einzahler dieser Aufforderung nicht nach, ist der Nachweis ungenügend oder wird die angeforderte Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Zahlungsfrist als versäumt

which it should have been made, it shall be considered that this period has been observed if evidence is provided to the Office that the person who made the payment

(a) fulfilled one of the following conditions in a Contracting State within the period within which the payment should have been made:

(i) he effected the payment through a banking establishment or a post office;

(ii) he duly gave an order to a banking establishment or a post office to transfer the amount of the payment;

(iii) he despatched at a post office a letter bearing the address of the Office and containing a cheque within the meaning of Article 5, paragraph 1 (d), provided that the cheque is met, and

(b) paid a surcharge of 10% on the relevant fee or fees, but not exceeding DEM 300; no surcharge is payable if a condition according to sub-paragraph (a) has been fulfilled not later than ten days before the expiry of the period for payment.

(4) The Office may request the person who made the payment to produce evidence as to the date on which a condition according to paragraph 3(a) was fulfilled and, where required, pay the surcharge referred to in paragraph 3(b), within a period to be specified by it. If he fails to comply with this request or if the evidence is insufficient, or if the required surcharge is not paid in due time, the period for payment shall be considered not to have been observed.

quel il aurait dû intervenir, ce délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement

a) a rempli dans un Etat contractant pendant le délai dans lequel le paiement aurait dû intervenir l'une des conditions ci-après:

i) avoir effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire ou d'un bureau de poste:

ii) avoir donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire ou à un bureau de chèques postaux;

iii) avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l'adresse de l'Office et contenant un chèque visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d), sous réserve de l'encaissement de ce chèque, et

b) a acquitté une surtaxe d'un montant égal à 10 % de la ou des taxes dues, mais n'excédant pas 300 DEM; aucune surtaxe n'est due si l'une des conditions visées à la lettre a) a été remplie au plus tard dix jours avant l'expiration du délai de paiement.

(4) L'Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement à apporter la preuve de la date à laquelle l'une des conditions visées au paragraphe 3, lettre a) a été remplie et, le cas échéant, à acquitter la surtaxe visée au paragraphe 3, lettre b), dans un délai qu'il lui impartit. S'il n'est pas donné suite à cette invitation ou si la preuve apportée n'est pas suffisante, ou encore si la surtaxe requise n'est pas acquittée en temps utile, le délai de paiement est considéré comme n'ayant pas été respecté

**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	267	2 060	550	690	2 420	12 600	596 000	4 290	45 500	82 200	2 350	56 100	238
Recherchegebühr Search fee Taxe de recherche	1 900	844	6 520	1 730	2 170	7 660	39 800	1 889 000	13 570	143 900	260 300	7 430	177 600	754
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	156	1 200	320	400	1 410	7 300	348 000	2 500	26 500	47 900	1 370	32 700	139
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	36	270	70	90	320	1 700	80 000	570	6 100	11 000	310	7 500	32
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchen- bericht aufgeführten Schriften <sup>1</sup> Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the European search report <sup>1</sup> Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des docu- ments cités dans le rapport de recherche européenne <sup>1</sup>	40	18	135	35	45	160	825	40 000	285	3 025	5 475	155	3 750	16
Prüfungsgebühr Examination fee Taxe d'examen	2 800	1 244	9 610	2 550	3 200	11 290	58 600	2 783 000	20 000	212 000	383 600	10 950	261 700	1 111

<sup>1</sup> Die zusätzliche Abschrift wird zusammen mit dem Recherchenbericht übersandt, wenn sie im Erteilungsantrag (Feld 40) angefordert und die Pauschalgebühr mit der Recherchegebühr entrichtet wird.

<sup>1</sup> 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.

<sup>1</sup> 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
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	1 400	622	4 800	1 270	1 600	5 650	29 300	1 392 000	10 000	106 100	191 800	5 480	130 800	556
mehr als 35 Seiten more than 35 pages, plus de 35 pages,	1 400	622	4 800	1 270	1 600	5 650	29 300	1 392 000	10 000	106 100	191 800	5 480	130 800	556
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 <sup>e</sup>	20	8,90	69	18	23	81	420	19 900	143	1 515	2 740	78	1 870	7,90
Beschwerdegebühr Fee for appeal Taxe de recours	2 000	889	6 860	1 820	2 290	8 060	41 900	1 988 000	14 290	151 500	274 000	7 820	186 900	794
Einspruchsgebühr Opposition fee Taxe d'opposition	1 200	533	4 120	1 090	1 370	4 840	25 100	1 193 000	8 570	90 900	164 400	4 690	112 100	476
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.<sup>1</sup></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.<sup>1</sup></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.<sup>1</sup></p>													

<sup>1</sup> Beilage zum ABI. EPA 10/1992.

<sup>1</sup> Supplement to OJ EPO 10/1992.

<sup>1</sup> Supplément au JO OEB 10/1992.

**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
<b>EPA Anmeldeamt EPO Receiving Office OEB Office récepteur</b>														
Übermittlungsgebühr Transmittal fee Taxe de transmission <sup>1</sup> (R. 14 PCT; Art. 152 (3) EPÜ/ EPC/CBE)	200	89	690	180	230	810	4 200	199 000	1 430	15 200	27 400	780	18 700	79
Recherchegebühr Search fee Taxe de recherche <sup>1</sup> (R. 16 PCT; R. 104a/bis EPÜ/ EPC/CBE)	2 400	1 067	8 230	2 180	2 740	9 680	50 200	2 386 000	17 140	181 800	328 800	9 390	224 300	952
Internationale Gebühr International fee Taxe internationale (R. 15 PCT)														
1a) Grundgebühr <sup>1,2</sup> Basic fee <sup>2</sup> Taxe de base <sup>2</sup>	883	304	3 010	762	1 000	3 250	18 208	661 000	6 220	56 280	100 700	3 440	77 800	316
1b) Zusatzgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt <sup>1</sup> Supplement for each sheet in excess of 30 sheets Supplément par feuille à compter de la 31 <sup>e</sup>	17	6	60	15	20	60	358	13 000	122	1 110	2 000	70	1 500	6
2 Bestimmungsgebühr <sup>1,2</sup> Designation fee <sup>2</sup> Taxe de désignation <sup>1,2</sup>	214	74	730	185	240	785	4 421	160 500	1 510	13 665	24 500	840	18 900	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)	60	27	210	50	70	240	1 300	60 000	430	4 500	8 200	230	5 600	24
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)														

<sup>1</sup> Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühren vgl. ABI. EPA 1979, 290.  
Wegen der Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16bis.2 PCT vgl. ABI. EPA 1992, 383.  
<sup>2</sup> Wegen Zahlungen bei Gebührenänderungen siehe Regel 15.4 c) PCT.

<sup>1</sup> See OJ EPO 1979, 290, regarding the time limit for payment of these fees.  
See OJ EPO 1992, 383, regarding the late payment fee under Rule 16bis.2 PCT.  
<sup>2</sup> See Rule 15.4 (c) regarding payments in the case of fee amendments.

<sup>1</sup> En ce qui concerne le délai de paiement de ces taxes, cf. JO OEB 1979, 290.  
En ce qui concerne la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2 PCT, cf. JO OEB 1992, 383.  
<sup>2</sup> 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
<b>EPA Internationale Recherchenbehörde EPO International Searching Authority OEB Administration chargée de la recherche interna- tionale</b>  Zusätzliche Recherchegebühr <sup>3</sup> Additional search fee <sup>3</sup> Taxe additionnelle de recherche <sup>3</sup> (R. 40.2(a) PCT; R. 104a/bis EPÜ/EPC/CBE)	2 400	1 067	8 230	2 180	2 740	9 680	50 200	2 386 000	17 140	181 800	328 800	9 390	224 300	952
Widerspruchsgebühr Protest fee Taxe de réserve (R. 40.2(e) PCT)	2 000	889	6 860	1 820	2 290	8 060	41 900	1 988 000	14 290	151 500	274 000	7 820	186 900	794
Übersetzung einer internationalen Anmeldung, pro 100 Worte im Originaltext Translation of an international application, per 100 words in the original Traduction d'une demande internationale, pour 100 mots du texte original (R. 48.3(b) PCT; Art. 150(1,2) EPÜ/EPC/CBE)	40	-	-	-	45	-	825	-	-	-	-	-	-	-
<b>EPA Internationale vorläufige Prüfungsbehörde EPO International Prelimi- nary Examining Authority OEB Administration chargée de l'examen préliminaire international</b>  Bearbeitungsgebühr Handling fee Taxe de traitement (R. 57 PCT)	270	93	920	233	305	990	5 568	202 100	1 902	-	-	1 050	23 800	97
Gebühr für die vorläufige Prüfung <sup>4,5</sup> Fee for the preliminary examination <sup>4,5</sup> Taxe d'examen préliminaire <sup>4,5</sup> (R. 58 PCT; R. 104a/bis EPÜ/ EPC/CBE)	3 000	1 333	10 290	2 730	3 430	12 100	62 800	2 982 000	21 430	-	-	11 730	280 400	1 190
Widerspruchsgebühr Protest fee Taxe de réserve (R. 40.2(e) PCT)	2 000	889	6 860	1 820	2 290	8 060	41 900	1 988 000	14 290	-	-	7 820	186 900	794

<sup>3</sup> Recherchegebühr, siehe EPA Anmeldeamt.

<sup>4</sup> Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Gebühr für die vorläufige Prüfung.

<sup>5</sup> Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr vgl. ABl. EPA 1979, 427; 1986, 443.

<sup>3</sup> See EPO Receiving Office, regarding the search fee.

<sup>4</sup> The same amounts apply to the additional preliminary examination fee.

<sup>5</sup> See OJ EPO 1979, 427; 1986, 443, regarding the time limit for payment of this fee.

<sup>3</sup> En ce qui concerne la taxe de recherche, cf. OEB office récepteur.

<sup>4</sup> Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle d'examen préliminaire.

<sup>5</sup> 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)<sup>1</sup>**

**Fees payable to the EPO for international applications upon commencement of the "regional phase" (Euro-PCT applications)<sup>1</sup>**

**Taxes dues à l'OEB pour les demandes internationales lors du passage à la "phase régionale" (demandes euro-PCT)<sup>1</sup>**

	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	267	2 060	550	690	2 420	12 600	596 000	4 290	45 500	82 200	2 350	56 100	238
Benennungsgebühren Designation fees Taxes de désignation														
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch Claims fee for the eleventh and each subsequent claim Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième														
Recherchegebühr <sup>2</sup> Search fee <sup>2</sup> Taxe de recherche <sup>2</sup>														
Prüfungsgebühr <sup>3</sup> Examination fee <sup>3</sup> Taxe d'examen <sup>3</sup>														
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 <sup>4</sup> Renewal fee for the 3rd year, calculated from the date of filing <sup>4</sup> Taxe annuelle pour la 3 <sup>e</sup> année calculée à compter du jour de dépôt de la demande <sup>4</sup>	750	333	2 570	680	860	3 020	15 700	746 000	5 360	56 800	102 700	2 930	70 100	298

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

<sup>1</sup> 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 Anmelde-nummer 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.

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.

Cf. règle 104ter et article 150 (2) CBE; pour plus de détails, se reporter aux Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné (JO OEB 1991, 328) ou d'office élu (JO OEB 1991, 339) conformément au PCT. Les paiements doivent être faits en indiquant le numéro de dépôt européen, que l'OEB communique au demandeur au plus tard à la suite de la publication de la demande internationale et publiée au Bulletin européen des brevets à la section I.2 (1). Si l'auteur du paiement ignore ce numéro au moment où il effectue ce paiement, il peut indiquer le numéro du dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.

- <sup>2</sup> 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.
- <sup>2</sup> 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.
- <sup>2</sup> 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.
- <sup>3</sup> Zum Zahlungstag der Prüfungsgebühr siehe Artikel 150 (21 EPÜ sowie die Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in dem oben unter Fußnote 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).
- <sup>3</sup> 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 footnote 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).
- <sup>3</sup> 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).
- <sup>4</sup> Diese Jahresgebühr ist zu entrichten, wenn der Eintritt in die "regionale Phase" unter den im Hinweis für PCT-Anmelder in ABI. EPA 1991, 339 genannten Voraussetzungen erfolgt; siehe B IV dieses Hinweises.
- <sup>4</sup> 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.
- <sup>4</sup> 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.