

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 4. April 1991
T 328/87 - 3.2.1
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer

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

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Thomson-Brandt

Einsprechender/Beschwerdeführer:
A. B. Electrolux

Stichwort: Zulässigkeit/ELECTROLUX

Artikel: 99 (1), 101 (1), 114 (1) EPÜ
Regel: 55 c), 56 (1)

Schlagwort: "Zulässigkeit eines auf Vorbenutzung gestützten Einspruchs (verneint)" - "keine Ermittlungen von Amts wegen, wenn die materiellrechtliche Prüfung eines Einspruchs nicht eingeleitet werden kann"

Leitsätze

I. Wird ein Einspruch auf eine Vorbenutzung gestützt, so müssen innerhalb der Einspruchsfrist in der Einspruchsschrift alle zur Ermittlung des Zeitpunkts, des Gegenstands und der Umstände der Vorbenutzung dienlichen Tatsachen sowie die zur Begründung vorgebrachten Beweismittel angegeben werden, damit die Regel 55 c) EPÜ erfüllt ist. Diese Regel schreibt jedoch nicht vor, daß die Beweismittel innerhalb dieser Frist zur Akte gegeben werden.

II. Wird ein Einspruch für unzulässig erklärt, so kann er materiellrechtlich nicht geprüft werden, und zwar auch nicht von Amts wegen nach Artikel 114 (1) EPÜ.

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 00 50 066 (Anmeldnr.: 81 401 494.0) wurde am 13. November 1985 mit folgendem Patentanspruch 1 erteilt:

"Engraumwaschmaschine zum Beschieken von oben, dadurch gekennzeichnet, daß

- ihre Gesamthöhe H nicht mehr als 82 cm beträgt, damit sie unter einer genormten Arbeitsfläche (1) mit einer Höhe von 85 cm und einer Dicke von 3 cm eingebaut werden kann;

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 4 April 1991
T 328/87 - 3.2.1
 (Translation)

Composition of the Board

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

Patent proprietor/Respondent:
Thomson-Brandt

Appellant/Opponent: A.B. Electrolux

Headword: Admissibility/ELECTROLUX

Article: 99(1), 101(1), 114(1) EPC
Rule: 55(c), 56(1) EPC

Keywords: "Admissibility of opposition on grounds of prior use (no)" - "Examination by the EPO of its own motion when substantive examination of the opposition is not open (no)"

Headnote

I. When an opposition is based on grounds of prior use, the requirements of Rule 55(c) EPC are only fulfilled if the notice of opposition indicates, within the opposition period, all the facts which make it possible to determine the date of prior use, what has been used, and the circumstances relating to the alleged use. The notice of opposition must also indicate the evidence and arguments presented in support of the grounds for opposition. However, Rule 55(c) EPC does not stipulate that the said facts, evidence and arguments have to be placed on file during the opposition period.

II. When an opposition has been declared inadmissible, its substance cannot be examined, nor is it possible for the EPO to examine the facts of its own motion in accordance with Article 114(1) EPC.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 0 050 066 in respect of European patent application No 81 401 494.0 was granted on 13 November 1985. Claim 1 reads as follows:

"Narrowly-built top-loading machine for washing linen, characterised in that:

- its total height H is 82 cm or less, thereby allowing the machine to be installed under a standard worktop (1) having a height of 85 cm and a thickness of 3 cm;

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 4 avril 1991
T 328/87 - 3.2.1
 (Texte officiel)

Composition de la Chambre:

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

Titulaire du brevet/intimé: Thomson-Brandt

Opposant/requérant: A.B. Electrolux

Référence: Recevabilité/ELECTROLUX

Article: 99(1), 101(1), 114(1) CBE
Règle: 55(c), 56(1) CBE

Mot-clé: "Recevabilité d'une opposition fondée sur un usage antérieur (non)" - "Examen d'office lorsque la procédure d'examen au fond d'une opposition n'est pas ouverte (non)"

Sommaire

I. Lorsqu'une opposition est fondée sur un usage antérieur, l'acte d'opposition doit, pour satisfaire à la règle 55c) CBE, indiquer dans le délai d'opposition tous les faits permettant de déterminer la date, l'objet et les circonstances de l'usage antérieur ainsi que les justifications invoquées à leur appui. Toutefois cette règle n'impose pas que lesdites justifications soient versées au dossier dans ce délai.

II. Lorsqu'une opposition est déclarée irrecevable, elle ne peut pas être examinée au fond, même d'office en vertu de l'article 114(1) CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 00 50 066 (n° de dépôt: 81 401 494.0) a été délivré le 13 novembre 1985 avec la revendication 1 suivante:

"Machine à laver le linge étroite, à chargement par le haut, caractérisée en ce que:

- sa hauteur totale H est inférieure ou égale à 82 cm de manière à être encastrable sous un plan de travail (1) normalisé à 85 cm et d'épaisseur 3 cm;

(51) D06F 39/12
D06F 37/22, D06F 37/26

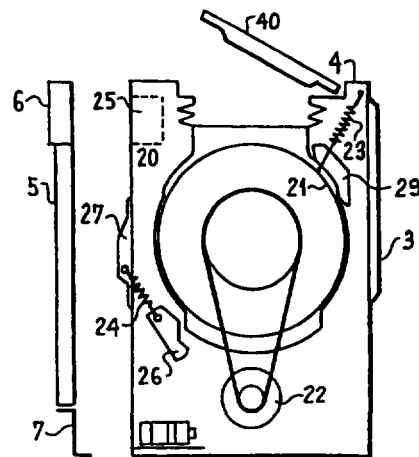
(11) 0050066
(21) 81 401 494.0

(84) BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU

(71) "THOMSON-BRANDT"

(54) Machine à laver le linge étroit et encastrable

FIG_4



- ihre Gesamttiefe P nicht mehr als 60 cm beträgt, damit sie über eine genormte Arbeitsfläche (1) mit einer Tiefe von 60 cm nicht hervorragt und eine Ebene mit der Vorderfläche benachbarter Möbel bildet;

- ihre Schaltplatte (6) im Oberteil ihrer Vorderseite so angeordnet ist, daß sie über die Abmessungen der Arbeitsfläche nicht hinausragt;

- die Form der die Trommel (21) aufnehmenden Wanne (20) derjenigen der Trommel angepaßt ist, so daß zwischen dem Gehäuse (3) und der Wanne (20) im vorderen und im hinteren Oberteil der Maschine Hohlräume gebildet werden, in welchen die mit der Schaltplatte (6) verbundenen Regelorgane (25) und die Produktdosen (9, 29) angeordnet sind."

II. Am 11 August 1986 legte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) per Fernschreiben Einspruch gegen das europäische Patent ein. Das Schreiben, das den Inhalt des Fernschreibens wiedergibt, ging am 14. August 1986 ein, und die entsprechende Gebühr wurde am 8. August 1986 entrichtet

In der vorgenannten Einspruchsschrift wurde als Einspruchsgrund mangelnde erfinderische Tätigkeit in bezug auf die in den Patentansprüchen definierte Erfindung angeführt.

- its total depth P is less than 60 cm, thereby ensuring that it does not protrude beyond the 60 cm depth of a standard worktop (1) and that it is aligned with the front surface of adjacent items of furniture;

- its control panel (6) is located on the top part of the machine without exceeding the dimensions of the worktop;

- the vat (20) containing the drum (21) is shaped in conformity with the latter, thereby providing spaces between the housing (3) and the vat (20) in the upper front and rear parts of the machine, the control units (25) associated with the control panel (6), as well as the product containers (9, 29), being sited in the said spaces."

II. On 11 August 1986, the appellant (opponent) filed notice of opposition to the patent by telex; a letter reproducing the contents of the telex was received on 14 August 1986, and the appropriate fee was paid on 8 August of the same year.

The grounds given for the opposition were that the subject-matter of the claims lacked inventive step

- sa profondeur totale P est inférieure à 60 cm de manière à ne pas dépasser d'un plan de travail (1) normalisé à 60 cm de profondeur et à être alignée avec la face avant des meubles l'entourant;

- son tableau de bord (6) est situé en haut de sa face frontale sans dépasser des dimensions du plan de travail;

- la cuve (20), dans laquelle se trouve le tambour (21), épouse la forme de ce dernier, ce qui permet d'obtenir entre la carcasse (3) et la cuve (20), aux parties supérieures frontale et arrière de la machine, des espaces dans lesquels sont logés les organes de commande (25) associés au tableau de bord (6), et les boîtes à produits (9, 29)."

II. Le 11 août 1986, la requérante (opposante) a formé par télex une opposition contre le brevet européen précité. La lettre reproduisant le contenu du télex a été reçue le 14 août 1986 et la taxe correspondante a été acquittée le 8 août 1986.

Dans l'acte d'opposition précité était invoqué comme motif d'opposition, le manque d'activité inventive pour l'invention définie dans les revendications du brevet.

Ferner war in der Rubrik "Beweismittel" folgendes angegeben: "Waschmaschinen zum Beschicken von oben mit einer zylindrischen Wanne und Räumen für ein Programmiereteil usw. im vorderen und im hinteren Oberteil sind vor dem Prioritätstag der Anmeldung in Frankreich hergestellt und verkauft worden. Eine solche Maschine ist auf der Zeichnung Nr. 941 887 vom 5. Januar 1968 dargestellt. Eine detaillierte Beweisführung und Kopien dieser Zeichnung werden nachgereicht".

III. Nach Ablauf der Einspruchsfrist reichte die Beschwerdeführerin am 20. Oktober 1986 die Zeichnung Nr. 941 887 sowie weitere Beweismittel ein, um die in der Einspruchsschrift behauptete Vorbenutzung glaubhaft zu machen.

IV. Mit Mitteilung vom 23. Januar 1987 teilte der Formalsachbearbeiter der Beschwerdeführerin mit, daß in der Einspruchsschrift die Angabe der zur Begründung des Einspruchs vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel fehle (Regel 55 c) EPÜ). Es wurde präzisiert, daß dieser Mangel nicht mehr behebbar sei, weil die Einspruchsfrist abgelaufen sei.

In ihrer am 19. März 1987 eingereichten Erwiderung nahm die Beschwerdeführerin hierzu nicht Stellung, sondern lieferte weitere Beweismittel zur Stützung der behaupteten Vorbenutzung.

V. Mit Entscheidung vom 2. Juli 1987 verwarf die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulässig nach Regel 56 (1) EPÜ.

VI. Am 27. August 1987 legte die Beschwerdeführerin unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr Beschwerde gegen diese Entscheidung ein. Die Begründung ging am 2. November 1987 ein.

VII. In einer vom 8. November 1990 datierten Mitteilung gemäß Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung und der Beschwerdekammern vertrat die Kammer die Auffassung, daß der Einspruch die in Regel 55 c) EPÜ genannte dritte Bedingung, das heißt die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel innerhalb der Frist von neun Monaten, nicht zu erfüllen scheine.

VIII. In ihrer Erwiderung vom 18. Februar 1991 teilte die Beschwerdeführerin mit, daß sie ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückziehe. Sie beantragte die Aufhebung der Entscheidung zur Verwerfung des Einspruchs und die Zurückverweisung der Akte an die Einspruchsabteilung zur materiell-rechtlichen Prüfung des Einspruchs.

Zur Stützung ihres Antrags brachte sie in der Begründung und in ihrer Erwiderung vom 18. Februar 1991 im wesentlichen folgendes vor:

Under the heading "Supporting evidence", the notice of opposition also contained the following statement: "Top-loading washing machines with a cylindrical vat and spaces for programming controls, etc. in the upper front and rear parts of the machine were manufactured and sold in France before the date of priority of the application. A machine of this kind is shown in industrial design No 941 887, dated 5 January 1968. Detailed evidence and arguments, together with copies of this design, will be presented later."

III. On 20 October 1986, after the expiry of the opposition period, the appellant submitted industrial design No. 941 887, together with other supporting evidence as proof of prior use as alleged in the notice of opposition.

IV. In a communication dated 23 January 1987, the formalities officer told the appellant that the notice of opposition did not contain an indication of the facts, evidence and arguments presented in support of the grounds for opposition (Rule 55(c) EPC). The officer explained that this deficiency could no longer be remedied, because the time limit for opposition had expired.

In its reply of 19 March 1987, the appellant failed to present any observations on this point; instead, it submitted further evidence in support of its allegation of prior use.

V. By a decision dated 2 July 1987, the Opposition Division rejected the notice of opposition as inadmissible under Rule 56(1) EPC.

VI. On 27 August 1987, the appellant filed a notice of appeal against this decision and paid the appropriate fee. The statement of grounds for appeal was received on 2 November 1987.

VII. In a communication dated 8 November 1990, complying with Article 11(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, the Board said that the opposition did not appear to meet the third of the three requirements set out in Rule 55(c) EPC, i.e. the obligation to provide, within the nine-month time limit, an indication of the facts, evidence and arguments in support of the grounds for opposition.

VIII. In its reply, dated 18 February 1991, the appellant withdrew its request for oral proceedings and asked for the decision regarding inadmissibility to be set aside and the case referred back to the Opposition Division for substantive examination.

In its statement of grounds for appeal and its reply of 18 February 1991, the appellant cited the following main points in support of its request:

En outre, sous la rubrique "Justificatif", il était indiqué ce qui suit: "des machines à laver à chargement par le haut ayant une cuve cylindrique, des espaces pour un programmeur, etc aux parties supérieures frontale et arrière, ont été fabriquées et vendues en France avant la date de priorité de la demande. Une telle machine est représentée sur le dessin n° 941 887, daté du 5 janvier 1968. Une argumentation détaillée et des copies du dessin ci-dessus seront déposées plus tard".

III. Après expiration du délai d'opposition, la requérante a déposé le 20 octobre 1986 le dessin industriel n° 941 887 ainsi que d'autres justifications visant à prouver l'usage antérieur invoqué dans l'acte d'opposition.

IV. Par notification du 23 janvier 1987, l'agent des formalités a signifié à la requérante que l'opposition ne comportait pas l'indication des faits et des justifications invoqués à l'appui des motifs sur lesquels se fonde l'opposition (règle 55(c) de la CBE). Il était précisé qu'il s'agissait d'une irrégularité à laquelle il n'était plus possible de remédier, étant donné que le délai d'opposition était écoulé.

Dans sa réponse déposée le 19 mars 1987, la requérante n'a pas présenté d'observations mais a fourni d'autres moyens de preuve à l'appui de l'usage antérieur invoqué.

V. Par une décision en date du 2 juillet 1987, la Division d'opposition a rejeté l'opposition comme irrecevable conformément à la règle 56(1) de la CBE.

VI. Le 27 août 1987, la requérante a formé un recours contre cette décision d'irrecevabilité et a réglé le même jour la taxe correspondante. Le mémoire motivé a été reçu le 2 novembre 1987.

VII. Par une notification du 8 novembre 1990, établie conformément à l'article 11(2) du règlement de procédure des Chambres de recours, la Chambre a estimé que l'opposition formée ne semblait pas satisfaire à la troisième condition énoncée à la règle 55(c), à savoir à l'obligation d'indiquer dans le délai de neuf mois les faits et justifications invoqués à l'appui du motif d'opposition.

VIII. Dans sa réponse du 18 février 1991, la requérante a fait savoir qu'elle retirait sa requête en procédure orale. Elle sollicite l'annulation de la décision d'irrecevabilité et le renvoi du dossier devant la Division d'opposition pour procéder à l'examen quant au fond de l'opposition.

À l'appui de sa requête, dans son mémoire de recours et dans sa réponse du 18 février 1991, elle soumet pour l'essentiel l'argumentation suivante:

- Regel 55 c) EPÜ beziehe sich nur auf die Voraussetzungen, die der Inhalt der Einspruchsschrift erfüllen müsse, ohne daß dabei die Frist von neun Monaten erwähnt werde; deshalb habe der Formalsachbearbeiter in seiner Mitteilung vom 23. Januar 1987 zu Unrecht die Auffassung vertreten, daß die Erfordernisse der Regel 55 c) EPÜ innerhalb der Einspruchsfrist von neun Monaten erfüllt werden müßten;

- Die Einspruchsschrift müsse nach Regel 55 c) EPÜ die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel enthalten; dieses Erfordernis sei in der Einspruchsschrift durch den Hinweis auf die Zeichnung Nr. 941 887 vom 5. Januar 1968 erfüllt; Regel 55 c) EPÜ schreibe lediglich die Angabe der Beweismittel, nicht jedoch deren Vorlage vor.

- Anspruch 1 des europäischen Patents enthalte vier Merkmale, von denen sich drei auf die Abmessungen der beanspruchten Waschmaschine bezögen; es liege auf der Hand, daß die Abmessungen einer Maschine, die zum Einbau in eine Standardküche vorgesehen sei, nicht als erfinderisch gelten könnten. Darüber hinaus finde sich das vierte im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 aufgeführte Merkmal in der Zeichnung Nr. 941 887 vom 5. Januar 1968 wieder. Infolgedessen könne die Kammer nicht umhin, die Gültigkeit eines solchen Anspruchs in Zweifel zu ziehen.

- In der Entscheidung T 156/84, ABI. EPA 1988, 373, heiße es, daß die Ermittlung von Amts wegen weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt und das EPA gegenüber der Öffentlichkeit verpflichtet sei, keine Patente zu erteilen oder aufrechtzuerhalten, die rechtlich keinen Bestand hätten. Die Einspruchsabteilung und im Anschluß daran die Beschwerdekammer seien somit aufgrund von Artikel 114 (1) EPÜ verpflichtet, den Einspruch von Amts wegen zu prüfen.

IX. Durch ihr vorbehaltloses Einverständnis mit der angefochtenen Entscheidung beantragte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) implizit die Zurückweisung der Beschwerde und die Bestätigung der Entscheidung zur Verwerfung des Einspruchs vom 2. Juli 1987.

Entscheidungsgründe

1. Aus den Punkten V und VI des Sachverhalts und der Anträge ergibt sich, daß die Beschwerde den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ entspricht und somit zulässig ist.

2. Artikel 101 (1) EPÜ besagt, daß der Einspruch geprüft wird, "wenn er zulässig ist".

- Rule 55(c) EPC only stipulates the content of the notice of opposition and makes no mention whatever of an opposition period of nine months. The formalities officer was therefore wrong in saying, in his communication of 23 January 1987, that there was a time limit of nine months for meeting the requirements of Rule 55(c) EPC.

- Under Rule 55(c) EPC the notice of opposition has to contain an indication of the facts, evidence and arguments presented in support of the grounds on which the opposition is based. This requirement is met by the mention, in the notice of opposition, of industrial design No 941 887, dated 5 January 1968. Rule 55(c) EPC only says that the arguments and evidence have to be indicated; it does not require them to be placed on file.

- Claim 1 of the European patent encompasses four characteristic features, three of which relate to the dimensions of the washing-machine in question. Plainly, the dimensions of a washing-machine designed to fit into a standard kitchen cannot be regarded as inventive. Moreover, the fourth characteristic feature cited in the characterising portion of Claim 1 is contained in industrial design No 941 887, dated 5 January 1968. The Board is therefore bound to doubt the validity of the claim.

- According to decision T 156/84 (OJ EPO 1988, 373), examination by the Office of its own motion pursuant to Article 114(1) EPC is not restricted to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought. The EPO has a duty vis-à-vis the public not to grant or maintain patents which are not legally valid. Under Article 114(1) EPC, the Opposition Division and, by extension, the Board of Appeal are therefore obliged to examine the opposition of their own motion.

IX. By emphasising its complete agreement with the decision under appeal, the respondent (patent proprietor) tacitly requested that the appeal be dismissed and the decision of 2 July 1987 in respect of inadmissibility be confirmed.

Reasons for the Decision

1. Points V and VI in the summary of facts and submissions indicate that the appeal complies with the requirements of Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. Under Article 101(1) EPC, the opposition is examined "if it is admissible".

- La règle 55(c) de la CBE porte uniquement sur les conditions que doit remplir le contenu de l'acte d'opposition et ne fait nullement mention du délai de neuf mois; c'est par conséquent à tort que l'agent des formalités a estimé dans la notification en date du 23 janvier 1987 que les conditions de la règle 55(c) de la CBE devaient être satisfaites dans le délai d'opposition de neuf mois;

- L'acte d'opposition doit comporter, selon la règle 55(c) de la CBE, une indication des faits et justifications invoqués à l'appui des motifs sur lesquels se fonde l'opposition; cette exigence est satisfaite dans l'acte d'opposition par la mention du dessin industriel n° 941 887 du 5 janvier 1968; la règle 55(c) de la CBE impose simplement d'indiquer les justifications, elle n'impose pas de les fournir.

- La revendication 1 du brevet européen comporte quatre caractéristiques dont trois concernent les dimensions de la machine à laver revendiquée; il est clair que le dimensionnement d'une machine réalisé de façon à pouvoir l'incorporer dans une cuisine standard ne peut pas être considéré comme inventif. De plus, la quatrième caractéristique énoncée dans la partie caractérisante de la revendication 1 se retrouve dans le dessin industriel n° 941 887 du 5 janvier 1968. En conséquence, la Chambre ne peut que douter de la validité d'une telle revendication;

- Dans la décision T 156/84, JO OEB 1988, 373, il est dit que l'examen d'office selon l'article 114(1) CBE n'est limité ni aux moyens invoqués, ni aux demandes présentés par les parties et que l'OEB est tenu vis-à-vis du public de ne pas délivrer, ni de maintenir des brevets non valables. La Division d'opposition et par suite la Chambre de recours sont donc tenues, en vertu de l'article 114(1) CBE, de procéder à l'examen d'office de l'opposition.

IX. En confirmant son accord total avec la décision contestée, l'intimée (titulaire du brevet) sollicite implicitement le rejet du recours et la confirmation de la décision d'irrecevabilité du 2 juillet 1987.

Motifs de la décision

1. Il ressort des points V et VI de l'exposé des faits et conclusions que le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106 à 108, ainsi qu'à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. L'article 101(1) CBE dispose que l'opposition est examinée, "si elle est recevable".

Daher muß vor Einleitung der materiellrechtlichen Prüfung die Zulässigkeit des Einspruchs geprüft werden.

Regel 55 c) EPÜ bestimmt, daß die Einspruchsschrift enthalten muß:

- 1) eine Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird,
- 2) eine Angabe der Einspruchsgründe sowie
- 3) eine Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel

Artikel 99 (1) EPÜ besagt, daß der Einspruch "innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung" eingelegt werden muß. Daraus folgt, daß die in Regel 55 c) EPÜ aufgeführten Bedingungen vor Ablauf der Frist von 9 Monaten erfüllt sein müssen. Dieses Erfordernis ergibt sich ganz offensichtlich aus Regel 56(1) EPÜ, die die Verwerfung des Einspruchs als unzulässig insbesondere dann vorsieht, wenn die Einspruchsschrift nicht innerhalb der Frist von neun Monaten mit Regel 55 c) EPÜ in Einklang gebracht wird.

Der Formalsachbearbeiter hat also in der Mitteilung vom 23 Januar 1987 zu Recht die Auffassung vertreten, daß die Erfordernisse der Regel 55 c) EPÜ vor Ablauf der Frist von neun Monaten erfüllt werden müßten.

3. Nunmehr ist zu prüfen, ob die Einspruchsschrift bei Ablauf der Frist von neun Monaten die drei vorstehend genannten Erfordernisse der Regel 55 c) EPÜ erfüllte

3.1 Erklärung über den Umfang des Einspruchs (Bedingung 1 der Regel 55 c) EPÜ)

In der Einspruchsschrift war beantragt worden, daß das Patent "in vollem Umfang widerrufen" werde. Die Bedingung 1 der Regel 55 c) EPÜ ist daher ganz offensichtlich erfüllt.

3.2 Angabe der Einspruchsgründe (Bedingung 2 der Regel 55 c) EPÜ)

In der Einspruchsschrift ist als Einspruchsgrund die mangelnde erfinderische Tätigkeit angegeben, das heißt die mangelnde Patentfähigkeit nach Artikel 100 a) EPÜ. Die Bedingung 2 ist somit ebenfalls erfüllt.

3.3 Angabe der Tatsachen und Beweismittel (Bedingung 3 der Regel 55 c) EPÜ)

Im Unterschied zu den in Regel 55 a) und b) EPÜ genannten Bedingungen sowie zu den Bedingungen 1 und 2 der Regel 55 c) EPÜ, die als Formerfordernisse gelten können, betrifft die Bedingung 3 dieser Regel in Verbindung mit den Bestimmungen des Artikels 99 (1) EPÜ den eigentlichen Grund des Ein-

It is therefore imperative, before embarking on substantive examination, to verify the admissibility of the opposition.

Under Rule 55(c) EPC, the notice of opposition has to contain:

- (1) a statement of the extent to which the European patent is opposed;
- (2) an indication of the grounds on which the opposition is based;
- (3) an indication of the facts, evidence and arguments presented in support of these grounds.

Under Article 99(1) EPC, notice of opposition may be filed "within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent". The requirements of Rule 55(c) EPC therefore have to be met before the time limit of nine months expires. This clearly follows from Rule 56(1) EPC, which provides for opposition to be rejected as inadmissible, especially where the notice of opposition fails to comply with the provisions of Rule 55(c) EPC and these deficiencies have not been remedied before the expiry of the opposition period.

The formalities officer was therefore correct in saying, in his communication of 23 January 1987, that the requirements of Rule 55(c) EPC had to be met before the expiry of the nine-month time limit.

3. The question now has to be examined whether, at the time when the nine-month opposition period expired, the notice of opposition met the three requirements of Rule 55(c) EPC as set out above.

3.1 Statement of the extent of opposition (requirement 1 of Rule 55(c) EPC)

The notice of opposition requested that the patent be "revoked in its entirety". Clearly, therefore, requirement 1 of Rule 55(c) EPC was met.

3.2 Indication of the grounds on which the opposition is based (requirement 2 of Rule 55(c) EPC)

The notice of opposition indicated, as the grounds on which the opposition was based, lack of inventive step, i.e. the obstacle to patentability specified in Article 100(a) EPC. Requirement 2 was therefore also met.

3.3 Indication of the facts, evidence and arguments presented in support of the grounds for opposition (requirement 3 of Rule 55(c) EPC)

Whereas the requirements of Rule 55(a) and (b) EPC and requirements 1 and 2 of Rule 55(c) EPC can be considered as formal in nature, requirement 3 of Rule 55(c) EPC in conjunction with Article 99(1) EPC is substantive in nature, and calls for reasoning which goes to the merits of the opponent's

Il s'impose donc, avant d'aborder l'examen quant au fond, de vérifier la recevabilité de l'opposition.

La règle 55(c) de la CBE dispose que l'acte d'opposition doit comporter:

- 1) une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition,
- 2) une indication des motifs sur lesquels l'opposition se fonde,
- 3) ainsi qu'une indication des faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs.

L'article 99(1) de la CBE précise que l'opposition doit être formée "dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance". Il s'ensuit que les conditions énoncées à la règle 55(c) CBE doivent être réalisées avant l'expiration du délai de neuf mois. Cette exigence ressort de toute évidence de la règle 56(1) de la CBE qui prévoit le rejet de l'opposition pour irrecevabilité, notamment, si dans le délai de neuf mois, l'acte d'opposition n'est pas mis en conformité avec les dispositions de la règle 55(c) de la CBE.

C'est donc à bon droit que l'agent des formalités a estimé dans la notification du 23 janvier 1987 que les conditions de la règle 55(c) de la CBE devaient être satisfaites avant l'expiration du délai de neuf mois.

3. Il convient d'examiner maintenant si à l'expiration du délai de neuf mois, l'acte d'opposition satisfaisait aux trois conditions ci-dessus de la règle 55(c) CBE:

3.1 Mention de l'étendue de l'opposition (condition (1) de la règle 55(c) de la CBE)

Dans l'acte d'opposition, il était demandé que le brevet soit "révoqué dans son intégralité". La condition (1), de la règle 55(c), est donc, de toute évidence, satisfaite.

3.2 Indication des motifs d'opposition (condition (2) de la règle 55(c) de la CBE)

L'acte d'opposition indique, comme motif d'opposition, le manque d'activité inventive, c'est-à-dire le défaut de brevetabilité énoncé à l'article 100(a) de la CBE. En conséquence, la condition (2) est aussi satisfaite.

3.3 Indication des faits et des justifications (condition (3) de la règle 55(c))

A la différence des conditions énoncées à la règle 55(a) et (b), ainsi que des conditions (1) et (2) de la règle 55(c) de la CBE qui peuvent être considérées comme des conditions de forme, la condition (3) de cette même règle, en liaison avec les dispositions de l'article 99(1) de la CBE, touche le

spruchs und erfordert vom Einsprechenden eine Begründung. Daher kann die Frage, ob eine Einspruchsschrift die genannten sachlichen Mindestanforderungen des Artikels 99 (1) und der Regel 55 c) EPÜ erfüllt, nur im Einzelfall aus der Sicht des Fachmanns auf dem Gebiet entschieden werden, auf das sich das angefochtene Patent bezieht (s. Entscheidung T 222/85, ABI EPA 1988, 128, Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

Nach den Richtlinien für die Prüfung, Teil D, Kapitel IV, 1.2.2.1 f) ist die Bedingung 3 der Regel 55 c) EPÜ in dem Fall, in dem eine Vorbenutzung als Stand der Technik angeführt wird, erfüllt, wenn die Einspruchsabteilung (und der Patentinhaber) anhand der gemachten Angaben folgendes ermitteln kann:

- a) das Datum der Benutzung, was auf die Frage hinausläuft, ob vor dem Anmeldetag des betreffenden europäischen Patents überhaupt eine Benutzung erfolgt ist;
- b) den Gegenstand der Benutzung, damit festgestellt werden kann, ob die Vorrichtung, die Gegenstand der Vorbenutzung war, mit dem patentgemäßen Gegenstand identisch oder vergleichbar ist;
- c) alle Umstände der Benutzung, die ihn der Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben, z. B. Ort und Art der Verwertung.

3.3.1 Ermittlung des Datums der Vorbenutzung (Kriterium a))

In der Einspruchsschrift ist lediglich angegeben, daß die Vorbenutzung "vor dem Prioritätstag der europäischen Patentanmeldung" erfolgt sei. In anderen Worten, diese Vorbenutzung fand während eines unbestimmten Zeitraums statt, von dem nur bekannt ist, daß er "vor" dem Prioritätstag liegt. Somit wird also lediglich behauptet, daß es sich bei der vorgebrachten Benutzung um eine Vorbenutzung handelt, ohne daß der Tag oder Zeitraum angegeben werden, zu dem diese stattgefunden hat.

Die in der Einspruchsschrift erwähnte Zeichnung trägt das Datum 5 Januar 1968. Ein solches Datum ist normalerweise das Datum der Fertigstellung der Zeichnung und nicht das der Herstellung des darin dargestellten Erzeugnisses. In der Einspruchsschrift ist nirgends angegeben, ob die Vorbenutzung vor, nach oder zu diesem Zeitpunkt stattgefunden hat. Zur Stützung ihrer Behauptung führte die Beschwerdeführerin auch nicht aus, ob die Vorbenutzung vor dem Prioritätstag des streitigen europäischen Patents stattgefunden hat.

Das vorgenannte Kriterium a) ist also nicht erfüllt.

case The question whether a notice of opposition meets the minimum substantive requirements of Article 99(1) and Rule 55(c) EPC can therefore only be decided in the context of that particular case, from the point of view of a person skilled in the art to which the opposed patent relates (see decision T 222/85, OJ EPO 1988, 128, point 4 of the Reasons for the Decision).

Under the Guidelines for Examination (Part D, Chapter IV, 1.2.2.1 (f)), where there are allegations that prior use is comprised in the state of the art, requirement 3 of Rule 55(c) EPC is satisfied if the Opposition Division (and the patent proprietor) are able to determine the following details:

- (a) the date on which the alleged use occurred, i.e. whether there was any instance of use before the date on which the application for the relevant European patent was filed,
- (b) what has been used, in order to determine whether the object in prior use is identical with or similar to the subject-matter of the contested patent,
- (c) all the circumstances relating to the use, by which it was made available to the public, as for example the place of use and the form of use

3.3.1 Determining the date of prior use (criterion (a))

The notice of opposition merely indicates that prior use occurred "before the date of priority of the European patent application". In other words, the prior use had occurred over an indeterminate period known only to be "before" the date of priority. This amounts in effect to an allegation of prior use without indicating the relevant date or period.

The industrial design referred to in the notice of opposition is dated 5 January 1968. A date of this kind is normally the date on which the design was completed, not the date of manufacture of the product in which the design was embodied. The notice of opposition contains no indication whether the prior use occurred before, on, or after that date. The appellant has presented no further evidence to prove that the alleged prior use occurred before the date of priority of the contested European patent.

Criterion (a) above is therefore not fulfilled.

fond même de l'opposition et exige de la part de l'opposant une motivation. De ce fait, la question de savoir si un acte d'opposition remplit les conditions minimales de fond énoncées à l'article 99(1) et à la règle 55(c) de la CBE, ne peut être tranchée que cas par cas, en se plaçant dans la position de l'homme du métier dans le domaine dont relève le brevet contesté (voir décision T 222/85, JO OEB 1988, 128, point 4 des motifs).

Selon les Directives pour l'examen, partie D, chapitre IV, 1.2.2.1 f), dans le cas où un usage antérieur est invoqué comme état de la technique, la condition 3) de la règle 55(c) de la CBE est remplie si elle permet à la Division d'opposition (et au titulaire du brevet) de déterminer:

- a) la date de l'usage, ce qui revient à s'interroger sur l'existence même de l'usage avant la date de dépôt dont bénéficie le brevet européen en cause;
- b) l'objet de l'usage, ce qui doit permettre de constater si le dispositif ayant fait l'objet de l'usage antérieur est identique ou similaire à celui faisant l'objet du brevet en cause;
- c) toutes les circonstances de l'usage qui l'ont rendu accessible au public, par exemple le lieu et le mode d'exploitation

3.3.1 Détermination de la date de l'usage antérieur (critère a))

Dans l'acte d'opposition, il est simplement indiqué que l'usage antérieur a eu lieu "avant la date de priorité de la demande de brevet européen". Autrement dit, cet usage antérieur a eu lieu à une période indéterminée dont on sait seulement qu'elle se situe "avant" la date de priorité. En fait, cela revient à alléguer que l'usage invoqué est un usage antérieur sans indiquer la date ou la période à laquelle il s'est produit.

Le dessin industriel dont fait état l'acte d'opposition porte la date du 5 janvier 1968. Une telle date est normalement la date d'achèvement du dessin et non la date de fabrication du produit qui y est représenté. Il n'est nulle part indiqué dans l'acte d'opposition que l'usage antérieur ait eu lieu avant, après ou à cette date. A l'appui de son allégation, la requérante n'a pas d'avantage justifié que l'usage antérieur aurait eu lieu avant la date de priorité du brevet européen en cause.

Le critère a) ci-dessus n'est donc pas satisfait.

3.3.2 Ermittlung des Gegenstands der Benutzung (Kriterium b))

Diese Bedingung ist im vorliegenden Fall erfüllt: Die Einspruchsschrift enthält nämlich eine Angabe des Gegenstands der Benutzung, nämlich "eine Waschmaschine zum Beschicken von oben mit einer zylindrischen Wanne und Hohlräumen für ein Programmier-element usw.... im oberen vorderen und hinteren Teil", die Angabe der Begründung (oder des Beweismittels) geschieht durch die Erwähnung der Nummer und des Datums der Zeichnung in der Einspruchsschrift.

Die betreffende Zeichnung wurde nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegt. Wie die Beschwerdeführerin geltend machte, schreibt Regel 55(c) EPÜ aber nur die Angabe des Beweismittels und nicht seine Vorlage vor, welche im Laufe des Verfahrens erfolgen kann.

Hierzu wird auf die Entscheidung T 234/86, ABl. EPA 1989, 79, verwiesen, wonach eine Einspruchsschrift die Erfordernisse der Regel 55(c) EPÜ erfüllt, wenn das Beweismittel (hier: ein Dokument) in der Einspruchsschrift genau bezeichnet und angegeben ist, welche Tatsachenbehauptung hierdurch bewiesen werden soll.

3.3.3 Ermittlung der Umstände der Benutzung (Kriterium c))

Dieses dritte Erfordernis ist ebenfalls nicht erfüllt: Auch wenn die Tatsachen, nämlich die Herstellung und Vermarktung der Waschmaschine zum Beschicken von oben in Frankreich, in der Einspruchsschrift hinreichend genau angegeben sind, so enthält diese doch keine entsprechenden Beweismittel zur Glaubhaftmachung dieser Tatsachen, wie beispielsweise Verkaufskataloge, Lieferscheine, Namen und Anschriften von Zeugen usw.

Durch das Fehlen eines Hinweises auf ein wie auch immer geartetes geeignetes Beweismittel wird der Behauptung der Beschwerdeführerin, daß eine solche Waschmaschine hergestellt und vermarktet worden sei, jegliche Grundlage entzogen.

3.4 Die Kammer zieht daraus den Schluß, daß die Einspruchsschrift bei Ablauf der Frist von neun Monaten die Kriterien a und c und damit das Erfordernis 3 der Regel 55(c) EPÜ nicht erfüllte. Der Einspruch war daher unzulässig.

4. Die Beschwerdeführerin versuchte geltend zu machen, daß der Gegenstand des Patentanspruchs 1 offensichtlich keine erfinderische Tätigkeit aufweise und, wie in der genannten Entscheidung T 156/84 dargelegt, das Europäische Patentamt gegenüber der Öffentlichkeit verpflichtet sei, keine Patente zu erteilen oder aufrechtzuerhalten, die rechtlich keinen Bestand hätten.

3.3.2 Determining what has been used (criterion (b))

This requirement has been met. The notice of opposition includes an indication of the object in prior use, namely "a top-loading washing-machine with a cylindrical vat and spaces for programming controls, etc ... in the upper front and rear parts of the machine"; and an indication of the arguments (or evidence) presented in support of the grounds for opposition is constituted by the mention in the notice of opposition of the number and date of the industrial design.

The industrial design in question was presented after the expiry of the opposition period. However, as the appellant pointed out, Rule 55(c) EPC only requires that the industrial design be indicated. It does not have to be presented: this can be done later in the course of the proceedings.

Regarding this, reference is made to decision T 234/86 (OJ EPO 1989, 79), according to which the requirements of Rule 55(c) EPC are fulfilled if the evidence concerned (in this case, a document) is clearly specified in the notice of opposition and if it is clearly stated which alleged facts the evidence is intended to prove.

3.3.3 Determining the circumstances relating to the use (criterion (c))

The third criterion has not been fulfilled. Even if the facts, namely the manufacture and marketing in France of the top-loading washing-machine, are deemed to be sufficiently specified in the notice of opposition, the problem remains that these facts are not supported by any indication of evidence, such as sales catalogues, delivery notes, names and addresses of witnesses, etc.

The failure to mention any such evidence removes the entire basis of the appellant's allegation that a washing-machine of this kind was manufactured and marketed.

3.4 In view of the above, the Board concludes that, at the point when the nine-month time-limit expired, the notice of opposition did not fulfil criteria (a) and (c) and consequently failed to comply with requirement 3 of Rule 55(c) EPC. The opposition was therefore inadmissible.

4. The appellant argued that the subject-matter of Claim 1 manifestly lacked inventive step and that, with regard to the above-mentioned decision T 156/84, the EPO has a duty vis-à-vis the public not to grant or maintain patents which are not legally valid. In the present case, the Opposition Division would therefore have been obliged, under the terms of Article

3.3.2 Détermination de l'objet de l'usage (critère b))

Cette condition est, dans le cas présent, remplie en effet, l'acte d'opposition comporte une indication de l'objet de l'usage, à savoir "une machine à laver à chargement par le haut ayant une cuve cylindrique et des espaces pour un programmeur etc.... aux parties supérieures frontale et arrière" et l'indication de la justification (ou du moyen de preuve) est constituée par la mention dans l'acte d'opposition du numéro et de la date du dessin industriel.

Le dessin industriel en question a été fourni en dehors du délai d'opposition. Mais, comme l'a fait valoir la requérante, la règle 55(c) de la CBE n'impose que de l'indiquer dans l'acte d'opposition et non de le fournir, ceci pouvant se faire en cours de procédure.

Il est fait, à cet égard, référence à la décision T 234/86, JO OEB 1989, 79, selon laquelle, un acte d'opposition répond aux exigences de la règle 55(c) de la CBE, si la justification invoquée (en l'occurrence un document) y est désignée de façon précise et si l'opposant indique quel fait il entend prouver par ce moyen.

3.3.3 Détermination des circonstances de l'usage (critère c))

Cette troisième exigence n'est pas non plus satisfaite: en effet, même si l'on admet que les faits, à savoir la fabrication et la commercialisation en France de la machine à laver à chargement frontal, sont suffisamment précisés dans l'acte d'opposition, en revanche, aucune indication de justifications appropriées sur lesquelles se fondent ces faits, telles que par exemple catalogues de vente, bons de livraison, noms et adresses de témoins, etc. ne figure dans l'acte d'opposition.

L'absence de mention à une quelconque justification appropriée prive de tout fondement les allégations de la requérante selon lesquelles une telle machine à laver aurait été fabriquée et commercialisée.

3.4 La Chambre en conclut que l'acte d'opposition, à l'expiration du délai de neuf mois, ne satisfaisait pas aux critères a) et c) et par suite à la condition 3) de la règle 55(c) de la CBE. L'opposition était donc irrecevable.

4. La requérante a tenté de faire valoir que l'objet de la revendication 1 était manifestement dépourvu d'activité inventive et que, comme exposé dans la décision T 156/84 précitée, l'Office européen des brevets est tenu vis-à-vis du public de ne pas délivrer ni maintenir des brevets non valables. Ainsi, la Division d'opposition aurait été tenue, dans le cas qui lui était sou-

ten Somit wäre die Einspruchsabteilung in dem ihr vorgelegten Fall verpflichtet gewesen, den Einspruch nach Artikel 114 (1) EPÜ von Amts wegen zu prüfen.

Im Zusammenhang mit diesem Rechtsinstrument weist die Kammer darauf hin, daß die Befugnis zur Ermittlung von Amts wegen nach Artikel 114 (1) EPÜ nicht außerhalb des allgemeinen Rahmens der Übereinkommensvorschriften ausgeübt werden darf. Da im vorliegenden Fall festgestellt werden muß, ob die Einspruchsabteilung diese Befugnis ausüben konnte, ist von folgender Überlegung auszugehen:

- Artikel 101 (1) EPÜ sieht vor, daß die Einspruchsgründe geprüft werden, "wenn der Einspruch zulässig ist"; ist ordnungsgemäß festgestellt worden, daß er unzulässig ist, so ergibt sich im Gegenschluß, daß er nicht Gegenstand einer materiell-rechtlichen Prüfung sein kann. Dies wird durch die bereits erwähnte Regel 56 EPÜ bestätigt, die der Einspruchsabteilung vorschreibt, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen, wenn er in fine den Vorschriften des EPÜ über die Zulässigkeit nicht entspricht; mit dieser Verwerfung ist das Einspruchsverfahren rechtlich abgeschlossen; damit liegt auf der Hand, daß das materiellrechtliche Prüfungsverfahren nicht eingeleitet werden kann.

- Artikel 114 (1) EPÜ besagt seinerseits, daß "in den Verfahren vor dem Europäischen Patentamt das Europäische Patentamt von Amts wegen ermittelt"; der Rechtsmechanismus, der die Ermittlung von Amts wegen in Gang setzt, ist also dem die materiell-rechtliche Prüfung auslösenden vergleichbar: Wird der Einspruch nach Regel 56 EPÜ verworfen, liegt auch hier rechtlich kein "laufendes" Verfahren mehr vor, und es kann nicht von Amts wegen ermittelt werden.

Natürlich gilt diese Überlegung entsprechend auch für die Fälle, in denen die Beschwerdekammern - aufgrund der Regel 66 (1) EPÜ - diese Befugnis zur Ermittlung von Amts wegen ausüben.

Die Unzulässigkeit des Einspruchs oder der Beschwerde hat nämlich zur Folge, daß das europäische Patent dem nationalen Recht der benannten Staaten unterstellt wird, die damit allein dafür zuständig sind, nach Maßgabe ihrer jeweiligen Rechtsvorschriften über seinen rechtlichen Bestand zu befinden.

5. Aus den genannten Gründen hält die Kammer die Einspruchsschrift für unheilbar mangelhaft; die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der der Einspruch entsprechend der Regel

114(1) EPC, to examine the opposition of its own motion

Regarding this procedure, the Board emphasises that the power conferred on the Office by Article 114(1) EPC to examine the facts of its own motion could only be exercised within the general scope of the provisions of the EPC. With a view to determining whether, in the present case, the Opposition Division was in a position to exercise this power, it is necessary to consider the following line of argument:

- Article 101(1) EPC states that the grounds for opposition are to be examined "if the opposition is admissible". Conversely, it would appear that if the opposition is found by due means to be inadmissible, its substance cannot be examined. This is confirmed by Rule 56 EPC, referred to above, which obliges the Opposition Division to reject the opposition as inadmissible if, *in fine*, the opposition does not comply with the provisions of the EPC regarding the admissibility of opposition. As soon as rejection occurs, the opposition procedure is legally terminated, and substantive examination of the opposition cannot be initiated.

- According to Article 114(1) EPC, "the European Patent Office shall examine the facts of its own motion ... in proceedings before it". The legal mechanism for initiating examination by the Office of its own motion is therefore akin to the mechanism for initiating substantive examination. This means that when an opposition has been rejected in accordance with the provisions of Rule 56 EPC, there are no proceedings "before" the EPO, and it is no longer possible for the Office to examine the facts of its own motion.

Needless to say, this line of argument applies in full, *mutatis mutandis*, to the conditions under which the Boards of Appeal may exercise the same power of examination by the Office of its own motion, in accordance with the provisions of Rule 66(1) EPC.

In fact, the inadmissibility of an opposition or an appeal has the effect of transferring the European patent to the national jurisdiction of the designated States, which then assume sole responsibility for assessing the patent's validity with reference to their own legislation.

5. In view of the above, the Board concludes that the notice of opposition is irredeemably deficient, and that the decision of the Opposition Division in rejecting the opposition as inadmissi-

mis, de procéder à l'examen d'office de l'opposition en vertu de l'article 114(1) de la CBE

Concernant ce moyen, la Chambre souligne que le pouvoir d'examiner d'office conféré par l'article 114(1) CBE ne saurait s'exercer hors du cadre général des dispositions de la CBE. S'agissant en l'espèce de déterminer si la Division d'opposition était en situation d'exercer ce pouvoir, il convient de considérer le raisonnement suivant:

- l'article 101(1) CBE dispose que les motifs d'opposition sont examinés "si l'opposition est recevable", *a contrario*, lorsqu'il a été dûment constaté qu'elle est irrecevable, il apparaît qu'elle ne saurait faire l'objet d'un examen au fond: ceci est confirmé par la règle 56 CBE déjà citée qui impose à la Division d'opposition de "rejeter l'opposition comme irrecevable lorsque, *in fine*, l'opposition n'est pas conforme aux dispositions de la CBE relatives à sa recevabilité, dès ce rejet, la procédure d'opposition est juridiquement terminée et il est clair que la procédure d'examen au fond ne peut pas s'ouvrir;

- l'article 114(1) CBE quant à lui précise que "l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office" "au cours de la procédure"; le mécanisme juridique de la mise en oeuvre de l'examen d'office s'avère donc voisin de celui de la mise en oeuvre de l'examen au fond: en effet, ici encore, lorsqu'en application des dispositions de la règle 56 CBE, l'opposition a été rejetée, il n'y a plus juridiquement de procédure "en cours" et il n'est pas possible de pratiquer l'examen d'office.

Bien entendu, l'ensemble de ce raisonnement s'applique *mutatis mutandis* aux conditions dans lesquelles les Chambres de recours exercent ce même pouvoir d'examiner d'office et ce en application des dispositions de la règle 66(1) CBE.

En fait, l'irrecevabilité de l'opposition, ou du recours, a pour conséquence de faire passer le brevet européen dans les droits nationaux des Etats désignés, ceux-ci devenant dès lors seuls compétents pour apprécier sa validité en fonction de leur législation respective.

5. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre conclut que l'acte d'opposition est entaché d'une insuffisance irrémédiable et qu'il y a donc lieu de confirmer la décision de la Division

56 (1) EPÜ als unzulässig verworfen wurde, muß somit bestätigt werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

ble under Rule 56(1) EPC must therefore be confirmed.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

d'opposition rejetant l'opposition comme irrecevable conformément la règle 56(1) de la CBE

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3 vom 25. April 1991 T 238/88 - 3.3.3* (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Antony
Mitglieder: S. Schödel
R. Schulte

Anmelder: Eastman Kodak Company

Stichwort: Kronenether/KODAK

Artikel: 123 (2), 83, 84, 69 (1) EPÜ

Schlagwort: "Änderung eines Anspruchs (zulässig)" - "ausreichende Offenbarung - einschlägige Beispiele vorhanden" - "Klarheit - weit gefaßter Fachbegriff zulässig; Auslegung von Begriffen im Anspruch anhand der Beschreibung (bejaht)"

Leitsatz

Die Klarheit eines Anspruchs wird nicht schon durch die Breite eines darin enthaltenen Fachbegriffs (z. B. "Alkyl") beeinträchtigt, wenn die Bedeutung dieses Begriffes - an sich oder anhand der Beschreibung - für den Fachmann eindeutig ist

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 17. Juli 1984 eingereichte und am 26. Juni 1985 unter der Nummer 145 834 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 84 108 391.8 wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 21. Januar 1988 zurückgewiesen. Dieser Entscheidung lagen die am 10. April 1987 eingereichten Ansprüche 1 bis 4 sowie die Ansprüche 5 bis 7 in der ursprünglich eingereichten Fassung zugrunde. Der Anspruch 1 lautete wie folgt:

* 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 3.3.3 dated 25 April 1991 T 238/88 - 3.3.3* (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: F. Antony
Members: S. Schödel
R. Schulte

Applicant: Eastman Kodak Company

Headword: Crown ether/KODAK

Article: 123(2), 83, 84, 69(1) EPC

Keyword: "Amendment to claim (allowable)" - "Sufficient disclosure - relevant examples available" - "Clarity - broad technical term of art allowable; interpretation of terms in claim by description (affirmed)"

Headnote

The clarity of a claim is not diminished by the mere breadth of a term of art (e.g. "alkyl") contained in it, if the meaning of such term - either per se or in the light of the description - is unambiguous for a person skilled in the art

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No 84 108 391.8, filed on 17 July 1984 and published on 26 June 1985 under publication No. 145 834, was refused by a decision of the Examining Division dated 21 January 1988. The decision was based on Claims 1 to 4 submitted on 10 April 1987 and Claims 5 to 7 as originally filed. Claim 1 read as follows:

* 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 3.3.3 en date du 25 avril 1991 T 238/88 - 3.3.3* (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: F. Antony
Membres: S. Schödel
R. Schulte

Demandeur: Eastman Kodak Company

Référence: Ethers-couronnes/KODAK

Article: 123 (2), 83, 84, 69 (1) CBE

Mot-clé: "Modification d'une revendication (admissible)" - "Divulgateion suffisante - exemples pertinents disponibles" - "Clarté - terme technique du métier de large portée admissible; interprétation de termes de la revendication à l'aide de la description (oui)"

Sommaire

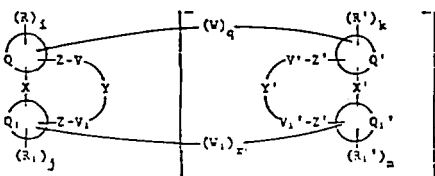
La seule étendue d'un terme du métier (par ex. "alkyle") figurant dans une revendication ne saurait réduire la clarté de celle-ci dès lors que ce terme ne présente - en soi, ou à la lumière de la description - aucune ambiguïté pour l'homme du métier.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 84 108 391.8, déposée le 17 juillet 1984 et publiée le 26 juin 1985 sous le n° 145 834, a été rejetée par décision de la division d'examen en date du 21 janvier 1988. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 1 à 4 déposées le 10 avril 1987 et des revendications 5 à 7 telles que déposées à l'origine. La revendication 1 est rédi-gée comme suit:

* 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

"Ionenselektive Zusammensetzung mit
a) einem Ionophor,
b) einer Verbindung, die zur Solvatisierung des Ionophoren geeignet ist, und
c) einem hydrophoben Bindemittel,
dadurch gekennzeichnet, daß das Ionophor ein Kronenether der folgenden Struktur ist:



worin bedeuten:

p gleich 0 oder 1; wenn p gleich 1 ist, sind q und r unabhängig voneinander gleich 0 oder 1,

X und X' substituierte oder unsubstituierte Gruppen, die unabhängig voneinander ausgewählt sind aus Azo-, Azoxy-, Azomethin-, Vinyl-, Sulfoxyl-, Oxydimethylen-, Ureyl- oder Iminodicarbonylgruppen,

Y und Y' unabhängig voneinander eine Bindung oder eine Bindeguppe mit den zur Vervollständigung einer Kronenether-Ringstruktur mit bis zu 29 Atomen erforderlichen Kohlenstoff-, Schwefel-, Stickstoff- oder Sauerstoffatomen,

V, V', V₁ und V₁' unabhängig voneinander ausgewählt aus substituierten und unsubstituierten Methylengruppen,

Z und Z' substituierte oder unsubstituierte Gruppen, unabhängig voneinander ausgewählt aus Oxy-, Methyleneoxy-, Imino-, Amido- oder Oxycarbonylgruppen,

R, R₁, R' und R₁' unabhängig voneinander Alkyl-, Aryl-, Cycloalkylgruppen, eine heterocyclische Gruppe, Alkoxy-, Amino-, Acylamino-, Amid-, Keto-, Carbamoyl-, Carboxy-, Alkoxy-carbonyl-, Cyano-, Halo-, Nitro- oder Sulfo-gruppen oder eine andere Substituentengruppe mit insgesamt bis zu 60 Kohlenstoff-, Schwefel-, Stickstoff- oder Sauerstoffatomen in der Grundstruktur,

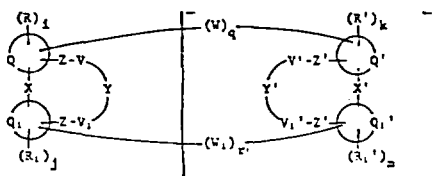
i, j, k und m unabhängig voneinander gleich 0 oder eine positive Zahl, bis zu einer Zahl derart, daß Q, Q₁, Q' bzw. Q₁' völlig substituiert sind,

Q, Q₁, Q' und Q₁' unabhängig voneinander die zur Vervollständigung eines 5- bis 14gliedrigen mono- oder polycyclischen Ringes erforderlichen Atome und

W und W₁ unabhängig voneinander Bindeguppen mit insgesamt bis zu

"An ion-selective composition comprising

(a) an ionophore,
(b) a compound capable of solvating the ionophore, and
(c) a hydrophobic binder, characterized in that said ionophore is a crown ether represented by the structure



wherein p is 0 or 1, when p is 1, q and r are independently 0 or 1,

X and X' are substituted or unsubstituted groups independently selected from azo, azoxy, azomethine, vinylene, sulfoxyl, oxydimethylene, ureylene or iminodicarbonyl,

Y and Y' independently represent a bond or a linking group having the carbon, sulfur, nitrogen or oxygen atoms necessary to complete a crown ring backbone having up to 29 atoms,

V, V' and V₁, V₁' are independently selected from substituted or unsubstituted methylene groups,

Z and Z' are substituted or unsubstituted groups independently selected from oxy, methyleneoxy, imino, amido or oxycarbonyl,

R, R₁, R' and R₁' are independently alkyl, aryl, cycloalkyl, a heterocycle, alkoxy, amino, acylamino, amido, keto, carbamoyl, carboxy, alkoxy-carbonyl, cyano, halo, nitro or sulpho or another substituent group having up to 60 carbon, sulphur, nitrogen or oxygen atoms in total in the backbone,

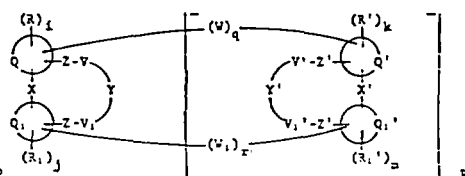
i, j, k and m are independently zero or a positive integer up to a number such that Q, Q₁, Q' or Q₁' is fully substituted, respectively,

Q, Q₁, Q' and Q₁' are independently the atoms necessary to complete a 5- to 14-membered mono- or polycyclic ring, and

W and W₁ are independently linking groups having up to 60 carbon, sul-

"Composition sélective d'ions comprenant

a) un ionophore
b) un composé capable de dissoudre cet ionophore, et
c) un liant hydrophobe, caractérisée en ce que ledit ionophore est un éther-couronne représenté par la structure



dans laquelle p est 0 ou 1 et, si p est 1, q et r sont indépendamment 0 ou 1,

X et X' sont des groupes substitués ou non substitués, indépendamment sélectionnés parmi des groupes azo, azoxy, azométhine, vinylène, sulfoxyle, oxydiméthylène, uréylène ou iminodicarbonyle,

Y et Y' représentent indépendamment une liaison ou un groupe liant ayant les atomes de carbone, de soufre, d'azote ou d'oxygène nécessaires pour compléter une chaîne cyclique en couronne ayant jusqu'à 29 atomes,

V, V' et V₁, V₁' sont indépendamment sélectionnés parmi des groupes méthylène substitués ou non substitués,

Z et Z' sont des groupes substitués ou non substitués indépendamment sélectionnés parmi des groupes oxy, méthylèneoxy, imino, amido ou oxycarbonyle,

R, R₁, R' et R₁' sont, indépendamment, des groupes alkyle, aryle, cycloalkyle, un hétérocycle, des alcoxy, amino, acylamino, amido, céto, carbamoyl, carboxy, alkoxy-carbonyle, cyano, halo, nitro ou sulfo ou un autre groupe substituant ayant jusqu'à 60 atomes de carbone, de soufre, d'azote ou d'oxygène au total dans la chaîne principale,

i, j, k et m sont indépendamment zéro ou un entier positif allant jusqu'à un nombre tel que Q, Q₁, Q' ou Q₁' soient respectivement complètement substitués,

Q, Q₁, Q' et Q₁' sont indépendamment les atomes nécessaires pour compléter une chaîne monocyclique ou polycyclique ayant de 5 à 14 atomes, et

W et W₁ sont, indépendamment, des groupes liants ayant jusqu'à 60 atomes

60 Kohlenstoff-, Schwefel-, Stickstoff- oder Sauerstoffatomen in der Grundstruktur."

Die Ansprüche 2 bis 5 bezogen sich auf besondere Ausführungsarten des Anspruchs 1, und die Ansprüche 6 und 7 betrafen ionenselektive Elektroden, die Zusammensetzungen nach einem der Ansprüche 1 bis 5 umfassen.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Anspruch 1 die Erfordernisse nach Artikel 84 bzw. 83 EPÜ nicht erfülle und gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße

Anlaß für die Einwände "nach Artikel 84, 83 EPÜ" waren die nachstehenden Formulierungen:

"... substituierte Gruppen " in den Definitionen der Substituenten X und X', V bis V₁' sowie Z und Z', "... Alkyl-, Aryl-, Cycloalkylgruppen, eine heterocyclische Gruppe, Alkoxy-, Acylamino-, Alkoxy-carbonylgruppen oder eine andere substituierte Gruppe (richtig: Substituentengruppe) " in der Definition der Substituenten R bis R₁' sowie "... zur Vervollständigung eines ... Ringes erforderlichen Atome " in der Definition der Substituenten Q bis Q₁'.

Da die Ionophoren durch diese Merkmale ungenau definiert seien, könne ein Fachmann nicht ohne weiteres feststellen, welche Zusammensetzungen die erforderliche Ionenselektivität gewährleisten, und müßte eine unangemessen große Zahl von Tests durchführen, um die tatsächlich geeigneten Zusammensetzungen herauszufinden. Die Verallgemeinerung einer erfinderischen Idee in einem unabhängigen Anspruch sei nach dem EPÜ zwar zulässig, doch werde dieser Grundsatz "durch die in Artikel 84 EPÜ festgelegten Erfordernisse der Klarheit und Vollständigkeit eingeschränkt". Eine genaue Definition des Gegenstands, für den ein Patent erteilt werden solle, sei erforderlich, da Substituentengruppen oder beispielsweise Alkyle mit einer abweichenden Anzahl von C-Atomen die Eigenschaften der Kronenether entscheidend beeinflussen würden. Es sei nicht plausibel, daß sich alle durch den Anspruch 1 abgedeckten Zusammensetzungen mit beliebigen Substituenten für den angestrebten Zweck eignen.

Die Aufnahme des Begriffs "insgesamt" vor dem Ausdruck "bis zu 60 ..." in den Definitionen von R bis R₁' sowie von W und W₁ stelle einen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ dar. Die ursprüngliche Fassung habe gelautet "... die Gruppe(n) mit bis zu 60 C-, S-, N- oder O-Atomen in der Grundstruktur" und drei verschiedene Auslegungen zugelassen, nämlich:

phur, nitrogen or oxygen atoms in total in the backbone "

Claims 2 to 5 related to specific embodiments of Claim 1, and Claims 6 and 7 concerned ion-selective electrodes including compositions according to any of Claims 1 to 5.

II. The stated grounds for refusal were that Claim 1 did not meet the requirements of Articles 84 and 83, respectively, and contravened Article 123(2) EPC

The terms giving rise to objections "according to Articles 84, 83 EPC" were

"... substituted groups ..." in the definitions of substituents X and X', V to V₁' and Z and Z', "... alkyl, aryl, cycloalkyl, a heterocycle, alkoxy, acylamino, alkoxy-carbonyl or another substituted (correct: substituent) group ..." in the definitions of substituents R to R₁'; and "... atoms necessary to complete ... ring, ..." under the definitions of substituents Q to Q₁'.

The vague definitions of the ionophores by these features did not enable the skilled person to determine easily which compositions would provide the required ion-selectivity. He would have to select by an unjustifiably large number of tests those compositions which were actually suitable. Although generalisation of an inventive concept in an independent claim was allowable under the EPC, this principle was "limited by the clarity and completeness requirements of Article 84 EPC". An exact definition of the subject-matter to be patented was required because substituents of groups or, for example, alkyls having a different number of C atoms would dramatically influence the properties of the crown ethers. It was not credible that all the compounds covered by Claim 1 having any kind of substituents could be used for the intended purpose.

Incorporating the term "in total" before the words "... in the backbone" under the definitions for R to R₁' and W and W₁ meant that Article 123(2) EPC was infringed. The original wording read: "... the group(s) having up to 60 C, S, N or O atoms in the backbone". This version covered three interpretations, namely:

de carbone, de soufre, d'azote ou d'oxygène au total dans la chaîne principale."

Les revendications 2 à 5 visent des modes de réalisation spécifiques de l'objet de la revendication 1. et les revendications 6 et 7 concernent des électrodes sélectives d'ions contenant des compositions suivant l'une quelconque des revendications 1 à 5.

II. La demande a été rejetée au motif que la revendication 1 ne répondait pas, respectivement, aux conditions de l'article 84 ou de l'article 83 et qu'elle contrevenait aux dispositions de l'article 123(2) CBE.

Les termes qui ont appelé des objections "au titre des articles 84 et 83 CBE" sont les suivants:

"... groupes substitués ", dans les définitions des substituants X et X' V à V₁', Z et Z': "... alkyle, aryle, cycloalkyle, un hétérocycle, des alcoxy, acylamino, alkoxy-carbonyle ou un autre groupe substitué (lire: substituant)..." , dans les définitions des substituants R à R₁'; et "... atomes nécessaires pour compléter ... une chaîne cyclique..." , selon les définitions des substituants Q à Q₁'.

Les définitions vagues des ionophores par ces caractéristiques ne permettent pas à l'homme du métier de déterminer aisément quelles compositions produiraient la sélectivité d'ions nécessaire. Il serait contraint de procéder à un nombre beaucoup trop élevé de tests pour choisir les compositions vraiment appropriées. Bien que la CBE autorise la généralisation d'un concept inventif dans une revendication indépendante, ce principe est "limité par les exigences de clarté et de rigueur que contient l'article 84 CBE". Une définition exacte de l'objet à breveter s'impose, parce que des substituants de groupes ou, par exemple, des alkyles ayant un nombre différent d'atomes de carbone influenceraient de façon spectaculaire les propriétés des éthers-couronnes. Il n'est pas plausible que tous les composés couverts par la revendication 1, ayant toutes les sortes de substituants, puissent être utilisés dans le but recherché.

Le fait d'insérer le terme "au total" devant les mots " " dans la chaîne principale", dans les définitions de R à R₁' ainsi que dans celles de W et W₁, implique une infraction à l'article 123(2) CBE. L'énoncé original de la revendication était: " ce(s) groupe(s) ayant jusqu'à 60 atomes de carbone, de soufre, d'azote ou d'oxygène dans la chaîne principale". Cette version permettait trois interprétations, à savoir

- a) Jedes Element kann in dieser Anzahl vorhanden sein.
 b) Nur eines der Elemente C, S, N oder O kann mit bis zu 60 Atomen vertreten sein.
 c) Alle genannten Elemente insgesamt dürfen höchstens in dieser Anzahl vorhanden sein.

Es treffe zwar zu, daß die vorgeschlagene Änderung die engste mögliche Auslegung darstellen könne, doch sei sie nicht direkt und eindeutig aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung abzuleiten.

III. Am 14. März 1988 legte die Beschwerdeführerin Beschwerde ein und entrichtete die Beschwerdegebühr. In ihrer am 17. Mai 1988 vorgelegten Beschwerdebegründung brachte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes vor:

Die Erfindung sei gekennzeichnet durch eine bestimmte Klasse von Kronenethern, die sich als Ionophore in ionenselektiven Verbindungen eigneten. Auf der Grundlage zahlreicher typischer Verbindungen, die hergestellt und getestet worden seien, sei ein allgemeingültiges chemisches Struktur-schema zur Definition dieser Verbindungen entwickelt worden. In diesem Schema sei die Definition der maßgeblichen "X"-Gruppe, die die beiden typischen Ringstrukturen der Kronenether ("Q") miteinander verbinde, eng, die der unwesentlichen Gruppen ("-Z-V-Y-V-Z") aber weit gefaßt.

In ihren Einwendungen gegen verschiedene Begriffe in Anspruch 1 als "ungenau" habe die Prüfungsabteilung offenbar Ungenauigkeit mit Breite verwechselt. Das EPÜ enthalte keine Bestimmung, wonach ein breiter Anspruch nicht zulässig sei. Es sei auch nicht die Frage gewesen, ob ein Fachmann nicht tatsächlich zu der Erfindung gelangen könne. Das eigentliche Problem bestehe offensichtlich darin, daß die Prüfungsabteilung es keineswegs für plausibel halte, daß sich alle durch den Anspruch 1 abgedeckten Verbindungen als ionenselektive Ionophore eigneten. Beispielsweise hätten aber Alkylgruppen, die nicht Bestandteil der Kronenether-Ringstruktur seien, keinen Einfluß auf die Ausbildung des Hohlraums, der die einzelnen Ionen umgibt. Die Argumentation der Prüfungsabteilung sei auf keinerlei Verweis auf den Stand der Technik gestützt worden, und es bestehe kein Anlaß zu der Annahme, daß Veränderungen in diesem Teil des Kronenethermoleküls zu einer Verbindung führten, die die Aufgabe nicht löse. Die Definition der unwesentlichen "R"-Gruppen, gegen die ebenfalls Einwendungen nach Artikel 84 EPÜ vorgebracht worden seien, sei so eingeschränkt worden, daß zusammengenommen maxi-

- (a) each element might be present in such a number;
 (b) only one C, S, N, or O might be present up to 60 atoms;
 (c) all mentioned elements in total must not exceed this number.

It was true that the proposed amendment might be the narrowest possible interpretation, nevertheless it was not directly and unambiguously derivable from the application as filed.

III. Notice of appeal was lodged by the appellant on 14 March 1988, the appeal fee being paid on the same day. In his statement of grounds, which was submitted on 17 May 1988, the appellant argued essentially as follows:

The invention was characterised by a particular class of crown ethers which were useful ionophores in ion-selective compositions. Based on a large number of representative compounds that had been prepared and tested, a generalised chemical scheme had been developed for defining these compounds. In this scheme the important "X" group connecting the two typical ring structures of the crown ethers ("Q") was narrowly identified, while the non-important groups ("-Z-V-Y-V-Z") were defined in broad terms.

By objecting to certain terms of Claim 1 as being "vague" the Examining Division seemed to have confused vagueness with breadth. Nothing in the EPC prevented a broad claim from being accepted: it had not been disputed that the skilled reader was in fact unable to arrive at the invention. Apparently the real problem was that the Examining Division found it not credible that all compounds covered by Claim 1 were suitable as ion-selective ionophores; e.g. alkyl groups, not being part of the crown ether ring structure, did not play a role in forming the cavity that surrounds the specific ions. The Examining Division's reasoning was not supported by any reference to the prior art and there was no reason to suspect that variations in this portion of the crown ether molecule would produce a compound that would not solve the problem. The definition of the non-critical "R" groups, which was also objected to under Article 84 EPC, was limited so that the total number of the C, S, N, or O atoms was 60. As to the amendments to Claim 1, the appellant had safely kept the content of the application within the bounds as filed by selecting the narrowest of the possible interpretations. Claim 1 in its present

- a) chaque élément peut être présent à concurrence de ce nombre;
 b) seul le carbone, le soufre, l'azote ou l'oxygène peut être présent à concurrence de 60 atomes;
 c) le total de tous les éléments mentionnés ne peut dépasser ce nombre.

S'il est vrai que la modification proposée pourrait correspondre à l'interprétation la plus restrictive, celle-ci ne peut être déduite directement et sans équivoque de la demande telle que déposée.

III. Le 14 mars 1988, le demandeur s'est pourvu contre la décision de rejet et a acquitté la taxe de recours. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, qu'il a déposé le 17 mai 1988, il a essentiellement fait valoir les arguments suivants:

L'invention est caractérisée par une classe particulière d'éthers-couronnes qui sont des ionophores utiles dans les compositions sélectives d'ions. Un grand nombre de composés représentatifs ont été préparés et testés, pour servir de base à l'élaboration d'un schéma chimique généralisé en vue de définir ces composés. Dans ce schéma, l'important groupe "X" qui relie les deux structures cycliques typiques des éthers-couronnes ("Q") est rigoureusement défini, tandis que les groupes de moindre importance ("-Z-V-Y-V-Z") sont définis en termes généraux.

En objectant que certains termes de la revendication 1 sont "imprécis", la division d'examen semble avoir confondu imprécision et étendue. Aucune disposition de la CBE n'interdit d'accepter une revendication étendue; la question n'était pas de savoir si l'homme du métier n'était en réalité pas en mesure d'exécuter l'invention. Apparemment, le vrai problème réside en ce que la division d'examen considère qu'il n'est pas plausible que tous les composés visés par la revendication 1 puissent convenir comme ionophores sélectifs d'ions; par exemple, les groupes alkyle, ne faisant pas partie de la structure cyclique de l'éther-couronne, ne jouent aucun rôle dans la formation de l'espace vide qui entoure les ions spécifiques. Le raisonnement de la division d'examen ne repose sur aucune référence à l'état de la technique, et rien ne laisse supposer que des variations dans cette partie de la molécule d'éther-couronne puissent produire un composé qui ne résoudrait pas le problème. La définition des groupes "R" non cruciaux, qui a également appelé des objections au titre de l'article 84 CBE, est limitée de façon à ce que le nombre total d'atomes de carbone, de soufre, d'azote ou d'oxygène soit de 60. Pour ce qui est des

mal 60 C-, S-, N- oder O-Atome vorhanden sein dürften. Hinsichtlich der Änderung des Anspruchs 1 habe sich die Beschwerdeführerin für die engste der möglichen Auslegungen entschieden und den Inhalt der Anmeldung damit zweifellos innerhalb der Grenzen der eingereichten Fassung belassen. Der Anspruch 1 in seiner derzeitigen Fassung verstoße damit nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ.

IV Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und der Sache nach die Erteilung des Patents auf der Grundlage der vorliegenden Ansprüche 1 bis 7

Entscheidungsgründe

1 Die Beschwerde ist zulässig

2 Die streitige Anmeldung betrifft ionenselektive Verbindungen, die Kronenether enthalten, sowie ionenselektive Elektroden, die solche Verbindungen als ionenselektive Membranen aufweisen. Als Kronenether werden cyclische Polyether bezeichnet, die - nach den Erklärungen in der Beschreibung - in der Regel 9 bis 60 Atome in der Grundstruktur und davon 3 bis 20 Sauerstoffatome oder andere Atome der Gruppe VIA aufweisen (vgl. Seite 6, vorletzter Absatz). Damit sie sich als Ionophore bzw. Ionen-Carrier eignen, müssen die Kronenether nicht nur mit einem bestimmten Ion aus einer Lösung selektiv einen Komplex bilden, sondern das Ion auch in die Lösung auf der anderen Seite der Membran transportieren können. Der Ring muß so groß sein, daß der Ionenkomplex in seiner Mitte gebildet werden kann.

3. Zunächst ist in diesem Beschwerdeverfahren zu klären, ob die Änderung des Anspruchs 1 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht und damit gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt.

Der Anspruch 1 enthält als Definitionen für die Bindegruppen W und W₁ und für die Substituenten R bis R₁ in der Kronenetherstruktur die folgende Passage:
"... Gruppe(n) mit insgesamt bis zu 60 Kohlenstoff-, Schwefel-, Stickstoff- oder Sauerstoffatomen in der Grundstruktur". Der Ausdruck "insgesamt" wurde im Zuge des Prüfungsverfahrens als Absicherung gegen einen Vorwurf mangelnder Klarheit aufgenommen und hat keine direkte wörtliche Entsprechung in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen.

Auch wenn sich die oben angeführte Passage aus rein sprachlicher Sicht auf unterschiedliche Weise (vgl. Nummer II) auslegen läßt, sind doch zwei dieser möglichen Auslegungen - die von der Prüfungsabteilung als die Möglichkeiten a und b bezeichnet werden - aus technischer Sicht unrealistisch. Damit verbleibt die Möglichkeit c, wonach

form, therefore, did not contravene Article 123(2)EPC.

IV. The appellant requests that the contested decision be set aside and in substance that the patent be granted on the basis of Claims 1 to 7 on file.

Reasons for the Decision

1 The appeal is admissible

2 The application in suit relates to ion-selective compositions containing crown ethers, and ion-selective electrodes including such compositions as ion-selective membranes. The term crown ethers is ascribed to cyclic polyethers which, according to the statements in the description, in general contain from 9 to 60 atoms in the ring backbone, including from 3 to 20 oxygen or other Group VIA atoms in the ring backbone (cf. page 6, penultimate paragraph). To be useful as ionophores or ion-carriers, the crown ethers must be capable not only of selectively complexing a specific ion from the solution, but also of transporting the ion into the solution on the other side of the membrane. The size of the ring must be sufficiently large that an ion can be complexed in the centre of the ring.

3. The issue initially to be decided in this appeal is whether the amendment to Claim 1 extends beyond the content of the application as filed in contravention of Article 123(2) EPC.

Claim 1 includes as definitions for linking groups W and W₁ and for substituents R to R₁ in the crown ether structure the following passages:
"... group(s) having up to 60 carbon, sulphur, nitrogen or oxygen atoms in total in the backbone". The expression "in total" was introduced in the course of the examination procedure as an attempt to overcome a clarity objection and has no direct verbal counterpart in the originally filed application documents.

It may be true that, from a purely linguistic point of view, the passage quoted above can be interpreted in different ways (cf. paragraph II); two of these possible interpretations, however - those referred to by the Examining Division in this context as choice (a) and choice (b) - are deemed technically unrealistic. This leaves choice

modifications apportées à la revendication 1, le requérant a veillé à ce que l'objet de la demande ne soit pas étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée, en retenant l'interprétation la plus restrictive possible. C'est pourquoi la rédaction actuelle de revendication 1 ne contrevient pas à l'article 123(2) CBE.

IV Le requérant demande l'annulation de la décision attaquée et, pour l'essentiel, la délivrance du brevet sur la base des revendications 1 à 7 actuelles.

Motifs de la décision

1 Le recours est recevable

2. La demande en cause a trait à des compositions sélectives d'ions contenant des éthers-couronnes et à des électrodes sélectives d'ions contenant de telles compositions, sous forme de membranes sélectives d'ions. Le terme éthers-couronnes est attribué à des polyéthers cycliques, leur chaîne principale cyclique contient en général, selon la description, 9 à 60 atomes, dont 3 à 20 atomes d'oxygène ou d'un autre élément du groupe VI A (cf. page 6, avant-dernier paragraphe). Pour servir d'ionophores ou de transporteurs d'ions, les éthers-couronnes doivent pouvoir non seulement complexer sélectivement un ion de la solution, mais également transporter cet ion dans la solution de l'autre côté de la membrane. La chaîne cyclique doit avoir une taille suffisante pour que l'ion puisse être complexé en son centre.

3 Dans la présente affaire, la question qu'il convient de trancher en premier lieu est celle de savoir si la modification de la revendication 1 étend l'objet de la demande au-delà du contenu de celle-ci, telle qu'elle a été déposée, contrevenant ainsi à l'article 123(2) CBE.

La revendication 1 contient les définitions ci-après pour les groupes liants W et W₁ et pour les substituants R à R₁ dans la structure d'éther-couronne:
"... groupe(s).. ayant jusqu'à 60 atomes de carbone, de soufre, d'azote ou d'oxygène au total dans la chaîne principale". L'expression "au total" a été insérée au cours de la procédure d'examen pour réfuter une objection relative à la clarté des revendications et n'a pas de contrepartie verbale directe dans les pièces de la demande telles que déposées à l'origine.

Il est peut-être exact que, d'un point de vue purement linguistique, le passage précité puisse être interprété de différentes façons (cf. point II); toutefois, deux de ces interprétations, à savoir les interprétations a) et b) auxquelles fait allusion la division d'examen, sont considérées comme étant techniquement irréalistes. Reste le

die Höchstzahl der verschiedenen Elemente in der Grundstruktur von Bindegruppen und Substituenten bei 60 liegt. Diese Auslegung befindet sich in voller Übereinstimmung mit den entsprechenden zusätzlichen Informationen in der Beschreibung, wonach die Substituenten R unter anderem eine oder mehrere aliphatische, aromatische oder heterocyclische Einheiten umfassen können, wie sie für Y und Y' definiert sind, die durch Oxy-, Azo-, Thio-, Sulfoxyl-, Oxy-carbonyl- oder sonstige Bindegruppen gemäß dem Stand der Technik verbunden sind. Ebenso werden die Bindegruppen W und W₁, die nur vorhanden sind, wenn p in der Strukturformel gleich 1 ist, so definiert, daß sie unabhängig voneinander aus einer oder mehreren solcher Einheiten bestehen, die durch die oben angeführten Gruppen miteinander verbunden sein können (vgl. Seiten 11 und 12). Als typisches Beispiel für einen Kronenether mit (alternierend) Kohlenstoff- und Sauerstoffatomen in der W-Grundstruktur ist die Formel unter LXI angegeben.

Daran ist nach Auffassung der Kammer eindeutig zu erkennen, daß die aus der Verwendung des Begriffs "insgesamt" an den genannten Stellen des Anspruchs 1 resultierende Änderung des Inhalts der streitigen Anmeldung keine wesentliche Änderung des Inhalts der ursprünglichen Anmeldung bewirkt. Auch führt sie nicht zu Unklarheiten in bezug auf die Obergrenze für die Anzahl der jeweiligen Elemente und deren Vorhandensein in der Grundstruktur der einzelnen Substituenten und Bindegruppen. Mit anderen Worten: der Anspruch 1 ist nicht in unzulässiger Weise geändert worden und gibt somit keinen Anlaß zu einer Beanstandung nach Artikel 123 (2) EPÜ. Die Ansprüche 2 bis 7 blieben unverändert.

4. Hinsichtlich der Einwände nach Artikel 83 und Artikel 84 EPÜ wird in der angefochtenen Entscheidung nicht nach diesen beiden Rechtsbestimmungen unterschieden, so daß nicht ganz klar ist, wo sie sich auf den ersten und wo auf den zweiten Aspekt bezieht.

4.1 Ohnehin ist aber die Frage, ob eine Erfindung im Sinne des Artikels 83 EPÜ ausreichend deutlich und vollständig offenbart ist, nach der ständigen Rechtsprechung nicht nur anhand des Inhalts der Ansprüche, sondern auch anhand der Angaben in der Beschreibung zu entscheiden. So ist wenigstens ein Weg zur Ausführung der Erfindung im einzelnen anzugeben. In der Offenbarung müssen keine besonderen Hinweise darauf enthalten sein, wie alle denkbaren Varianten zu erzielen sind, solange anhand der Offenbarung oder aufgrund des allgemeinen Fachwissens geeignete Varianten bekannt sind, die auch die gewünschte Wirkung entfalten (vgl. T 14/83,

(c) for consideration, which implies that the maximum number of the various elements forming the backbone of the linking groups and the substituents is 60. This interpretation is in full compliance with the additional information given on this point in the description: the R substituents can include, inter alia, one or more aliphatic, aromatic or heterocyclic units as defined for Y and Y', which units are linked together with oxy, azo, thio, sulfoxyl, oxycarbonyl or other linkages known in the art. Similarly, the W and W₁ linking groups, which only exist if p in the structural scheme is 1, are defined as consisting of independently one or more such units which can be linked together with the same groups cited before (cf pages 11 and 12). Formula LXI is given as a typical example for a crown ether having (alternate) carbon and oxygen atoms in the W backbone

From this it is clear that the change in content of the application in suit resulting from the incorporation of the term "in total" into Claim 1 at the places indicated does not in substance, in the Board's view, change the contents of the original application; nor does it introduce any ambiguity as to the upper limit of the number of elements applicable and to their appearance within the backbone of the respective substituents and linking groups. In other words, Claim 1 was not unduly modified and thus its wording does not give rise to an objection under Article 123(2) EPC. Claims 2 to 7 remained unchanged.

4. As to the objections under Article 83 and Article 84 EPC, the decision under appeal makes no distinction between these two legal provisions, so that it is not quite clear which part of it is related to the first and which one to the second issue

4.1 Be that as it may, it is established case law that the question whether an invention is disclosed in a sufficiently clear and complete manner within the meaning of Article 83 EPC is not to be decided solely on the basis of the content of the claims, but also of the information contained in the description. At least one way of carrying out the invention should be described in detail. The disclosure need not include specific instructions as to how all possible component variants could be obtained, as long as there are suitable variants known by means of disclosure or from common general knowledge, which also provide the desired effect (cf. T 14/83, OJ EPO 1984, 105;

choix c), selon lequel le nombre des divers éléments constituant la chaîne principale des groupes liants et des substituants ne peut excéder 60. Cette interprétation rejoint tout à fait les informations supplémentaires données à ce propos dans la description: les substituants R peuvent notamment comprendre une ou plusieurs unités aliphatiques, aromatiques ou hétérocycliques telles que définies pour Y et Y', unités qui sont liées entre elles par des groupes oxy, azo, thio, sulfoxyle, oxycarbonyle ou d'autres liaisons connues dans l'état de la technique. De même, les groupes liants W et W₁, qui n'existent que si le p de la structure est 1, sont définis comme se composant indépendamment d'une ou plusieurs unités de ce type qui peuvent être liées entre elles par les mêmes groupes que ceux cités ci-avant (cf pages 11 et 12). La formule LXI est donnée à titre d'exemple typique d'éther-couronne ayant (alternative-ment) des atomes de carbone et d'oxygène dans la chaîne W.

Il ressort clairement de ce qui précède que la modification en cause, résultant de l'insertion des mots "au total" aux endroits cités de la revendication 1, n'affecte fondamentalement pas, de l'avis de la Chambre, le contenu de la demande originale et qu'elle ne fait apparaître aucune ambiguïté quant au nombre maximum d'éléments pouvant être pris en compte et à leur présence dans la chaîne principale des substituants et groupes liants respectifs. En d'autres termes, la revendication 1 n'a pas été indûment modifiée et sa rédaction ne soulève donc aucune objection au titre de l'article 123(2) CBE. Les revendications 2 à 7 n'ont pas été modifiées.

4. En ce qui concerne les objections au titre des articles 83 et 84 CBE, la décision attaquée invoque ensemble ces deux dispositions, de sorte que l'on ne peut déterminer très exactement quand elle se réfère à la première ou à la seconde.

4.1 Quoiqu'il en soit, selon la jurisprudence constante, la question de savoir si une invention est exposée de façon suffisamment claire et complète au sens de l'article 83 CBE ne doit pas être tranchée sur la seule base du contenu des revendications, mais également en fonction des informations contenues dans la description. Il faut qu'au moins un mode de réalisation de l'invention soit décrit en détail. Il n'est pas nécessaire que l'exposé comprenne des indications particulières sur la manière d'obtenir toutes les variantes possibles d'un élément, dès lors que l'homme du métier connaît, grâce à l'exposé de l'invention ou aux connaissances générales communes

ABI. EPA 1984, 105; T 292/85, ABI. EPA 1989, 275; Regel 27 (1)f) EPÜ).

T 292/85, OJ EPO 1989, 275; Rule 27(1)(f) EPC).

dans son domaine technique, des variantes appropriées produisant également l'effet désiré (cf. décisions T 14/83, JO OEB 1984, 105 et T 292/85, JO OEB 1989, 275; règle 27(1)f) CBE)

4.2 Die Anmeldeunterlagen werden diesen Anforderungen in jeder Hinsicht gerecht: In der Beschreibung sind zwei allgemeine Verfahren zur Herstellung der Kronenether angegeben, die sich für die praktische Ausführung der Erfindung eignen. Zahlreiche Verbindungen sind durch ihre chemischen Formeln dargestellt und um zweckmäßige Angaben zur Herstellung der einzelnen Azo- und Azoxy-Kronenetherderivate ergänzt. Darüber hinaus sind ionenselektive Verbindungen und Elektroden beschrieben, die die genannten Kronenether enthalten. Es sind zahlreiche Tests zur Ionenselektivität durchgeführt worden, bei denen bekannte Verfahren und unterschiedliche Trägerflüssigkeiten und Kationen (wie Natrium, Kalium, Lithium, Ammonium, Magnesium und Calcium) verwendet wurden. Die entsprechenden Ergebnisse sind in den Tabellen I bis V dargestellt. So weist in Beispiel 1 eine Elektrode auf der Grundlage des Kronenethers I eine hohe Selektivität für K^+ gegenüber Na^+ -Ionen auf, und nach Beispiel 2 ist eine Elektrode mit dem Kronenether II äußerst selektiv für Na^+ - gegenüber K^+ -Ionen sowie anderen Kationen.

4.2 The application documents are fully in line with these prerequisites: the description indicates two general procedures for preparing the crown ethers which are useful in the practice of the invention. Numerous compounds are represented by their chemical formula followed by adequate instructions on the preparation of individual azo- and azoxy crown ether derivatives. Moreover, ion-selective compositions and electrodes are described which comprise the aforementioned crown ethers. A great number of tests were carried out for ion-selectivity, applying known techniques and using different carrier solvents and cations (such as sodium, potassium, lithium, ammonium, magnesium, calcium); the results thus obtained were shown in Tables I to V. In Example 1, for instance, an electrode based on crown ether I shows a high selectivity for K^+ over Na^+ ; in Example 2 it was determined that an electrode containing crown ether II is extremely selective for Na^+ over K^+ and other cations.

4.2 Les pièces de la demande répondent tout à fait à ces conditions: la description indique deux procédés généraux de préparation des éthers-couronnes pouvant servir dans la mise en oeuvre de l'invention. De nombreux composés sont représentés par leur formule chimique, suivie d'instructions appropriées concernant la préparation des divers dérivés d'éthers-couronnes azo et azoxy. En outre, des compositions et des électrodes sélectives d'ions comprenant les éthers-couronnes précités sont décrites. Un grand nombre de tests de sélectivité d'ions ont été effectués selon des techniques connues, avec utilisation de divers solvants de transporteurs ainsi que de cations (comme le sodium, le potassium, le lithium, l'ammonium, le magnésium et le calcium); les résultats ainsi obtenus figurent aux tableaux I à V. Dans l'exemple 1, notamment, une électrode à base d'un éther-couronne I présente une sélectivité plus importante à l'égard de K^+ que de Na^+ ; dans l'exemple 2, il s'avère qu'une électrode contenant un éther-couronne II est extrêmement sélective pour le Na^+ par rapport au K^+ et à d'autres cations.

4.3 Aufgrund dieser umfassenden Einzelheiten war ein Fachmann nach Auffassung der Kammer in der Lage, die Lehre der streitigen Anmeldung in allen wesentlichen Aspekten auszuführen; etwaige noch fehlende Angaben waren dem allgemeinen Fachwissen zu entnehmen. Falls bei der Suche nach nicht ausdrücklich offenbarten geeigneten Kombinationen von Substituenten und Bindegruppen gelegentlich Versuche erforderlich würden, wären diese nicht unangemessen aufwendig und erforderten auch keine erfinderische Tätigkeit.

4.3 On the basis of these comprehensive details the practitioner was, in the Board's view, put in a position to carry out the teaching of the patent in suit in all its essential aspects; missing information could be supplied by common general knowledge. Experiments occasionally needed in the search for suitable combinations of substituents and linking groups which have not been explicitly disclosed would neither be unduly onerous nor require an inventive activity.

4.3 La Chambre estime que tous ces détails doivent permettre à l'homme du métier de réaliser l'enseignement de la demande en cause dans tous ses aspects essentiels; les connaissances générales communes peuvent être mises à profit pour combler le manque d'informations. La mise en oeuvre d'expériences dans le but éventuel de trouver des combinaisons appropriées de substituants et de groupes liants qui n'ont pas été explicitement révélés ne serait pas trop coûteuse et ne nécessiterait pas non plus une activité inventive.

Die Prüfungsabteilung hat der Offenbarung in der Beschreibung aber keine Beachtung geschenkt. Insbesondere hat sie auch weder die Wiederholbarkeit der Versuche noch die Richtigkeit der Ergebnisse in Frage gestellt.

The Examining Division, however, has ignored the disclosure in the description, in particular it has challenged neither the reproducibility of the experiments nor the correctness of the results.

Or, la division d'examen n'a pas tenu compte de l'exposé de l'invention qui contenait la description; elle n'a notamment mis en question ni la reproductibilité des expériences ni l'exactitude des résultats.

Der Einwand der unzureichenden Offenbarung der Erfindung ist somit unbegründet.

The objection of insufficient disclosure is thus unfounded.

L'objection selon laquelle l'exposé de l'invention serait insuffisant n'est donc pas fondée.

5. Ferner betrifft die Beschwerde den Artikel 84 EPÜ, wonach die Patentansprüche den Gegenstand, für den Schutz begehrt wird, genau angeben müssen. Offensichtlich veranlaßte das Erfordernis der Klarheit die Prüfungsabteilung zu ihrer Beanstandung der Definitionen "substituierte Gruppen", "Alkyl-, Aryl- ... oder eine andere Substituentengruppe mit insgesamt bis zu 60 Kohlenstoff-, Schwefel-, Stickstoff- oder Sauerstoffatomen in der Grund-

5. The appeal is also concerned with Article 84 EPC. According to this Article the claims should clearly define the matter for which protection is sought. Apparently it was the requirement of clarity which made the Examining Division object to the definitions "substituted groups", "alkyl, aryl, or another substituent group having up to 60 carbon, sulphur, nitrogen or oxygen atoms in total in the backbone" and "atoms necessary to complete a ...

5. Le recours soulève également la question de l'observation de l'article 84 CBE, qui prévoit que les revendications doivent clairement définir l'objet de la protection demandée. C'est manifestement cette exigence de clarté qui a amené la division d'examen à élever des objections contre les définitions "groupes substitués", "alkyle, aryle ou un autre groupe substituant ayant jusqu'à 60 atomes de carbone, de soufre, d'azote ou d'oxygène au total dans la

struktur" und "zur Vervollständigung eines ... Ringes erforderlichen Atome" im Anspruch 1 der Streitanmeldung (vgl. Nummer II).

5.1 Bei näherer Betrachtung kann der Standpunkt der Prüfungsabteilung jedoch nicht aufrechterhalten werden

Das beanstandete Merkmal "Alkyl" in der Definition der Substituenten R bezieht sich zweifellos auf einen bekannten Fachbegriff, der im Bereich der Chemie allgemein gebräuchlich ist und nicht - wie von der Prüfungsabteilung vorgebracht - unklar oder mehrdeutig, sondern als solcher klar ist. Daß dieser Fachbegriff weit gefaßt ist, steht - sofern keine stichhaltigen Gründe vorliegen - seiner Verwendung im Anspruch nicht im Wege. Bei der diesbezüglichen Kritik der Prüfungsabteilung handelt es sich um eine bloße Behauptung, die durch keine Beweismittel oder Verweise auf den Stand der Technik gestützt ist.

Dieselben Erwägungen gelten *mutatis mutandis* auch für die in der Aufstellung folgenden Merkmale "Aryl-, Cycloalkylgruppen, eine heterocyclische Gruppe,... Alkoxy-carbonyl".

5.2 Die Tatsache, daß die Merkmale "... eine andere Substituentengruppe mit ... bis zu 60 ... Atomen in der Grundstruktur" (vgl. Substituenten R) und "... zur Vervollständigung eines ... Ringes erforderlichen Atome" (vgl. Bindegruppen Q) keine gebräuchlichen Fachbegriffe im eigentlichen Sinne sind, schließt nicht aus, daß sie klar und knapp gefaßt sind, da nach Artikel 69 (1) EPÜ die Beschreibung zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen ist

Bei Anwendung dieses Prinzips auf den vorliegenden Fall wird bei eingehender Betrachtung der Beschreibung deutlich, daß "Substituentengruppen" in der Regel "eine oder mehrere aliphatische, aromatische oder heterocyclische Einheiten umfassen können, wie sie für Y und Y' definiert sind, die durch Oxy-, Azo-, Thio-, Sulfoxyl-, Oxy-carbonyl- oder sonstige Bindegruppen gemäß dem Stand der Technik verbunden sind" (vgl. Seite 11, Absatz 2, zu Y und Y' siehe Seite 8 unten und Seite 9 oben).

Auf die durch das Symbol Q gekennzeichneten Ringstrukturen wird auf Seite 10, Absatz 2 detailliert eingegangen, wo Beispiele für "vollständige" 5- bis 14gliedrige mono- oder polycyclische aromatische oder heterocyclische Systeme wie beispielsweise Pyran oder Benzothiazol angegeben sind.

Schließlich könnte noch der Begriff "substituierte Gruppen", der in Verbindung mit den Definitionen der Bindegruppen X, V und Z auftritt, einer Erläuterung bedürfen. Auf Seite 7 sind mög-

ring" in Claim 1 of the application in suit (cf paragraph II).

5.1 Looked at more closely, the position taken by the Examining Division cannot be upheld

The criticised feature "alkyl" in the definition of the R substituents undoubtedly relates to a well-known technical term of art which is commonly used in the chemical field and which does not imply any lack of clarity or ambiguity as alleged by the Examining Division, i.e. it is clear as it stands. Unless sound reasons are given, the breadth of the term cannot be a bar to its incorporation into the claim. The Examining Division's criticism in this respect amounts to no more than a mere allegation not supported by any evidence or reference to the prior art.

The same considerations apply, *mutatis mutandis*, to the features "aryl, cycloalkyl, a heterocycle ... and alkoxy-carbonyl" which follow in this listing.

5.2 The fact that the features "... another substituent group having up to 60... atoms ... in the backbone" (cf. R substituents) and "... atoms necessary to complete a ring" (cf. under Q linkages) are not in fact usual terms of art does not rule out clarity and conciseness, since according to Article 69(1) EPC the description should be used to interpret the claims.

Applying this principle to the present case, a closer look at the description reveals that substituent groups generally may include "one or more aliphatic, aromatic or heterocyclic units as defined for Y and Y', which units are linked together with oxy, azothio, sulfoxyl, oxycarbonyl or other linkages known in the art" (cf. page 11, paragraph 2; regarding Y and Y' see the bottom of page 8 and top of page 9)

As to the ring structures, characterised by Q symbols, detailed information is given on page 10, paragraph 2, where examples for "completed" 5 to 14-membered mono- and polycyclic aromatic and heterocyclic systems, such as pyran or benzothiazole, are indicated.

Finally, the term "substituted groups", which appears in connection with the definitions of linking groups X, V and Z, may require interpretation. Potential substituents, which can replace

chaîne principale" et "atomes nécessaires pour compléter une ... chaîne ... cyclique", contenues dans la revendication 1 de la demande en cause (cf. point II).

5.1 Tout bien considéré, la Chambre ne saurait partager le point de vue de la division d'examen.

La caractéristique "alkyle" critiquée, qui figure dans la définition des substituants R, correspond incontestablement à un terme technique courant du métier, communément utilisé en chimie et qui n'est ni imprécis ni ambigu, comme le prétend la division d'examen, c'est-à-dire qu'il est clair en soi. Sauf motif tout à fait valable, l'étendue de ce terme ne peut pas faire obstacle à son insertion dans la revendication. La critique que la division d'examen a émise à ce propos relève de la pure présomption ne reposant sur aucune preuve ni référence à l'état de la technique.

Les mêmes remarques s'appliquent par analogie aux caractéristiques "aryle, cycloalkyle, un hétérocycle alcoxycarbonyle" qui suivent dans cette énumération

5.2 Le fait que les caractéristiques "... un autre groupe substituant ayant jusqu'à 60 atomes dans la chaîne principale" (cf substituants R) et "... atomes nécessaires pour compléter une chaîne ... cyclique" (cf liaisons Q) ne correspondent pas en réalité à des termes usuels du métier n'exclut pas la clarté ni la concision, puisqu'en vertu de l'article 69(1) CBE, l'interprétation des revendications doit faire appel à la description.

Dès lors que l'on applique à la présente affaire ce principe du fondement des revendications, on constate en examinant attentivement la description que les "groupes substituants" peuvent en général comprendre "une ou plusieurs unités aliphatiques, aromatiques ou hétérocycliques telles que définies pour Y et Y', unités qui sont liées entre elles par des groupes oxy, azo, thio, sulfoxy, oxycarbonyle ou d'autres liaisons connues dans l'état de la technique" (cf. page 11, 2^e alinéa; pour ce qui est de Y et Y', voir bas de la page 8 et haut de la page 9).

En ce qui concerne les structures cycliques caractérisées par les symboles Q, des informations détaillées figurent à la page 10, 2^e alinéa, où sont donnés des exemples de systèmes "complétés" hétérocycliques et aromatiques monocycliques et polycycliques ayant de 5 à 14 atomes, comme le pyrane ou le benzothiazole.

Enfin, l'expression "groupes substitués" qui apparaît en rapport avec les définitions des groupes liants X, V et Z nécessiterait une interprétation. Des substituants qui pourraient remplacer

liche Substituenten aufgeführt, die Wasserstoffatome in den wasserstoffhaltigen X-Bindegruppen ersetzen können. Substituenten für die V- und Z-Gruppen sind von Seite 9, Zeile 35 bis Seite 10, Zeile 3 und in einigen Beispielen, so unter XLIV, aufgeführt. Im Falle der kritischen X- und X'-Gruppen umfaßt diese Auflistung im wesentlichen

1. eine Alkylgruppe, z. B. mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen ...,
2. eine Arylgruppe, z. B. eine Phenyl- oder Naphthylgruppe ...,
3. eine Cycloalkylgruppe, z. B. mit 5 bis 7 Kohlenstoffatomen. ...,
4. eine heterocyclische Gruppe mit 5 bis 7 Atomen im Ring, z. B. eine Pyridyl- oder Furylgruppe,
5. eine Alkoxygruppe oder
6. eine Aryloxygruppe (vgl. Seite 7).

Diese Aspekte sind im Prüfungsverfahren nicht in Frage gestellt oder erörtert worden.

Somit ist bei korrekter Auslegung des Anspruchs 1 anhand der Beschreibung derzeit keine Änderung dieses Anspruchs im Hinblick auf Artikel 84 EPÜ bzw. zur Einschränkung der Lehre der streitigen Anmeldung erforderlich.

6. Aus den obigen Gründen kann die angefochtene Entscheidung nicht aufrechterhalten werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage der derzeitigen Ansprüche 1 bis 7 an die erste Instanz zurückverwiesen.

hydrogen atoms in H-containing, X-linking groups, are listed on page 7; substituents which can modify the V and Z groups are disclosed on page 9, line 35, to page 10, line 3, and in some examples, e.g. XLIV. In the case of the critical X and X' groups this list basically embraces

- (1) an alkyl group, e.g. having 1 to 6 carbon atoms ...,
- (2) an aryl group, e.g. phenyl or naphthyl ...,
- (3) a cycloalkyl group, e.g. of 5 to 7 carbon atoms ...,
- (4) a heterocyclic group having 5 to 7 atoms in the ring, e.g. pyridyl or furyl,
- (5) an alkoxy group or
- (6) an aryloxy group (cf. page 7).

No dispute or discussion involving these aspects took place in the course of the examination procedure.

Thus, on the proper interpretation of that claim in the light of the description there is at present no need to redraft Claim 1 with regard to Article 84 EPC and/or to limit the teaching of the application in suit.

6. For the above reasons, the decision under appeal cannot be maintained.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision of the Examining Division is set aside
2. The case is remitted to the department of first instance for further prosecution on the basis of current Claims 1 to 7.

des atomes d'hydrogène dans les groupes liants X contenant de l'hydrogène sont énumérés à la page 7, des substituants pouvant modifier les groupes V et Z sont exposés de la page 9, ligne 35 à la page 10, ligne 3, et dans certains exemples, notamment XLIV. Dans le cas des groupes cruciaux X et X', l'énumération recouvre en fait:

- 1) un groupe alkyle, ayant par exemple de 1 à 6 atomes de carbone...,
- 2) un groupe aryle, par exemple phényle ou naphthyle ...,
- 3) un groupe cycloalkyle, ayant par exemple 5 à 7 atomes de carbone...,
- 4) un groupe hétérocyclique ayant de 5 à 7 atomes dans la chaîne cyclique, par exemple pyridyle ou furyle,
- 5) un groupe alkoxy ou
- 6) un groupe aryloxy (cf. page 7).

Ces aspects n'ont fait l'objet d'aucune contestation ou discussion au cours de la procédure d'examen.

Par conséquent, si l'on interprète correctement cette revendication à la lumière de la description, point n'est besoin de rédiger une nouvelle revendication 1 pour tenir compte de l'article 84 CBE et/ou de limiter l'enseignement de la demande en cause.

6. Considérant ce qui précède, la décision attaquée ne peut être maintenue.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la division d'examen est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance aux fins de poursuite de la procédure sur la base des revendications 1 à 7 actuelles.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3 vom 15. November 1990 T 93/89 - 3.3.3* (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Antony
Mitglieder: C. Gérardin
R. Schulte

Patentinhaber/Beschwerdegegner: Hoechst Aktiengesellschaft

Einsprechender/Beschwerdeführer: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

Stichwort: Polyvinylester-Dispersion/HOECHST

Artikel: 54, 56 EPÜ

Schlagwort: "Neuheit (ja) - offenkundige Vorbenutzung nicht substantiiert und verspätet" - "offenkundige Vorbenutzung eines chemischen Handelsprodukts" - "Handelsprodukt, Anlaß zur chemischen Analyse" - "Erfinderische Tätigkeit (bestätigt)"

Leitsätze

I. Ist eine behauptete offenkundige Vorbenutzung nicht ausreichend substantiiert, so ist sie nicht relevant und kann, falls verspätet, nach Artikel 114 (2) EPU unberücksichtigt bleiben

II. Eine offenkundige Vorbenutzung ist nur dann ausreichend substantiiert, wenn konkrete Umstände angegeben sind, was, wo, wann, wie, durch wen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

III. Kann die Zusammensetzung eines Handelsproduktes nur durch chemische Analyse festgestellt werden, so sind die Bestandteile des Produkts der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht, wenn für Sachverständige kein Anlaß zur Untersuchung bestand.¹

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung Nr. 83 106 782.2, die am 11. Juli 1983 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der Voranmeldung vom 16. Juli 1982 (DE 3 226 681) angemeldet worden war, ist am 12. März 1986 das europäische Patent Nr. 100 892 auf der Grundlage von drei Ansprüchen erteilt worden.

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.3 dated 15 November 1990 T 93/89 - 3.3.3* (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: F. Antony
Members: C. Gérardin
R. Schulte

Patent proprietor/Respondent: Hoechst Aktiengesellschaft

Opponent/Appellant: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

Headword: Polyvinyl ester dispersion/HOECHST

Article: 54, 56 EPC

Keyword: "Novelty (yes) - prior public use not substantiated and not claimed in due time" - "Prior public use of a commercially available chemical" - "Commercially available product, grounds for chemical analysis" - "Inventive step (confirmed)"

Headnote

I. If an alleged prior public use is not adequately substantiated, it is immaterial and, if not submitted in due time, may be disregarded under Article 114(2) EPC

II. Prior public use is only adequately substantiated if specific details are given of what was made available to the public where, when, how and by whom.

III. If the composition of a commercially available product can be established only by a chemical analysis, the ingredients of the product have not been made available to the public unless there was reason for experts to investigate it.¹

Summary of Facts and Submissions

I. European Patent No. 100 892 with three claims was granted on 12 March 1986 in response to European patent application No. 83 106 782.2, filed on 11 July 1983 and claiming priority from a previous application of 16 July 1982 (DE 3 226 681).

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.3, en date du 15 novembre 1990 T 93/89 - 3.3.3* (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: F. Antony
Membres: C. Gérardin
R. Schulte

Titulaire du brevet/intimé: Hoechst Aktiengesellschaft

Opposant/requérant: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

Référence: Dispersion d'un ester polyvinylique/HOECHST

Articles: 54, 56 CBE

Mot-clé: "Nouveauté (oui) - utilisation antérieure connue du public non fondée et invoquée tardivement" - "Utilisation antérieure connue du public d'un produit chimique du commerce" - "Produit du commerce - raisons de procéder à une analyse chimique" - "Activité inventive (confirmée)"

Sommaire

I. Une prétendue utilisation antérieure connue du public qui n'est pas suffisamment fondée n'est pas pertinente et peut ne pas être prise en compte, conformément à l'article 114(2) CBE, si elle n'a pas été invoquée en temps utile

II. Pour fonder de manière suffisante une utilisation antérieure connue du public, il convient d'indiquer de façon concrète quel a été son objet et où, quand, comment et par qui elle a été rendue accessible au public.

III. Lorsque la composition d'un produit du commerce ne peut être déterminée qu'au moyen d'une analyse chimique, ses composés ne sont pas accessibles au public si les experts n'ont eu aucune raison de procéder à une telle analyse¹

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 83 106 782.2, déposée le 11 juillet 1983 et revendiquant la priorité d'une demande en date du 16 juillet 1982 (DE 3 226 681), a abouti, le 12 mars 1986, à la délivrance du brevet européen n° 100 892 sur la base de trois revendications.

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

¹ Vgl. dazu die Vorlage des Präsidenten des EPA an die Große Beschwerdekammer, die unter dem Aktenzeichen G 1/92 anhängig ist veröffentlicht im ABI EPA 1992, 401.

* 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.

¹ Cf the referral to the Enlarged Board of Appeal of the President of the EPO pending under Case Number G 1/92, which is published in OJ EPO 1992, 401.

* 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.

¹ Cf la question soumise par le Président de l'OEB à la Grande Chambre de recours dans une procédure encore en instance sous le numéro de recours G 1/92 (JO OEB 1992 401).

Anspruch 1 des ersten Anspruchssatzes für die Vertragsstaaten CH, DE, GB und LI lautete:

"Wässrige Polyvinylester-Dispersion mit einem Feststoffgehalt von 35 bis 65 Gew.-%, dadurch gekennzeichnet, daß 3 bis 60 Gew.-% der dispergierten Partikel einen Durchmesser von kleiner 1 µm aufweisen und zu 95 bis 100 Gew.-% aus Polyvinylacetat oder einem Vinylacetatmischpolymerisat und zu 0 bis 5 Gew.-% aus nativer Stärke bestehen, daß 40 bis 97 Gew.-% der dispergierten Partikel einen Durchmesser von 1 bis 40 µm aufweisen und zu 20 bis 95 Gew.-% aus Polyvinylacetat oder einem Vinylacetatmischpolymerisat und zu 5 bis 80 Gew.-% aus nativer Stärke bestehen, und daß die Dispersion 3 bis 12 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge der dispergierten Partikel, Polyvinylalkohol enthält."

Anspruch 1 des zweiten Anspruchssatzes für den Vertragsstaat AT war als Verfahren zur Herstellung einer wässrigen Polyvinylester-Dispersion mit einem Feststoffgehalt von 35 bis 65 Gew.-% formuliert

II. Gegen die Erteilung des europäischen Patents hat die Einsprechende am 11. Dezember 1986 Einspruch eingelegt und dessen Widerruf wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit beantragt. Zur Stütze ihres Vorbringens hat sie auf folgende Dokumente

- (1) Deutsche Patentanmeldung S 39 673 IV a/22i
- (2) US-A-2 996 462

sowie auf mehrere später genannte Dokumente verwiesen.

III. Durch Entscheidung vom 23. November 1988, zur Post gegeben am 19. Dezember 1988 hat die Einspruchsabteilung entschieden, das genannte Patent könne in geändertem Umfang aufrechterhalten werden

IV. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die unterlegene Einsprechende (Beschwerdeführerin) am 4. Februar 1989 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben und hierzu am 14. April 1989 eine Begründung eingereicht ...

V. In ihren weiteren Stellungnahmen und vor allem in der mündlichen Verhandlung vom 15. November 1990 hat die Beschwerdeführerin - erstmals andeutungsweise in ihrer Eingabe vom 15. März 1988, mehr als 15 Monate nach Ablauf der Einspruchsfrist - offenkundige Vorbenutzung durch eigene Handelsprodukte geltend gemacht und eine diesbezügliche eidesstattliche Erklärung vorgelegt. ...

Claim 1 of the first set of claims for the Contracting States CH, DE, GB and LI was worded as follows:

"An aqueous polyvinyl ester dispersion having a solids content of between 35 and 65 weight%, characterised in that between 3 and 60 weight% of the dispersed particles have a diameter of below 1 µm and consist of an amount between 95 and 100 weight% of polyvinyl acetate or a vinyl acetate copolymer and of an amount between 0 and 5 weight% of native starch; between 40 and 97 weight% of the dispersed particles have a diameter of between 1 and 40 µm and consist of an amount between 20 and 95 weight% of polyvinyl acetate or a vinyl acetate copolymer and of an amount between 5 and 80 weight% of native starch; and the dispersion contains between 3 and 12 weight%, relative to the total amount of the dispersed particles, of polyvinyl alcohol."

Claim 1 of the second set of claims for the Contracting State AT was formulated as a process for the manufacture of an aqueous polyvinyl ester dispersion having a solids content of between 35 and 65 weight%

II. On 11 December 1986 the opponents filed opposition against the grant of the European patent and requested that it be revoked on the grounds of a lack of inventive step. In support of their submission the opponents cited the following documents

- (1) German patent application S 39 673 IV a/22i
- (2) US-A-2 996 462

as well as several other documents referred to later

III. By a decision dated 23 November 1988, posted on 19 December 1988, the Opposition Division decided that the patent could be maintained as amended....

IV. The opponent's (appellants), having lost their case, appealed against the Opposition Division's decision on 4 February 1989, at the same time paying the prescribed fee, and filed a statement of grounds on 14 April 1989

V. In their subsequent submissions and particularly in the oral proceedings on 15 November 1990 the appellants claimed prior public use by reason of their own commercially available products and submitted a statutory declaration to that effect; this claim had first been hinted at in their submission of 15 March 1988, over 15 months after expiry of the period for opposition. ...

La revendication 1 du premier jeu de revendications pour les Etats contractants CH, DE, GB et LI s'énonçait comme suit:

"Dispersion aqueuse d'un ester polyvinylique ayant une teneur en matière solide de 35 à 65 % en poids, caractérisée en ce que 3 à 60 % en poids des particules dispersées ont un diamètre inférieur à 1 µm et sont constituées pour 95 à 100 % en poids d'acétate de polyvinyle ou d'un copolymère d'acétate de vinyle et pour 0 à 5 % en poids d'amidon natif, que 40 à 97 % en poids des particules dispersées ont un diamètre de 1 à 40 µm et sont constituées pour 20 à 95 % en poids d'acétate de polyvinyle ou d'un copolymère d'acétate de vinyle et pour 5 à 80 % en poids d'amidon natif, et que la dispersion contient de 3 à 12 % en poids, par rapport à la quantité totale des particules dispersées, d'alcool polyvinylique."

La revendication 1 du second jeu de revendications pour l'Etat contractant AT avait pour objet un procédé de préparation d'une dispersion aqueuse d'un ester polyvinylique ayant une teneur en matière solide de 35 à 65 % en poids

II. Le 11 décembre 1986, l'opposante a fait opposition au brevet européen et a demandé qu'il soit révoqué pour absence d'activité inventive. A l'appui de ses arguments, elle s'est référée aux documents suivants:

- (1) demande de brevet allemand S 39 673 IV a/22i
- (2) US-A-2 996 462

et a mentionné ultérieurement d'autres documents

III. Par une décision du 23 novembre 1988, remise à la poste le 19 décembre 1988, la division d'opposition a décidé de maintenir le brevet dans sa forme modifiée

IV. Après avoir été déboutée, l'opposante (requérante) a formé un recours contre cette décision le 4 février 1989 et a acquitté simultanément la taxe prescrite; le 14 avril 1989, elle a déposé un mémoire exposant les motifs du recours. ...

V. Dans ses observations complémentaires et, en particulier, lors de la procédure orale du 15 novembre 1990, la requérante a fait valoir une utilisation antérieure connue du public découlant de la commercialisation de ses propres produits - utilisation à laquelle elle avait fait allusion pour la première fois dans ses conclusions du 15 mars 1988, soit plus de 15 mois après l'expiration du délai d'opposition - et a déposé, à cet égard une déclaration tenant lieu de serment. ...

VI. ...

Das Vorliegen einer offenkundigen Vorbenutzung hat die Beschwerdegegnerin unter Hinweis auf eigene Analysergebnisse bestritten.

VII, Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin hingegen beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen

Entscheidungsgründe

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

2. Das Streitpatent betrifft eine wässrige Polyvinylester-Dispersion sowie ein Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung. Eine gattungsgemäße Dispersion wird im Verfahren gemäß Dokument (1) eingesetzt, das die Kammer als nächsten Stand der Technik ansieht. Dort wird ein Verfahren zum Verkleben von Holzfußböden auf Betonunterlagen beschrieben, worin ein Leim verwendet wird, der aus 33 bis 95 % Polyvinylacetatdispersion, 2,5 bis 33 % Polyvinylalkohollösung und 2,5 bis 33 % Füllmitteln und Hilfsprodukten besteht (Anspruch 1). Als geeignete Füllmittel werden zahlreiche feingemahlene Industriemehle sowie organische und anorganische Produkte genannt; brauchbare Hilfsprodukte sind Weichmacher, Fällungsmittel sowie organische und anorganische Verbindungen, die dem Parkettleim spezifische Eigenschaften verleihen sollen (Seite 2, Zeilen 45 bis 76). Obwohl die Endbindefestigkeit der Verklebungen mit diesem Parkettleim sehr hoch ist und u. a. das Kleben von dünnem Mosaikparkett auf Beton ermöglicht (Seite 2, Zeilen 77 bis 85), wird diese hohe Festigkeit erst nach 1 bis 4 Stunden erreicht, was für die Verwendung des Klebstoffes im maschinellen Betrieb nachteilig ist.

Die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe kann daher darin gesehen werden, eine wässrige Polyvinylester-Dispersion bereitzustellen, mit der eine hohe Festigkeit der Verklebung in kürzerer Zeit erreicht wird, ohne die Endbindefestigkeit zu beeinträchtigen.

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt vereinfacht dargestellt - das Streitpatent eine solche wässrige Polyvinylester-Dispersion mit einem Feststoffgehalt von 35 bis 65 Gew.-% vor, worin die dispergierten Partikel unter bimodaler Durchmesserverteilung aus Polyvinylacetat und nativer Stärke bestehen, und die ferner 3 bis 12 Gew.-%

VI. ...

The respondents contested the existence of prior public use, referring to the results of their own analyses.

VII. The appellants request that the contested decision be set aside and the patent revoked.

The respondents request that the appeal be dismissed.

Reasons for the Decision

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

2. The contested patent relates to an aqueous polyvinyl ester dispersion, a process for its preparation and its use. A dispersion of the same kind is used in the process of (1), which the Board regards as the closest prior art and which describes a process for bonding wooden floors onto concrete beds using a glue consisting of between 33 and 95% polyvinyl acetate dispersion, between 2.5 and 33% polyvinyl alcohol solution and between 2.5 and 33% fillers and auxiliaries (Claim 1). Numerous finely ground industrial meals as well as organic and inorganic products are quoted as being suitable fillers; useful auxiliaries are softeners, precipitating agents, and organic and inorganic compounds which are intended to impart specific properties to the parquet glue (p. 2, lines 45 - 76). Although the final bond strength of the bonded joints is very high with this parquet glue, and although it enables thin parquet mosaic to be glued onto concrete (p. 2, lines 77 - 85) this high level of strength is achieved only after 1 to 4 hours, which is a disadvantage for the use of the adhesive in mechanical operations.

The problem on which the contested patent is based can therefore be seen as the provision of an aqueous polyvinyl ester dispersion with which a high bonding strength is achieved in a shorter space of time without impairing the final bond strength.

To solve this problem, the contested patent suggests (in simplified terms) an aqueous polyvinyl ester dispersion having a solids content of between 35 and 65 weight%, wherein the dispersed particles, having a bimodal size distribution, consist of polyvinyl acetate and native starch, and contain also between 3 and 12 weight% of polyvi-

VI. ...

L'intimée a contesté l'existence d'une utilisation antérieure connue du public en se référant à ses propres résultats d'analyse.

VII. La requérante demande que la décision attaquée soit annulée et le brevet révoqué.

L'intimée demande quant à elle le rejet du recours

Motifs de la décision

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

2. Le brevet contesté a pour objet une dispersion aqueuse d'un ester polyvinyle ainsi que son procédé de préparation et son utilisation. Une dispersion générique est mise en oeuvre dans le procédé selon le document (1), que la Chambre considère comme l'état de la technique le plus proche. Ce document décrit un procédé permettant de coller un plancher en bois sur un support en béton en utilisant une colle composée de 33 à 95 % d'une dispersion d'acétate de polyvinyle, de 2,5 à 33 % d'une solution d'alcool polyvinyle et de 2,5 à 33 % de matières de remplissage et de produits auxiliaires (revendication 1). Il cite comme matières de remplissage appropriées de nombreuses farines industrielles finement broyées ainsi que des produits organiques et inorganiques; les produits auxiliaires peuvent être des plastifiants, des agents précipitants, ainsi que des composés organiques et inorganiques censés conférer à la colle pour parquet des propriétés spécifiques (page 2, lignes 45 à 76) Bien que la solidité finale du collage réalisé au moyen de cette colle pour parquet soit très grande et permette, entre autres, de coller un mince plancher en mosaïque sur du béton (page 2, lignes 77 à 85), elle n'est obtenue qu'après une à quatre heures, ce qui rend difficile l'utilisation de cette colle à l'aide d'une machine.

En conséquence, on peut considérer que le problème que le brevet attaqué se propose de résoudre est de préparer une dispersion aqueuse d'un ester polyvinyle permettant d'obtenir plus rapidement un collage d'une grande résistance sans compromettre la solidité finale de l'assemblage.

Pour résoudre ce problème, le brevet attaqué propose - en simplifiant - une dispersion aqueuse d'un ester polyvinyle ayant une teneur en matière solide de 35 à 65 % en poids, dans laquelle les particules dispersées se composent, moyennant une répartition bimodale des diamètres de ces particules, d'acétate de polyvinyle et d'ami-

Polyvinylalkohol mit bestimmten Kenn-
daten (Esterzahl und Viskosität) ent-
hält.

...

4 Nach Prüfung der genannten Doku-
mente ist die Kammer zu dem Ergeb-
nis gekommen, daß der beanspruchte
Lösungsvorschlag diesem druck-
schriftlichen Stand der Technik gegen-
über neu ist. Da die Neuheit insoweit
unbestritten ist, erübrigen sich nähere
Ausführungen hierzu

5 Es bleibt zu untersuchen, ob die
wässrige Polyvinylester- Dispersion
nach Anspruch 1 des ersten An-
spruchssatzes auf einer erfinderischen
Tätigkeit beruht...

5.4 Zusammenfassend ist festzustellen,
daß die Dokumente (1) und (2) den
Fachmann nicht zur Lösung der oben
genannten Aufgabe führen können, so
daß der Gegenstand des Streitpatents
nach Anspruch 1 auf erfinderischer Tä-
tigkeit beruht.

8. Die von der Beschwerdeführerin gel-
tend gemachte offenkundige Vorbe-
nutzung, nämlich, daß sie vor dem
Prioritätstag des Patents Polyvinylace-
tat-Dispersionsklebstoffe auf den
Markt gebracht habe, die (native) Stär-
ke im Sinne des angegriffenen Patents
enthalten hätten, läßt die Kammer in
Anwendung von Artikel 114 (2) EPÜ als
verspätet vorgebracht unberücksich-
tigt.

Diese Behauptung hat die Beschwer-
deführerin erstmals in ihrem Schrift-
satz vom 14 März 1988 ohne irgendei-
ne nähere Substantiierung aufgestellt,
also mehr als 15 Monate nach Ablauf
der Einspruchsfrist. Ausweislich der
Niederschrift über die mündliche Ver-
handlung vor der Einspruchsabteilung
ist die Beschwerdeführerin auf diese
Behauptung in der mündlichen Ver-
handlung vom 23. November 1988
nicht mehr zurückgekommen, so daß
die angefochtene Entscheidung sich
dementsprechend mit dieser Behaup-
tung auch nicht auseinandersetzt.
Auch in ihrer Beschwerdebegründung
vom 12. April 1989 erwähnt die Be-
schwerdeführerin die behauptete of-
fenkundige Vorbenutzung mit keinem
Wort. Erstmals mit Schriftsatz vom
29 August 1989 kommt die Beschwer-
deführerin im Beschwerdeverfahren
auf die im Schriftsatz vom 14. März
1988 angedeutete offenkundige Vorbe-
nutzung zurück, von der sie behauptet,
daß sie sie auch in der mündlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabtei-
lung erwähnt habe, ohne daß aller-
dings die Offenkundigkeit dieser Vor-
benutzung diskutiert worden wäre

nyl alcohol with specific characteristics
(ester number and viscosity).

...

4. After examining the citations
referred to above, the Board has come
to the conclusion that the proposed
solution claimed is novel with respect
to the prior art of these citations. As
novelty is undisputed in this respect,
there is no need for further explana-
tions.

5. There remains the question of
whether the aqueous polyvinyl ester
dispersion of Claim 1 in the first set of
claims is based on an inventive step.
...

5.4 To summarise, documents (1) and
(2) cannot lead the skilled person to a
solution of the aforementioned prob-
lem; the subject-matter of the con-
tested patent as set out in Claim 1
therefore involves an inventive step.

8. The appellants claim prior public
use, i.e. that in advance of the priority
date of the patent they were marketing
polyvinyl acetate dispersion adhesives
containing (native) starch as defined
by the contested patent. The Board
decided to disregard that claim on the
grounds that it was not submitted in
due time (Article 114(2) EPC).

The appellants made this claim with-
out further substantiation for the first
time in their pleadings of 14 March
1988, i.e. over 15 months after expiry of
the opposition period. According to
the record of the oral proceedings
before the Opposition Division, the
appellants did not repeat their claim at
the oral proceedings on 23 November
1988; the contested decision does not
therefore discuss the claim. Even in
their statement of grounds of 12 April
1989 the appellants do not devote a
single word to the alleged prior public
use. Only in their pleadings of
29 August 1989 do they return, in the
appeal proceedings, to the prior public
use hinted at in their pleadings of
14 March 1988, maintaining that they
referred to it in the oral proceedings
before the Opposition Division, but
that the public nature of this prior use
was not discussed. Anyone who
claims a prior public use, merely in
passing, after expiry of the opposition
period and who fails to provide further
details until well into the appeal pro-
ceedings must be deemed not to have
submitted in due time (Article 114(2)
EPC), especially where the prior use is

don natif et qui contient en outre de 3
à 12 % en poids d'alcool polyvinylique
présentant certaines caractéristiques
(indice d'ester et viscosité).

...

4. Après examen des documents cités,
la Chambre est parvenue à la conclu-
sion que la solution proposée dans la
revendication est nouvelle par rapport
à l'état de la technique. La nouveauté
étant incontestée, il n'est pas néces-
saire d'y consacrer de plus longs déve-
loppements.

5 Il reste à déterminer si la dispersion
aqueuse d'un ester polyvinylique selon
la revendication 1 du premier jeu de
revendications implique une activité in-
ventive. ...

5.4 En résumé, les documents (1) et (2)
ne peuvent permettre à l'homme du
métier de résoudre le problème ex-
posé plus haut et, par conséquent,
l'objet du brevet attaqué, défini à la re-
vendication 1, implique une activité in-
ventive.

8 Le fait que l'utilisation antérieure ait
été connue du public comme le pré-
tend la requérante, qui affirme avoir
mis sur le marché, avant la date de
priorité du brevet, des substances
adhésives à dispersion d'acétate de
polyvinyle contenant de l'amidon (na-
tif) comme dans le brevet attaqué,
n'est pas pris en compte par la Cham-
bre, en application de l'article 114(2)
CBE, car il n'a pas été invoqué en
temps utile.

La requérante a fait valoir cet argument
pour la première fois dans ses conclu-
sions du 14 mars 1988, soit plus de
15 mois après l'expiration du délai
d'opposition, sans le fonder de ma-
nière plus explicite. Lors de la procé-
dure orale du 23 novembre 1988 de-
vant la division d'opposition, elle n'est
plus revenue sur cet argument, ainsi
qu'il ressort du procès-verbal de ladite
procédure, et c'est la raison pour la-
quelle la décision attaquée n'en tient
pas compte. Dans son mémoire du
12 avril 1989 exposant les motifs du re-
cours, la requérante n'évoque pas da-
vantage l'argument selon lequel l'utili-
sation antérieure était connue du pu-
blic. Ce n'est que dans ses conclu-
sions du 29 août 1989, pendant la pro-
cédure de recours, qu'elle fait état de
l'utilisation antérieure connue du pu-
blic à laquelle elle avait fait allusion
dans ses conclusions du 14 mars 1988,
en affirmant l'avoir déjà mentionnée
lors de la procédure orale devant la di-
vision d'opposition, sans toutefois que
le caractère public de cette utilisation
antérieure ait fait l'objet d'une discus-
sion. Cependant, lorsqu'une partie se
borne à faire valoir de manière superfi-

Wer jedoch nach Ablauf der Einspruchsfrist eine offenkundige Vorbenutzung lediglich kursorisch behauptet und nähere Angaben dazu erstmals im Laufe des Beschwerdeverfahrens macht, dessen Vorbringen muß im Sinne des Artikels 114 (2) EPÜ als verspätet angesehen werden, insbesondere dann, wenn es sich wie im vorliegenden Fall um die eigene Vorbenutzung durch die Beschwerdeführerin handelt.

Ist ein Vorbringen verspätet, so kann es nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (T 156/84 ABI 1988,372) nur dann unberücksichtigt bleiben, wenn es der Kammer sachlich nicht relevant erscheint. Zu dieser Überzeugung ist die Kammer unter dem Eindruck der mündlichen Verhandlung und insbesondere aufgrund des Verhaltens der Beschwerdeführerin im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren gelangt.

8.1 Bei der behaupteten Vorbenutzung handelt es sich um eine eigene Vorbenutzung durch die Beschwerdeführerin. Wenn diese Benutzung tatsächlich nach ihrem Inhalt dem vorliegenden europäischen Patentpatenthindernd entgegenstünde, so hätte man nach der allgemeinen Lebenserfahrung erwarten können, daß die Beschwerdeführerin ihren Einspruch von vorneherein auf diesen Grund gestützt hätte. Aus der Tatsache, daß die Beschwerdeführerin selbst ihre eigene Benutzung im Verfahren erster Instanz ohne nähere Substantiierung lediglich vorgetragen und auch im Beschwerdeverfahren nicht in der Beschwerdebegründung erwähnt hat, schließt die Kammer, daß die Beschwerdeführerin offensichtlich selbst dieser behaupteten Benutzung keine größere Bedeutung beigemessen hat, denn sonst hätte sie ihre eigene Benutzung schon mit ihrem Einspruch vorgetragen.

In dieser Schlußfolgerung wird die Kammer durch die Unvollständigkeit des Vortrags der behaupteten Vorbenutzung bestärkt. Eine offenkundige Vorbenutzung ist nur dann ausreichend substantiiert, wenn ausreichend konkrete Umstände angegeben sind, was, wo, wann, wie, durch wen in öffentlich zugänglicher Weise benutzt worden ist (T 300/86 vom 28. August 1989, Punkt 2.7, zitiert im Jahresbericht 1989, Beilage zum ABI EPA 1990, Heft 6, Seite 25; T 194/86 vom 17. Mai 1988, Punkt 2, Rechtsprechungskartei Gewerblicher Rechtsschutz "EPÜ 54 Nr. 73"). Ein ausreichender Vortrag muß daher die behauptete Benutzung nach Art, Ort, Zeit unter konkreter Schilderung des Gegenstands sowie der öffentlichen Zugänglichkeit mit der Möglichkeit der Nachbenutzung durch andere Sachverständige enthalten

by the appellants themselves, as in the present case.

If a submission is not made in due time, according to the established practice of the Boards of Appeal (T 156/84, OJ EPO 1988, 372) it can be disregarded only if the Board considers its substance immaterial. The Board came to this conclusion on the basis of the oral proceedings and, in particular, the appellants' behaviour in the opposition and appeal proceedings.

8.1 The prior use claimed is use by the appellants themselves. If, by its nature, this use had actually been a bar to the grant of the European patent in question, in the normal course of events the appellants could have been expected to base their opposition on these grounds from the outset. The fact that the appellants merely mentioned prior use by themselves in the proceedings at first instance without further substantiation and, even in the appeal proceedings, did not refer to it in their statement of grounds, leads the Board to conclude that they clearly did not attach great importance to this alleged use; otherwise they would have claimed use by themselves when filing opposition.

The Board's conclusion is reinforced by the incompleteness of the submission claiming prior use. Prior public use is adequately substantiated only if sufficiently specific details are given of what was made available to the public where, when, how and by whom (T 300/86 dated 28 August 1989, point 2.7, quoted in the 1989 annual report, supplement to OJ EPO 6/1990, p 25; T 194/86 dated 17 May 1988, point 2, *Rechtsprechungskartei Gewerblicher Rechtsschutz "EPÜ 54 No. 73"*). An adequate submission must therefore contain details of the manner, place and time of the alleged use with a specific description of the subject-matter and particulars of its availability to the public with the possibility of subsequent use by other experts.

cielle une utilisation antérieure connue du public après l'expiration du délai d'opposition et ne donne pour la première fois d'indications plus précises à ce sujet qu'au cours de la procédure de recours, il y a lieu de considérer que ce moyen n'a pas été invoqué en temps utile au sens de l'article 114(2) CBE, en particulier si, comme c'est le cas en l'espèce, l'utilisation antérieure est le fait de la requérante elle-même.

Selon la jurisprudence des chambres de recours (T 156/84, JO OEB 1988, 372), tout moyen invoqué tardivement peut ne pas être pris en compte uniquement dans le cas où la chambre estime qu'il n'est pas pertinent sur le fond. Telle est la conclusion à laquelle la Chambre est parvenue à la suite de la procédure orale et, en particulier, en raison de la conduite du requérant lors des procédures d'opposition et de recours.

8.1 L'utilisation antérieure qui est alléguée est le fait de la requérante elle-même. Si, sur le fond, cette utilisation antérieure avait été effectivement de nature à faire obstacle au brevet européen en cause, on aurait pu normalement s'attendre à ce que la requérante fasse valoir, dès le départ, cet argument à l'appui de son opposition. Du fait qu'elle s'est contentée de rapporter sa propre utilisation antérieure, sans la fonder plus en détail, au cours de la procédure de première instance et n'en a pas davantage fait mention, lors de la procédure de recours, dans son mémoire exposant les motifs du recours, la Chambre déduit qu'à l'évidence, la requérante n'a pas elle-même accordé une grande importance à la prétendue utilisation, car si tel avait été le cas, elle en aurait fait état dès l'acte d'opposition.

La Chambre est confortée dans son opinion par le caractère incomplet de la description de la prétendue utilisation antérieure. Pour fonder de manière suffisante une utilisation antérieure connue du public, il convient d'indiquer de façon concrète ce qui a fait l'objet d'une utilisation accessible au public et de spécifier où, quand, comment et par qui cette utilisation a été faite (décision T 300/86 du 28 août 1989, point 2.7, cité dans le rapport sur la jurisprudence des Chambres de recours en 1989, supplément au JO OEB 6/1990, page 25, décision T 194/86 du 17 mai 1988, point 2, *Rechtsprechungskartei Gewerblicher Rechtsschutz "EPÜ 54, pt. 73"*). En conséquence, une prétendue utilisation antérieure est décrite de manière suffisante si l'on précise les modalités, le lieu et la date de ladite utilisation en indiquant concrètement quel est son objet, comment elle a été rendue accessible au public et dans quelle mesure il y a eu réutilisation de la part d'autres experts.

Schon die Angabe des Zeitraums der Vorbenutzung "bereits im Jahre 1979" ist so vage gehalten, daß sie kaum als eindeutige Angabe über die Zeit der Vorbenutzung gewertet werden kann

8.2 Darüber hinaus fehlt es an jeder konkreten Angabe über die Offenbarkeit der Vorbenutzung. Insofern hat die Beschwerdeführerin lediglich vorgebracht, daß es aufgrund des nächsten Standes der Technik, nämlich der Druckschrift (1), für den Fachmann naheliegend gewesen sein dürfte, ihr Produkt "Ponal express" zu untersuchen und dabei festzustellen, daß in ihm erhebliche Mengen sowohl an Polyvinylalkohol als auch an nativer Stärke vorhanden sind. Mit diesem Vortrag führt die Beschwerdeführerin aus, daß sie selbst die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung ihres Produkts nicht informiert hat; das ist auch nur natürlich, da ein Wirtschaftsunternehmen üblicherweise seine Mitbewerber im Markt über Art und Weise der Herstellung seiner Produkte aus eigenem wirtschaftlichem Interesse nicht zu unterrichten pflegt. Dem Produkt als solchem - einem Klebstoff - kann ein Fachmann seine Zusammensetzung nicht ansehen. Dazu bedürfte es einer chemischen Analyse. Für eine solche Analyse bestand aber nach Auffassung der Kammer kein Anlaß.

Die bloße Tatsache, daß eine Firma ein neues Handelsprodukt auf den Markt bringt, stellt für die Mitbewerber dieser Firma noch nicht notwendig einen ausreichenden Anlaß dar, dieses Produkt auf seine Bestandteile zu untersuchen. Es gibt keinen Erfahrungssatz, daß im Wettbewerb stehende Unternehmen sämtliche neuen Produkte ihrer Konkurrenten untersuchen; jedenfalls gilt das für die chemische Zusammensetzung von Handelsprodukten, die auf dem Markt neu angeboten werden. Dazu bedürfte es eines konkreten Anlasses, der eine solche Analyse, die immerhin mit einem Kostenaufwand verbunden ist, rechtfertigen würde. Einen solchen Anlaß vermag die Kammer im vorliegenden Fall nicht zu erkennen. Natürlich sind Konkurrenten daran interessiert, neue Produkte mit ihren eigenen zu vergleichen. Dazu bedarf es aber nicht unbedingt einer chemischen Analyse des neuen Produktes, es genügt vielmehr zunächst die Feststellung der Eigenschaften des neuen Produkts, im vorliegenden Fall des neuen Klebstoffs, dessen Eigenschaften ohne eine Analyse feststellbar sind. Daß das neue Handelsprodukt "Ponal express" der Beschwerdeführerin so besondere Eigenschaften aufgewiesen hätte, die einem Mitbewerber zur chemischen Analyse hätten Anlaß geben können, ist nicht vorgebracht. Daher vermag die Kammer in dem bloßen Erscheinen des neuen Handelsproduktes keinen Anlaß zur chemischen Untersuchung zu sehen.

Even the indication that the period of prior use was "as long ago as 1979" is so vague that it does not qualify as a clear statement of the time of the prior use

8.2 Furthermore, there are no specific details to support the allegation that the claimed prior use was public. The appellants merely submitted that, on the basis of the closest prior art, i.e. reference (1), it must have been obvious to the skilled person that the appellants' product "Ponal express" should be investigated, in which case the skilled person would have found that it contains substantial quantities of both polyvinyl alcohol and native starch. By this submission the appellants make it clear that they did not themselves inform the public of the composition of their product; that is only natural as, to protect its own commercial interests, a business enterprise is not in the habit of divulging such information to its competitors. A skilled person cannot tell the composition of the product itself, an adhesive, just by looking at it; a chemical analysis would be required for that purpose, but in the Board's view there were no grounds for such an analysis.

The mere fact that a company launches a new commercially available product is not necessarily sufficient reason for its competitors to test the product to determine its ingredients. There is no evidence to suggest that companies test all their competitors' new products, at least as far as the chemical composition of new commercially available products is concerned. There would need to be a specific reason to justify such an analysis, which after all costs money. In the present case the Board can see no such reason. Of course competitors are interested in comparing new products with their own, but a chemical analysis is not absolutely necessary for this purpose. Initially it is sufficient to establish the properties of the new product, in this case a new adhesive whose properties can be determined without analysis. The appellants did not submit that their new commercially available product "Ponal express" had such special properties that a competitor would have had reason to carry out a chemical analysis. The Board does not therefore see the mere appearance of a new commercially available product as grounds for a chemical analysis.

La seule indication de la période de l'utilisation antérieure ("dès l'année 1979") est tellement imprécise que l'on ne peut guère la considérer comme une information sans équivoque.

8.2 En outre, il n'est donné aucune indication concrète quant au caractère public de l'utilisation antérieure. La requérante a seulement mentionné qu'en se fondant sur l'état de la technique le plus proche, à savoir le document (1), l'homme du métier ne devait avoir eu aucune difficulté pour analyser son produit "Ponal express" et constater qu'il contient d'importantes quantités d'alcool polyvinylique et d'amidon natif. La requérante admet ainsi qu'elle n'a pas elle-même fait connaître au public la composition de son produit, ce qui est on ne peut plus normal car une entreprise commerciale n'informe pas généralement ses concurrents des méthodes de fabrication de ses produits, et ce dans son propre intérêt. Un homme du métier ne peut pas déduire la composition d'un produit — une substance adhésive — à la seule vue du produit en tant que tel. Il lui faudrait pour cela procéder à une analyse chimique. Or la Chambre est d'avis qu'il n'y avait aucune raison de procéder à une telle analyse.

Le simple fait qu'une entreprise lance un nouveau produit sur le marché, ne constitue pas nécessairement pour ses concurrents une raison suffisante pour en analyser la composition. Il n'existe aucun principe fondé sur l'expérience selon lequel les entreprises analysent tous les nouveaux produits de leurs concurrents; cela vaut en tout cas pour la composition chimique des produits venant d'être mis sur le marché. Il faudrait une raison concrète pour justifier une telle analyse, qui entraînerait en tout état de cause des frais. En l'espèce, la Chambre n'en voit aucune. Naturellement, les entreprises concurrentes ont intérêt à comparer des nouveaux produits avec les leurs. Mais il n'est pas absolument nécessaire pour cela d'effectuer une analyse chimique du nouveau produit; il suffit en premier lieu de déterminer les propriétés de ce produit, en l'occurrence celles de la nouvelle substance adhésive, sans pour autant devoir procéder à une analyse. Il n'a pas été exposé que le nouveau produit de la requérante "Ponal express" présentait des propriétés si particulières que ses concurrents pourraient avoir eu des raisons de procéder à une analyse chimique. En conséquence, la Chambre ne peut voir dans la simple mise sur le marché du nouveau produit une raison de procéder à une telle analyse.

Die Beschwerdeführerin meint, daß die Druckschrift (1) als nächster Stand der Technik für den Fachmann ein naheliegender Grund gewesen sei, das Produkt der Beschwerdeführerin zu untersuchen. Diese Überlegung beruht nach Meinung der Kammer auf einer lebensfremden Betrachtung des Verhaltens von Mitwettbewerbern. Diese beobachten den Markt aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, nicht aber mit Patentschriften in ihren Händen. Erst wenn ein Produkt wegen seiner besonderen Eigenschaften interessiert und aus diesem Grunde untersucht und analysiert wird, mag man sich für die Frage, ob die Nachahmung erlaubt ist, mit dem bisherigen Stand der Technik befassen.

Aber selbst wenn ein Sachverständiger das Marktprodukt der Beschwerdeführerin analysiert hätte, wäre er keineswegs sicher gewesen, darin native Stärke als Bestandteil festzustellen, da nach der eigenen Bekundung der Beschwerdeführerin ihr Marktprodukt teils mit, teils ohne native Stärke hergestellt worden ist. Das bedeutet, daß eine chemische Analyse des Handelsproduktes nur zufällig zum Nachweis der Anwesenheit von Stärke geführt hätte. Damit dürfte auch das Fehlen von Stärke im Analysenergebnis der Beschwerdegegnerin (vgl. Schriftsatz vom 14. Februar 1990), die Proben des Handelsproduktes aus der Herstellung vor 1979 und von heute untersucht hat, eine natürliche Erklärung finden.

8.3 Aus all diesen Gründen fehlt der behaupteten Vorbenutzung die Relevanz gegenüber dem angegriffenen Patent, die allein zu einer Berücksichtigung der verspätet vorgetragenen Vorbenutzung hätte führen können. Sie bleibt demgemäß bei der Bewertung der Patentfähigkeit des angegriffenen Patents außer Betracht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

According to the appellants, reference (1), as the closest prior art, was an obvious reason for the skilled person to investigate the appellants' product. In the Board's opinion, this train of thought is based on an unrealistic view of the way competitors behave. Competitors look at the market from the commercial angle, not with patent specifications clutched in their hands. Only when a product is of interest because of its special properties and is then tested and analysed on those grounds might attention turn to the prior art to discover whether imitation is allowed.

Even if an expert had analysed the appellants' commercially available product, he would by no means have been certain of finding native starch as an ingredient since, as the appellants themselves have testified, their product was made partly with and partly without native starch. This means that a chemical analysis of the commercially available product would have provided evidence of the presence of starch only by chance, and this might well be the logical explanation for the absence of starch in the analytical results obtained by the respondents (cf. pleadings of 14 February 1990), who tested samples of the commercially available product manufactured prior to 1979 and now.

8.3 For all these reasons the alleged prior use is of no significance for the contested patent; since the prior use claim was not submitted in due time, there is therefore nothing to prevent it from being disregarded, and so it is not taken into account when assessing the patentability of the contested patent.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

La requérante affirme que le document (1) correspondant à l'état de la technique le plus proche constituait pour l'homme du métier une raison évidente d'analyser son produit. De l'avis de la Chambre, ce raisonnement repose sur une manière irréaliste d'envisager le comportement des entreprises concurrentes. Celles-ci suivent l'évolution du marché d'un point de vue économique, sans toutefois prendre en compte les brevets. Ce n'est qu'à partir du moment où un produit présente un intérêt en raison de ses propriétés particulières et qu'il est procédé de ce fait à son analyse que l'on peut examiner l'état de la technique pour déterminer si une imitation serait licite.

Toutefois, même si un expert avait analysé le produit mis sur le marché par la requérante, il n'aurait pas du tout été certain d'y déceler de l'amidon natif car, selon les propres déclarations de la requérante, ce produit est préparé en partie avec de l'amidon natif et en partie sans cette substance. Cela signifie qu'une analyse chimique du produit mis sur le marché n'aurait révélé la présence d'amidon que par hasard, ce qui explique également l'absence d'amidon dans les résultats de l'analyse effectuée par l'intimée (voir mémoire du 14 février 1990) sur des échantillons du produit fabriqué en 1979 et actuellement.

8.3 Pour toutes ces raisons, l'utilisation antérieure alléguée manque de pertinence à l'égard du brevet attaqué, facteur qui à lui seul aurait permis de prendre en compte cet argument invoqué tardivement. En conséquence, il n'est pas tenu compte de l'utilisation antérieure pour apprécier la validité du brevet attaqué.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 24. April 1991
T 560/89 - 3.3.2
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P A. M. Lançon
Mitglieder M. M. Eberhard
E M C. Holtz

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
N. I. Industries, Inc.

Einsprechender/Beschwerdeführer:
1. Linde Aktiengesellschaft, Wiesbaden
2. Svenska Silikatforskningsinstitutet

Stichwort: Füllmasse/N. I. INDUSTRIES

Artikel: 123 (2) und 56 EPÜ

Schlagwort: "einschlägiger Stand der Technik - der Öffentlichkeit aus einem anderen Gebiet der Technik bekanntes Problem - verwandte Werkstoffe" - "erfinderische Tätigkeit (bejaht) - unerwartete Wirkung"

Leitsatz

Ein Fachmann, der auf einem speziellen Gebiet vor einer technischen Aufgabe steht, würde sich in einem anderen Gebiet der Technik, aus dem dieselbe Aufgabe der breiten Öffentlichkeit durch ausgedehnte Diskussion wohlbekannt ist, nach Anregungen umsehen, auch wenn es sich bei diesem anderen Gebiet weder um ein benachbartes noch um ein übergeordnetes allgemeines Gebiet handelt, sofern die auf dem speziellen Gebiet und die auf dem anderen Gebiet verwendeten Werkstoffe von der Art her verwandt sind (s. Nr. 5 der Entscheidungsgründe: im Anschluß an T 176/84, ABI EPA 1986, 50 und T 195/84, ABI EPA 1986, 121).

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung Nr 82 100325.8 wurde das europäische Patent Nr 56645 mit zwölf Ansprüchen erteilt. Der unabhängige Anspruch 1 lautete wie folgt:

"Acethylenspeicherbehälter (10) mit

einem Metallmantel (20) und einer gehärteten monolithischen Calciumsilicat-Füllmasse (30), die mindestens 35 Gew.-% kristalline Phase hat, eine Porosität von mindestens etwa 88 % aufweist und in den Metallmantel eingelagert ist, den sie im wesentlichen ausfüllt, zur Aufnahme einer Acethylengaslösung, wobei die Porosität durch im wesentlichen gleichmäßig verteilte, sehr feine Poren von etwa 0,05 - 25 Mikrometer gewährleistet wird und die Calciumsilicat-Füllmasse (30) im wesentlichen frei von Hohlräu-

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 24 April 1991
T 560/89 - 3.3.2
(Official Text)**

Composition of the Board

Chairman: P. A. M. Lançon
Members: M. M. Eberhard
E M C Holtz

Patent proprietor/Respondent:
N.I. Industries, Inc.

Opponent/Appellant:
(1) Linde Aktiengesellschaft, Wiesbaden
(2) Svenska, Silikatforskningsinstitutet

Headword: Filler mass/N.I. INDUSTRIES

Article: 123(2), 56 EPC

Keyword: "Relevant state of the art - problem well known to the public in a different technical field - related materials" - "Inventive step (affirmed) - unexpected function"

Headnote

A person skilled in the art who is confronted with a technical problem in a specific technical field would consider consulting another technical field where the same problem is well known to the general public owing to widespread debate thereon, even if this other field is neither a neighbouring field nor a broader general field provided that there exists a relationship between the kinds of materials used in the specific field and those used in this other field (see point 5 of the Reasons for the Decision, further to T 176/84, OJ EPO 1986, 50, and T 195/84, OJ EPO 1986, 121).

Summary of Facts and Submissions

I European patent No. 56645 was granted with twelve claims on the basis of European patent application No. 82 100325.8. Independent Claim 1 read as follows:

"An acetylene storage vessel (10) comprising:

a metal shell (20); and a hardened monolithic calcium silicate filler (30) comprising at least 35 percent by weight crystalline phase and having a porosity of at least about 88 percent disposed in and substantially filling said metal shell for receiving an acetylene gas solution with said porosity being provided by substantially uniformly distributed very fine pores having a size of about 0.05 to 25 microns and with said calcium silicate filler (30) being substantially absent of voids: said calcium filler material hav-

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date 24 avril 1991
T 560/89 - 3.3.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P A. M. Lançon
Membres: M. M. Eberhard
E. M. C. Holtz

Titulaire du brevet/intimé:
N.I. Industries, Inc.

Opposant/requérant:
1) Linde Aktiengesellschaft, Wiesbaden
2) Svenska Silikatforskningsinstitutet

Référence: Masse de remplissage/N.I. INDUSTRIES

Article: 123(2) et 56 CBE

Mot-clé: "Etat de la technique pertinent - problème bien connu du public dans un domaine technique différent - matières apparentées" - "Activité inventive (oui) - Fonction inattendue"

Sommaire

L'homme du métier qui doit résoudre un problème technique relevant d'un domaine particulier envisagerait de se reporter à un autre domaine technique où le même problème est bien connu du grand public en raison des vastes débats qu'il suscite, même si cet autre domaine technique n'est ni connexe ni général et plus large, pour autant qu'il existe un lien entre la nature des matières utilisées dans ce domaine particulier et celle des matières utilisées dans l'autre domaine (cf point 5 des motifs de la décision; à la suite de T 176/84, JO OEB 1986, 50, et T 195/84, JO OEB 1986, 121).

Résumé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 56645, composé de douze revendications, a été délivré sur la base de la demande de brevet européen n° 82 100 325 8. La revendication indépendante 1 est libellée comme suit:

"Réservoir de stockage d'acétylène (10) comprenant.

une enveloppe métallique (20) ; et une charge durcie monolithique de silicate de calcium (30) comprenant au moins 35 % en poids de phase cristalline et ayant une porosité d'au moins environ 88 %, disposée dans ladite enveloppe métallique qu'elle remplit pratiquement totalement pour recevoir une solution d'acétylène gazeux, ladite porosité étant assurée par des pores très fins distribués essentiellement uniformément, ayant une taille d'environ 0,05 à 25 micromètres, et ladite charge de silicate de calcium (30) étant

men ist und ein Antiabsetzmittel und ein Faserverstärkungsmaterial aufweist, die im Calciumsilicat im wesentlichen gleichmäßig verteilt sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Füllmasse (30) asbestfrei ist und sowohl als Faserverstärkungsmaterial als auch als Antiabsetzmittel eine alkalibeständige Glasfaser in einer solchen Menge vorgesehen ist, daß sie 0,5 - 7 % des Gewichts der gehärteten Calciumsilicat-Füllmasse (30) bildet"

Der unabhängige Anspruch 9 betraf ein Verfahren zur Herstellung dieses Acetylen Speicherbehälters

II Die Beschwerdeführerinnen I und II (Einsprechenden I und II) legten gegen das Patent Einspruch ein und beantragten seinen Widerruf wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit. Nach Ablauf der Einspruchsfrist machte die Einsprechende II außerdem geltend, die Änderungen in Anspruch 1 entsprächen nicht den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ. Von den zur Stützung der Einsprüche angezogenen Dokumenten fanden nur folgende Eingang in das Beschwerdeverfahren:

- (1) US-A-2 883 040
- (2) GB-A-1 401 972
- (3) Sonderdruck aus *Betonwerk + Fertigteile-Technik*, Heft 9, September 1973, "Glasfaserbeton"
- (4) Sonderdruck aus der Zeitschrift "Beton", Heft 4/1977, "Erstes Schalendach aus Glasfaserbeton in Deutschland"
- (5) Prospekt "CEM-FIL" der Pilkington Group

Drei weitere Dokumente wurden erst nach Ablauf der Einspruchsfrist genannt, darunter insbesondere das Dokument 10, DE-C-1 187763

III. Die Einspruchsabteilung wies die Einsprüche zurück. In bezug auf Anspruch 1 sah sie keinen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ. Die verspätet eingereichten Dokumente ließ sie außer Betracht und wertete das Dokument 1 als nächstliegenden Stand der Technik. Die Einspruchsabteilung vertrat die Auffassung, daß der Einsatz von Glasfasern statt Asbestfasern bei Zementprodukten in der Bauindustrie zwar bekannt sei, keines der angezogenen Dokumente den Leser aber lehre, Glasfasern gezielt in der beanspruchten Menge zu verwenden, um einen Acetylen Speicherbehälter bereitzustellen, dessen Calciumsilicat-Füllmasse so beschaffen sei, daß eine Lösung von gelöstem Acetylen gas aufgenommen werden könne, wobei die Glasfasern eine Doppelfunktion als Verstärkungsmaterial und Antiabsetzmittel erfüllten.

IV Die Beschwerdeführerinnen I und II legten gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und versuchten, in der

ing a settling resistant agent and a fibrous reinforcing material disposed substantially uniformly throughout said calcium silicate; characterized in that said filler (30) is asbestos free, and an alkali resistant glass fibre is provided both as said fibrous reinforcing material and as said settling resistant agent in a quantity so as to constitute from 0.5 to 7 percent the weight of said hardened calcium silicate filler (30)."

Independent Claim 9 related to a process for manufacturing this acetylene storage vessel.

II. Appellants I and II (Opponents I and II) filed a notice of opposition requesting revocation of the patent on the ground of lack of inventive step. After expiry of the opposition period Opponent II further objected that the amendments in Claim 1 were not in conformity with the requirements of Article 123(2) EPC. Of the documents cited in support of the oppositions, only the following ones were relied upon at the appeal stage:

- (1) US-A-2 883 040
- (2) GB-A-1 401 972
- (3) *Sonderdruck aus "Betonwerk + Fertigteile-Technik", Heft 9, September 1973, "Glasfaser Beton"*
- (4) *Sonderdruck aus der Zeitschrift "Beton", Heft 4/1977 "Erstes Schalendach aus Glasfaserbeton in Deutschland"*
- (5) *Prospekt "CEM-FIL" der Pilkington Group.*

Three additional documents were cited after expiry of the opposition period, in particular document (10) DE-C-1 187763.

III. The Opposition Division rejected the oppositions. Claim 1 was regarded as meeting the requirements of Article 123(2) EPC. The late filed documents were disregarded and document (1) was considered as closest prior art. In the Opposition Division's view although it was known for cement products in the building industry to replace asbestos fibres by glass fibres, none of the cited documents suggested using glass fibres in the particular claimed amount in order to provide an acetylene storage vessel whose calcium silicate filler exhibited the properties suitable for receiving a dissolved acetylene gas solution and wherein the glass fibres fulfilled the dual function as a reinforcing agent and as a settling resistant agent.

IV. Appellants I and II lodged an appeal against this decision. At the appeal stage they sought to introduce

essentiellement dépourvue d'interstitices; ladite matière de charge de silicate de calcium ayant un agent de résistance à la sédimentation et une matière fibreuse de renfort disposés essentiellement uniformément dans l'ensemble dudit silicate de calcium; caractérisé en ce que ladite charge (30) ne contient pas d'amiante; et des fibres de verre résistant aux alcalis servant à la fois de ladite matière fibreuse de renfort et de ladit agent de résistance à la sédimentation en une quantité telle qu'elles constituent de 0,5 à 7 % du poids de ladite charge durcie de silicate de calcium (30)."

La revendication indépendante 9 porte sur un procédé pour former ce réservoir de stockage d'acétylène

II Les requérants I et II (opposants I et II) ont formé une opposition, demandant la révocation du brevet pour absence d'activité inventive. Après l'expiration du délai d'opposition, l'opposant II a en outre objecté que les modifications apportées à la revendication 1 n'étaient pas conformes aux exigences de l'article 123(2) CBE. Parmi les documents cités à l'appui des oppositions, seuls les suivants ont été admis dans la procédure de recours

- 1) US-A-2 883 040
- 2) GB-A-1 401 972
- 3) Tiré-à-part de *"Betonwerk + Fertigteile-Technik"*, numéro 9, septembre 1973, "Glasfaserbeton"
- 4) Tiré-à-part de la revue "Beton", numéro 4/1977 "Erstes Schalendach aus Glasfaserbeton in Deutschland"
- 5) Prospectus "CEM-FIL" de Pilkington Group.

Trois documents supplémentaires ont été cités après expiration du délai d'opposition, notamment le document (10) DE-C-1 187 763

III. La division d'opposition a rejeté les oppositions. La revendication 1 a été jugée conforme aux exigences de l'article 123(2) CBE. Les documents déposés tardivement n'ont pas été pris en compte, tandis que le document 1 était considéré comme l'état de la technique le plus proche. De l'avis de la division d'opposition, bien que le remplacement, dans les produits à base de ciment, des fibres d'amiante par des fibres de verre soit connu dans l'industrie du bâtiment, aucun des documents cités ne suggère d'utiliser des fibres de verre dans la quantité spécifique revendiquée, afin d'obtenir un réservoir de stockage d'acétylène dont la charge de silicate de calcium présente les propriétés requises pour recevoir une solution d'acétylène gazeux dissous, les fibres de verre servant à la fois de matière de renfort et d'agent de résistance à la sédimentation.

IV Les requérants I et II ont formé un recours contre cette décision. C'est à ce stade qu'ils ont cherché à introduire

Beschwerdeinstanz fünf weitere, erstmals genannte Dokumente in das Verfahren einzuführen, darunter insbesondere das Dokument 13, DE-C-1 494 773.

V Am 24 April 1991 fand eine mündliche Verhandlung statt Obwohl die Beschwerdeführerin II ordnungsgemäß geladen war, erschien sie nicht zur Verhandlung Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) reichte - als einzigen Antrag - einen neuen Satz von zehn Ansprüchen sowie geänderte Seiten 4 und 5 des Patents ein

Anspruch 1 unterscheidet sich vom erteilten Anspruch dadurch, daß in seinem kennzeichnenden Teil als Untergrenze der Glasfasermenge nun 2 % angegeben ist Dieselbe Änderung wurde auch im unabhängigen Verfahrensanspruch vorgenommen Die abhängigen Ansprüche 3 und 12 in der erteilten Fassung wurden gestrichen, die Ansprüche 4 bis 11 neu numeriert

VI. Die Beschwerdeführerin II machte geltend, die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ seien nicht erfüllt, weil die unabhängigen Ansprüche ein Merkmal - nämlich die Wirkung der Glasfasern als Antiabsetzmittel - enthielten, das in der ursprünglichen Anmeldung weder beansprucht noch in der Beschreibung als erfinderisch gewertet worden sei.

Die Argumente der Beschwerdeführerinnen zur erfinderischen Tätigkeit lassen sich wie folgt zusammenfassen

Als man die von Asbestfasern ausgehende gesundheitliche Gefährdung erkannt und nach einem Ersatzmaterial gesucht habe, habe dieses Thema über die Grenzen eines Spezialgebiets hinaus allgemeine Bekanntheit erlangt. Selbst die Öffentlichkeit sei für dieses in erster Linie die Bauindustrie betreffende Problem sensibilisiert worden Außerdem seien das Calciumsilicat-Produkt des Dokuments 2 und die Füllmasse von Gasspeicherbehältern von den Werkstoffen und ihrer Herstellung her sehr eng verwandt und gehörten zu direkt benachbarten Gebieten der Technik, die sich gegenseitig beeinflussten Da das Dokument 13 überdies offenbare, daß eine feste Masse für Acetylspeicherbehälter und Beton ganz ähnliche Eigenschaften aufwiesen und bei der Herstellung zahlreicher fester Massen Zement zum Einsatz komme, sei der Fachmann für Füllmassen auch mit den Erkenntnissen aus den Dokumenten 2 bis 5 vertraut Daher sei es für den Fachmann, der vor der Aufgabe stehe, die Asbestfasern in der aus dem Dokument 1 bekannten Füllmasse von Acetylspeicherbehältern durch ein anderes Material zu ersetzen, naheliegend, das in dem Dokument 2 oder in den Dokumenten 3 bis 5 vorgeschlagene Ersatz-

for the first time five further documents into the proceedings, especially document (13) DE-C-1 494 773

V Oral proceedings took place on 24 April 1991. Although duly summoned, appellant II did not attend these proceedings. The respondent (patentee) handed over a new set of ten claims as well as amended pages 4 and 5 of the patent as single request.

Claim 1 differs from the granted one in that the lower amount of glass fibre stated in the characterising part of the claim has been replaced by 2%. The same amendment was made in the independent process claim. Dependent Claims 3 and 12 as granted were deleted and Claims 4 to 11 were renumbered

VI Appellant II contended that the requirements of Article 123(2) EPC were not met since the independent claims included a feature, i.e. the function of the glass fibres as settling resistant agent, which was neither claimed in the original application nor considered as inventive in the description thereof

The appellants' arguments as regards inventive step may be summarised as follows

When the health risk of asbestos fibres and the problem of their replacement came up this represented a generally known topic which extended beyond a specific field. Even the public was aware of this problem concerning first of all the building industry. Furthermore, the calcium silicate product of (2) and the filler mass of gas storage vessels were very closely related as regards the materials themselves and their preparation, and they pertained to direct neighbouring technical fields having mutual influence upon each other. Moreover, as document (13) disclosed the similarity of properties of a hard mass for acetylene storage vessels and of concrete and the use of cement in the preparation of a great number of hard masses, the person skilled in the field of filler masses was also familiar with the knowledge of (2) to (5). Hence, it was obvious to the skilled person faced with the problem of asbestos fibres replacement in the filler mass of the acetylene storage vessels known from (1) to use the asbestos fibres substitute proposed in (2) or (3) to (5), namely alkali resistant glass fibres. Reference was made to the decisions T 176/84 (OJ EPO 1986, 50) and T 195/84 (OJ EPO 1986, 121). The determination of the appropriate

pour la première fois dans la procédure cinq autres documents, notamment le document 13 DE-C-1 494 773

V. La procédure orale a eu lieu le 24 avril 1991 Bien que dûment convoqué, le requérant II n'y a pas assisté L'intimé (titulaire du brevet) a remis, en tant qu'unique requête, un nouveau jeu de dix revendications ainsi que des modifications apportées aux pages 4 et 5 du brevet

La revendication 1 se distingue de celle figurant dans le brevet délivré en ce que la quantité inférieure de fibres de verre indiquée dans la partie caractérisante de la revendication a été remplacée par 2 %. La même modification a été apportée à la revendication de procédé indépendante. Les revendications dépendantes 3 et 12 du brevet tel que délivré ont été supprimées, et les revendications 4 à 11 ont été renumérotées

VI. Le requérant II a affirmé que les exigences de l'article 123(2) CBE n'étaient pas remplies étant donné que les revendications indépendantes comportent une caractéristique, à savoir la fonction des fibres de verre en tant qu'agent de résistance à la sédimentation, qui n'a été ni revendiquée dans la demande initiale, ni considérée comme étant inventive dans la description s'y rapportant.

Les arguments des requérants à propos de l'activité inventive peuvent être résumés comme suit

Lorsqu'il est apparu que les fibres d'amiante représentaient un risque pour la santé, et que s'est posé le problème de leur remplacement, le sujet était généralement connu et dépassait les limites d'un domaine spécifique. Même le public était au courant de ce problème, qui concernait avant tout l'industrie du bâtiment. En outre, le produit de silicate de calcium mentionné dans le document 2 ainsi que la masse de remplissage de réservoirs de stockage de gaz sont très proches en ce qui concerne les matières elles-mêmes et leur préparation, et ils appartiennent à des domaines techniques connexes s'influençant mutuellement. Qui plus est, le document 13 divulguant qu'une masse dure pour réservoirs de stockage d'acétylène et le béton présentent des propriétés similaires, et que la fabrication d'un grand nombre de masses dures requiert l'utilisation du ciment, le spécialiste des masses de remplissage possédait aussi les connaissances contenues dans les documents 2 à 5. Il est donc évident, pour l'homme du métier placé face au problème du remplacement des fibres d'amiante dans la masse de remplissage des réservoirs de stockage d'acétylène, mentionné dans le document 1, d'utiliser à la place des

material für Asbestfasern, nämlich alkalibeständige Glasfasern, zu verwenden. Die Beschwerdeführerinnen beriefen sich auf die Entscheidungen T 176/84 (ABI. EPA 1986, 50) und T 195/84 (ABI. EPA 1986, 121). Die Ermittlung der richtigen Glasfasermenge liege in Anbetracht der Lehre des Dokuments 2 oder der Dokumente 2 bis 5 im Bereich fachmännischen Könnens. Aus dem Dokument 10 sei außerdem die Herstellung einer Füllmasse ohne Einbringung eines Suspensionsmittels in die Aufschlammung bekannt. Wenn die Suspensionswirkung im Dokument 10 dem Kalk zugeschrieben werde, so sei dies de facto nur eine Vermutung, ebensogut könnten die Asbestfasern zu der - nun im Streitpatent offenbarten - Antiabsetzwirkung beigetragen haben. Daher sei die Wirkung von Glasfasern als Antiabsetzmittel zu erwarten gewesen.

VII. Die Hauptargumente der Beschwerdeführerinnen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die Bauindustrie könne nicht als mit dem angesprochenen Spezialgebiet der Acethylenspeicherbehälter eng verwandt angesehen werden, da ihre Erzeugnisse Anforderungen erfüllen müßten, die für Acethylenspeicherbehälter ohne Belang seien; dasselbe gelte auch umgekehrt. Das Spezialgebiet gehöre auch nicht zu einem übergeordneten technischen Gebiet und habe mit der Bauindustrie nur das Problem der Substitution von Asbestfasern gemeinsam. Die Dokumente 2 bis 5 enthielten - abgesehen von Ausführungen zur Festigkeit - keine Angaben über die wesentlichen Eigenschaften eines brauchbaren Acethylenspeicherbehälters.

Überdies machten das Suspensionsmittel und die Asbestfasern im Dokument 1 insgesamt zwischen 12 und 37 Gew.-% der porösen Füllmasse aus, während die im Streitpatent beanspruchte Menge der als Verstärkungsmaterial und Antiabsetzmittel wirkenden Glasfasern überraschend niedrig sei. Der Stand der Technik deute nicht darauf hin, daß auf das im Dokument 1 verwendete Suspensionsmittel verzichtet werden könne, ohne es durch andere Mittel, wie die im Dokument 10 offenbarte besondere Behandlung des Kalks, zu ersetzen. Selbst bei rückschauender Betrachtung könne man durch Kombination der Dokumente 1, 2 und 10 nicht zum beanspruchten Gegenstand gelangen, da das Dokument 10 die Behandlung des Kalks vorschreibe.

VIII. Die Beschwerdeführerinnen beantragten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdeführerinnen beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents

amount of glass fibres lay within the realm of the skilled person in view of the teaching of (2) or (2) to (5) It was further known from (10) to prepare a filler mass without incorporating a suspending agent into the slurry The suspending effect attributed to the lime in (10) was indeed only a presumption and the asbestos fibres might have contributed to the settling resistance as disclosed in the patent in suit. Therefore, the function of glass fibres as settling resistant agent could have been expected.

VII. The main arguments submitted by the respondent may be summarised as follows:

The building industry products could not be considered as closely related to the very specific field of acetylene storage vessels since they had to fulfill characteristics which were not relevant to acetylene storage vessels and vice-versa This very specific art did not fall within a broader technical field and the only link between these two technical fields was the problem of asbestos fibre replacement. Documents (2) to (5) were silent as to the essential properties, apart from strength, which were necessary to make a useful acetylene storage vessel.

Moreover, in the porous filler mass of (1) the suspending agent and the asbestos fibres were provided in a total amount between 12 and 37 wt% whereas the claimed amount of glass fibres acting as both reinforcing and settling resistant agent is surprisingly low. The prior art did not suggest that it could be dispensed with the suspending agent used in (1) without replacing it by other means such as the particular treatment of the lime disclosed in (10). Even in the hindsight retrospective it was not possible by combining (1), (2) and (10) to arrive at the claimed subject-matter since (10) required the treatment of lime.

VIII. The appellants requested that the decision under appeal be set aside and the patent be revoked.

The respondent requested that the appeal be dismissed and the patent be maintained on the basis of the Euro-

fibres d'amiante, les fibres de verre résistant aux alcalis proposées dans le document 2 ou les documents 3 à 5. Les requérants ont fait référence aux décisions T 176/84 (JO OEB 1986, 50) et T 195/84 (JO OEB 1986, 121). Compte tenu de l'enseignement du document 2 ou des documents 2 à 5, l'homme du métier était en mesure de déterminer la quantité appropriée de fibres de verre. Par ailleurs, il ressort du document 10 qu'il est possible de préparer une masse de remplissage sans incorporer d'agent de suspension dans la bouillie L'effet de suspension attribué à la chaux dans le document 10 n'est en réalité qu'une supposition, et il se peut tout aussi bien que les fibres d'amiante contribuent à la résistance à la sédimentation. comme cela est divulgué dans le brevet incriminé. Aussi aurait-on pu prévoir la fonction des fibres de verre en tant qu'agent de résistance à la sédimentation.

VII. Les principaux arguments invoqués par l'intimé peuvent être résumés comme suit:

Les produits de l'industrie du bâtiment ne sauraient être considérés comme étant voisins du domaine très particulier que représentent les réservoirs de stockage d'acétylène, puisque les caractéristiques qu'ils doivent posséder ne s'appliquent pas aux réservoirs de stockage d'acétylène et inversement. Cette technique particulière ne relève pas d'un domaine technique général plus large, leur seul point commun étant le problème du remplacement des fibres d'amiante. Les documents 2 à 5 ne mentionnent, à l'exception de la résistance, aucune des propriétés essentielles requises pour fabriquer un réservoir de stockage d'acétylène utilisable.

De plus, la quantité totale indiquée dans le document 1 pour l'agent de suspension et les fibres d'amiante présents dans la masse de remplissage poreuse se situe entre 12 et 37 % en poids, alors que la quantité revendiquée de fibres de verre faisant fonction à la fois d'agent de renforcement et de résistance à la sédimentation est remarquablement faible. L'état de la technique ne suggère pas que l'on puisse se passer de l'agent de suspension utilisé dans le document 1, sans le remplacer par d'autres moyens, par exemple par le traitement particulier de la chaux divulgué dans le document 10. Même avec le recul, il est impossible, en combinant les documents 1, 2 et 10, d'arriver à l'objet revendiqué, puisque le document 10 prescrit le traitement de la chaux.

VIII. Les requérants ont demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.

L'intimé a requis le rejet du recours et le maintien du brevet sur la base des pages 1 à 3 et 6 à 11 du fascicule de

auf der Grundlage der Seiten 1 bis 3 und 6 bis 11 der europäischen Patentschrift in der erteilten Fassung und der in der mündlichen Verhandlung überreichten Seiten 4, 5 und 12.

Entscheidungsgründe

1 Die Beschwerde ist zulässig.

2 Gegen die geänderten Ansprüche bestehen keine Einwände nach Artikel 123 (2) EPÜ. Die in den unabhängigen Ansprüchen 1 und 8 angegebene Porosität von 88 % wird durch Anspruch 2, der für den Glasfasergehalt angegebene Bereich von 2 bis 7 % durch Seite 12, Zeilen 1 - 2 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt. In bezug auf die zusätzliche Wirkung der Glasfasern als "Antiabsetzmittel" stimmt die Kammer mit der Einspruchsabteilung darin überein, daß dieses Merkmal in der ursprünglichen Beschreibung auf Seite 7, Zeilen 6 - 8 und Seite 12, Zeilen 1 - 2 eindeutig offenbart ist. Für die Prüfung von Änderungen im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ spielt es keine Rolle, ob das betreffende Merkmal in der ursprünglichen Anmeldung als wesentlich und erfinderisch dargestellt wurde, es genügt, wenn das Merkmal dort in Verbindung mit den anderen Merkmalen offenbart ist. Daher kann sich die Kammer den diesbezüglichen Argumenten der Beschwerdeführerin II nicht anschließen.

Die geänderten Ansprüche 1 und 8 erweitern offenkundig auch nicht den Schutzbereich des erteilten Anspruchs 1, da der für die Glasfasermenge angegebene Bereich eingeschränkt worden ist.

3 Nachdem die Kammer die acht verspätet eingereichten Dokumente von Amts wegen geprüft hat, hat sie beschlossen, die Dokumente 10 und 13 in Anbetracht ihrer Relevanz zu berücksichtigen. Das Dokument 10 enthält nämlich wichtige Informationen im Zusammenhang mit der Verwendung eines Suspensionsmittels oder alternativer Mittel, die ein Absetzen von Aufschlämmungen verhindern sollen, während Dokument 13 Ähnlichkeiten zwischen Beton und dem Calciumsilicatgitter von Füllmassen in Acetylen-speicherbehältern aufzeigt. Die übrigen Dokumente sind nicht aufschlußreicher als die rechtzeitig eingereichten Entgegenhaltungen und offenbaren nichts, was die Entscheidung in eine andere Richtung lenken könnte. Daher bleiben sie nach Artikel 114 (2) EPÜ außer Betracht.

4 Das Streitpatent betrifft einen Acetylen-speicherbehälter mit einem Metallmantel und einer porösen, gehärteten monolithischen Calciumsilicat-Füllmasse, die in den Metallmantel eingelagert ist und diesen im wesentlichen ausfüllt, zur Aufnahme einer Acetylen-gaslösung. Die Füllmasse hat eine Porosität von mindestens 88 %, die

pean patent specification, pages 1-3 and 6-11 as granted and pages 4, 5 and 12 as submitted during the oral proceedings.

Reasons for the Decision

1 The appeal is admissible.

2 There are no objections under Article 123(2) EPC to the amended claims. The porosity of 88% stated in the independent Claims 1 and 8 is based upon Claim 2 of the application as originally filed and the range of 2 to 7% for the glass fibre content is supported by page 12, lines 1-2 thereof. With regard to the additional function of the glass fibres as "settling resistant agent", the Board concurs with the Opposition Division's opinion that this feature is clearly disclosed in the original description, at page 7, lines 6-8, and page 12, lines 1-2. When considering conformity of the amendments with Article 123(2) EPC, it does not matter whether or not the feature in question is presented as essential and inventive in the original application, it is sufficient that this feature be disclosed therein in combination with the other features. Therefore, the Board cannot follow appellant II's arguments in this respect.

In addition, the amended Claims 1 and 8 manifestly do not broaden the scope of the granted Claim 1 since the range for the amount of glass fibres has been restricted.

3. After examination of the eight late filed documents of its own motion, the Board has decided to take into consideration documents (10) and (13) in view of their relevance. Thus, (10) discloses relevant information in connection with the use of a suspending agent or of alternative means for preventing settling of the slurry and (13) mentions similarities between concrete and the calcium silicate lattice of filler masses in acetylene storage vessels. The remaining documents are not more relevant than the documents filed on time and do not disclose matter which could change the outcome of the decision. Therefore, it was decided to disregard them pursuant to Article 114(2) EPC.

4. The disputed patent relates to an acetylene storage vessel comprising a metal shell and a porous hardened monolithic calcium silicate filler disposed in and substantially filling the metal shell for receiving an acetylene gas solution. The filler exhibits a porosity of at least 88%, which is provided by substantially uniformly distributed

brevet européen tel que délivré. et des pages 4, 5 et 12 remises lors de la procédure orale.

Motifs de la décision

1 Le recours est recevable.

2 Les revendications modifiées ne soulèvent aucune objection au titre de l'article 123(2) CBE. La porosité de 88 % indiquée dans les revendications indépendantes 1 et 8 est fondée sur la revendication 2 de la demande initialement déposée, et la plage de 2 à 7 % pour la quantité de fibres de verre est étayée par les renseignements de la page 12, lignes 1 et 2 de ladite demande. En ce qui concerne la fonction supplémentaire des fibres de verre comme "agent de résistance à la sédimentation", la Chambre partage l'avis de la division d'opposition, selon lequel cette caractéristique est clairement divulguée dans la description initiale, page 7, lignes 6 à 8 et page 12, lignes 1 et 2. Pour ce qui est de la conformité des modifications à l'article 123(2) CBE, il importe peu que la caractéristique en question soit présentée comme étant essentielle et inventive dans la demande initiale, il suffit que cette caractéristique y soit bien divulguée en combinaison avec les autres caractéristiques. La Chambre ne peut donc se ranger aux arguments du requérant II sur ce point.

En outre, les modifications apportées aux revendications 1 et 8 n'étendent manifestement pas la portée de la revendication 1 du brevet délivré, puisque la variation de la quantité de fibres de verre a été réduite.

3. Ayant procédé à l'examen d'office des huit documents déposés tardivement, la Chambre a décidé de retenir les documents 10 et 13 en raison de leur intérêt. En effet, le document 10 contient des informations pertinentes au sujet de l'utilisation d'un agent de suspension ou d'autres moyens empêchant la sédimentation de la bouillie, tandis que le document 13 mentionne des similitudes entre le béton et le réseau de silicate de calcium des masses de remplissage dans les réservoirs de stockage d'acétylène. Les autres documents ne présentent guère plus d'intérêt que ceux déposés dans les délais et ne divulguent rien qui puisse influencer sur la décision. Aussi a-t-il été décidé de ne pas en tenir compte, en vertu de l'article 114(2) CBE.

4. Le brevet incriminé porte sur un réservoir de stockage d'acétylène comprenant une enveloppe métallique et une charge poreuse, durcie et monolithique de silicate de calcium disposée dans ladite enveloppe métallique qu'elle remplit pratiquement totalement pour recevoir une solution d'acétylène gazeux. Cette charge présente

durch im wesentlichen gleichmäßig verteilte, sehr feine Poren gewährleistet wird, und ist im wesentlichen frei von Hohlräumen. Die Calciumsilicat-Füllmasse enthält ferner ein in der Füllmasse im wesentlichen gleichmäßig verteiltes Faserverstärkungsmaterial. Acethylenspeicherbehälter dieser Art sind bereits aus dem Dokument 1 bekannt, das die Kammer in Übereinstimmung mit der Einspruchsabteilung und allen Verfahrensbeteiligten für den nächstliegenden Stand der Technik hält.

Die im Dokument 1 beschriebene gehärtete Calciumsilicat-Füllmasse enthält als Faserverstärkungsmaterial inerte Mineralfasern, insbesondere Asbestfasern, und wird aus einem Ausgangsgemisch hergestellt, das neben Kieselerde, Kalk und Asbestfasern ein Suspensionsmittel enthält (s. Anspruch 2, Spalte 2, Zeilen 27 - 45; Spalte 3, Zeilen 30 - 34). Wie dem Streitpatent zu entnehmen ist, empfahl es sich "aufgrund der allgemein verbreiteten Besorgnis, daß Asbestfasern Gesundheit und Umwelt gefährden können", nach einem Ersatz für Asbestfasern zu suchen.

Vor dem Hintergrund des nächstliegenden Stands der Technik (Dokument 1) kann die dem Patent zugrunde liegende Aufgabe daher darin gesehen werden, einen Acethylenspeicherbehälter bereitzustellen, der die mit der Verwendung von Asbestfasern verbundenen gesundheitlichen Gefahren und Risiken für die Umwelt vermeidet und dessen Füllmasse die hohe Porosität, die gleichmäßige Verteilung sehr feiner Poren sowie die Festigkeits-, die Schrumpfungs-, Wärmesenkungs- und Gasentnahmeeigenschaften aufweist, die für die Aufnahme einer Lösung von gelöstem Acetylen gas erforderlich sind.

Zur Lösung dieser Aufgabe wird im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 vorgeschlagen, (a) die Asbestfasern durch alkalibeständige Glasfasern zu ersetzen, (b) die Glasfasern sowohl als Faserverstärkungsmaterial als auch als Antiabsetzmittel einzusetzen, so daß sich ein Suspensionsmittel, wie es im Dokument 1 vorgesehen ist, erübrigt, und (c) die Menge der Glasfasern so anzusetzen, daß sie 2 - 7 % des Gewichts der gehärteten Calciumsilicat-Füllmasse ausmacht.

In Anbetracht der im Patent enthaltenen Beispiele und der in den Tabellen festgehaltenen physikalischen Eigenschaften ist die Kammer überzeugt, daß die technische Aufgabe einleuchtend gelöst wurde. Dies haben die Beschwerdeführerinnen auch ohnehin nicht bestritten.

4. Nach Prüfung der Entgegenhaltungen ist die Kammer zu dem Schluß ge-

very fine pores, and it is substantially absent of voids. The calcium silicate filler further contains a fibrous reinforcing material disposed uniformly throughout its mass. Acetylene storage vessels of this kind are already known from document (1) which the Board considers as the closest state of the art in agreement with the Opposition Division and all the parties.

The hardened calcium silicate filler described in (1) includes inert mineral fibres, in particular asbestos fibres, as fibrous reinforcing material, and is prepared from an initial composition comprising a suspending agent in addition to the silica, the lime and the asbestos fibres (cf. Claim 2; column 2, lines 27-45; column 3, lines 30-34) As indicated in the patent in suit, "due to the well known concern that asbestos fibres may pose health and pollution problems", it was desirable to seek substitutes for asbestos fibres.

In the light of the closest prior art (1), the technical problem underlying the patent can, therefore, be seen in providing an acetylene storage vessel which avoids the health and pollution risks associated with the use of asbestos fibres and wherein the filler mass exhibits the high porosity, the uniform distribution of very fine pores, the strength, shrinkage, heat sink and gas discharge characteristics suitable for receiving a dissolved acetylene gas solution.

It is proposed to solve this problem by the features recited in the characterizing part of Claim 1, namely (a) the asbestos fibres are replaced by alkali resistant glass fibres, (b) the glass fibres are provided both as the fibrous reinforcing material and as the settling resistant agent, that is to say a suspending agent as used in document (1) is not necessary and (c) the amount of glass fibres constitutes from 2 to 7 percent the weight of the hardened calcium silicate filler

In view of the examples in the patent and of the physical properties reported in the tables, the Board is satisfied that the technical problem has been plausibly solved. This was anyway not contested by the appellants.

4 After examination of the cited documents, the Board has come to the con-

une porosité d'au moins 88 % qui est assurée par des pores très fins, et elle est essentiellement dépourvue d'interstices. La charge de silicate de calcium contient en outre une matière fibreuse de renfort disposée uniformément dans l'ensemble de la masse. Ce genre de réservoir de stockage d'acétylène est déjà connu par le document 1, que la Chambre, en accord avec la division d'opposition et toutes les parties, considère comme l'état de la technique le plus proche

La charge durcie de silicate de calcium décrite dans le document 1 contient des fibres minérales inertes, en particulier des fibres d'amiante en tant que matière fibreuse de renfort, et elle est préparée à partir d'une composition initiale qui, outre de la silice, de la chaux et des fibres d'amiante, comprend un agent de suspension (cf. revendication 2; colonne 2, lignes 27 à 45; colonne 3, lignes 30 à 34). Comme indiqué dans le brevet incriminé, "en raison de la crainte généralisée que les fibres d'amiante constituent un risque pour la santé et l'environnement", il est souhaitable de chercher à les remplacer.

Au vu de l'état de la technique le plus proche (document 1), le problème technique à résoudre dans ce brevet consiste à fabriquer un réservoir de stockage d'acétylène qui évite les risques pour la santé et l'environnement liés à l'utilisation de fibres d'amiante, et dont la masse de remplissage présente les caractéristiques de porosité élevée, de distribution uniforme de pores très fins, de résistance, de retrait, de dissipation thermique et de vidage du gaz propres à recevoir une solution d'acétylène gazeux dissous.

Il est proposé de résoudre ce problème par les caractéristiques citées dans la partie caractérisante de la revendication 1, à savoir: a) de remplacer les fibres d'amiante par des fibres de verre résistant aux alcalis, b) d'utiliser les fibres de verre comme matière fibreuse de renfort et agent de résistance à la sédimentation, ce qui supprime la nécessité d'employer un agent de suspension comme dans le document 1, et c) d'utiliser les fibres de verre en quantité telle qu'elles constituent de 2 à 7 % du poids de la charge durcie de silicate de calcium.

Au regard des exemples fournis dans le brevet et des propriétés physiques citées dans les tableaux, la Chambre est convaincue que la solution apportée à ce problème technique est plausible. Ceci n'a d'ailleurs pas été mis en doute par les requérants.

4. Après examen des documents cités, la Chambre a conclu qu'aucun d'eux

langt, daß keines dieser Dokumente einen Acethylenspeicherbehälter offenbart, der eine Calciumsilicat-Füllmasse mit den vorstehend genannten Merkmalen a, b und c aufweist. Da die Neuheit von den Beschwerdeführerinnen nicht in Frage gestellt wurde, braucht hierauf nicht näher eingegangen zu werden.

5 Dagegen bleibt noch zu prüfen, ob der beanspruchte Gegenstand dem Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit genügt

5.1 Die Lehre des Dokuments 1 selbst beschränkt sich nicht auf die Verwendung von Asbestfasern als Verstärkungsmaterial für poröse Calciumsilicat-Füllmassen, weil generell auch der mögliche Einsatz inerter Mineralfasern erwähnt ist (s. Spalte 3, Zeilen 30 - 35). Allerdings geht aus dem Dokument nicht hervor, welche Arten von Mineralfasern sich bei dem stark alkalischen pH-Wert und den bei der Herstellung der Füllmasse herrschenden Fertigungsbedingungen als Ersatz für Asbestfasern eignen würden.

5.2 Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern würde sich ein Fachmann, der auf einem technischen Spezialgebiet nach einer Lösung für eine bestimmte Aufgabe sucht und dort keine brauchbaren Hinweise findet, auf Nachbargebieten oder einem übergeordneten allgemeinen Gebiet, auf dem sich die gleichen oder ähnliche Probleme stellen, nach Anregungen umsehen. Es wird erwartet, daß ihm solche allgemeinen Gebiete geläufig sind (s. T 176/84, ABI. EPA 1986, 50 und T 195/84, ABI. EPA 1986, 121)

Dem Fachmann war **bekannt**, daß man sich bereits auf anderen technischen Gebieten als dem Spezialgebiet der Acethylenspeicherbehälter, insbesondere in der Bauindustrie, mit dem Problem der gesundheitlichen Gefährdung durch Asbestfasern auseinandergesetzt hatte. Selbst die **breite Öffentlichkeit** war sich schon vor dem Prioritätstag des in der Bauindustrie bestehenden Problems bewußt, wie die Beschwerdeführerinnen hervorgehoben haben und die Beschwerdegegnerin auch nicht bestreitet, weil dieses Problem weithin diskutiert wurde und öffentliche Sicherheitsvorkehrungen nach sich zog. Außerdem wird im Dokument 13, das die Herstellung einer festen Füllmasse für Acethylenspeicherbehälter betrifft, darauf hingewiesen, daß das Calciumsilicatgitter von Füllmassen trotz unterschiedlicher Herstellung im wesentlichen dieselben chemischen Eigenschaften aufweist wie Beton und daß Zement einer der Bestandteile ist, der bei der Herstellung vieler Füllmassen verwendet wird (s. Spalte 1, Zeile 66 - Spalte 2, Zeile 5) Auch wenn die Bauindustrie nach Einschätzung der Kammer insbesondere in Anbetracht der sehr unter-

clusion that none of them discloses an acetylene storage vessel with a calcium silicate filler having the features (a), (b) and (c) stated above. Since the issue of novelty has not been raised by the appellants, it is not necessary to consider this matter in further detail.

5. It still remains to be examined whether the requirement of inventive step is met by the claimed subject-matter.

5.1 The teaching of document (1) itself is not limited to the use of asbestos fibres as reinforcing material for a porous calcium silicate filler mass, since the possibility of using inert mineral fibres in general is also foreseen (cf. column 3, lines 30-35). However, no information is given as to the kind of mineral fibres which would be suitable as substitute for asbestos fibres under the highly alkaline pH and the operating conditions prevailing during the manufacture of the filler mass

5.2 According to the established jurisprudence of the Boards of Appeal, a person skilled in the art seeking a solution to a given problem in a specific technical field would, in the absence of useful information in this field, look for suggestions in neighbouring fields or in a broader general field in which the same or similar problems arise. He is expected to be aware of such general fields (cf. T 176/84, OJ EPO 1986, 50, and T 195/84, OJ EPO 1986, 121).

It was **well known** to the skilled person that the problem of health risks associated with asbestos fibres had been encountered and dealt with in a number of technical fields other than the specific field of acetylene storage vessels, in particular in the building industry. As pointed out by the appellants and not contested by the respondent, even the **general public** was well aware of this problem in that industry before the priority date, owing to widespread debate thereon and to the resulting public safety precautions. Furthermore, it is pointed out in document (13), which relates to the preparation of a hard filler mass for acetylene storage vessels, that the calcium silicate lattice of filler masses exhibits essentially the same chemical properties as concrete despite a different preparation and that cement is one of the components used for the manufacture of many of them (cf. column 1, line 66, to column 2, line 5). Thus, although in the Board's opinion the building industry can be regarded neither as a neighbouring field in particular in view of the very different porosity properties and uses of the products nor as a broader general field as

ne divulgue un réservoir de stockage d'acétylène comprenant une charge de silicate de calcium présentant les caractéristiques a), b) et c) susmentionnées. Etant donné que la question de la nouveauté n'a pas été soulevée par les requérants, il est inutile d'étudier ce point plus avant.

5. Il reste à examiner si l'objet revendiqué satisfait à l'exigence d'activité inventive.

5.1 L'enseignement du document 1 proprement dit n'est pas limité à l'utilisation de fibres d'amiante en tant que matière de renfort d'une masse de remplissage poreuse de silicate de calcium, puisque la possibilité d'utiliser des fibres minérales inertes en général est également prévue (cf. colonne 3, lignes 30 à 35) Cependant, ce document est muet sur le type de fibres minérales pouvant remplacer les fibres d'amiante compte tenu du pH fortement alcalin et des conditions opératoires lors de la fabrication de la masse de remplissage

5.2 Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, l'homme du métier voulant résoudre un certain problème dans un domaine technique particulier chercherait, en l'absence d'informations utiles dans ledit domaine, des suggestions dans des domaines voisins ou dans le domaine technique général plus large où se posent des problèmes identiques ou analogues, et qu'il devrait normalement connaître (cf. T 176/84, JO OEB 1986, 50 et T 195/84, JO OEB 1986, 121)

L'homme du métier **savait fort bien** que le problème des risques pour la santé que représentent les fibres d'amiante s'était posé et avait été traité dans d'autres domaines techniques que celui, particulier, des réservoirs de stockage d'acétylène, notamment dans l'industrie du bâtiment. Comme l'ont fait remarquer les requérants - sans contestation de la part de l'intimé - même le **grand public** était parfaitement informé de ce problème dans l'industrie du bâtiment, avant la date de priorité, en raison du large débat qu'il avait suscité et des mesures de sécurité publique qui s'ensuivirent. En outre, le document 13, qui a trait à la préparation d'une masse de remplissage durcie pour réservoirs de stockage d'acétylène, enseigne que, malgré une préparation différente, le réseau de silicate de calcium des masses de remplissage présente essentiellement les mêmes propriétés chimiques que le béton, et que le ciment est l'un des composants utilisés pour la fabrication d'un grand nombre d'entre elles (cf. colonne 1, ligne 66 à colonne 2, ligne 5) En conséquence, bien que, de l'avis de la Chambre, l'industrie du bâtiment ne puisse être

schiedlichen Porositätseigenschaften und ganz anderen Verwendung der Erzeugnisse nicht als Nachbargebiet und auch nicht als übergeordnetes allgemeines Gebiet im Sinne der vorstehend genannten Entscheidungen angesehen werden kann, läßt sich aus dem Dokument 13 doch ableiten, daß die auf dem Spezialgebiet der Acetylen-Speicherbehälter und die in der Bauindustrie verwendeten Werkstoffe von der Art her verwandt sind. Unter diesen Umständen wäre der Fachmann angesichts der vorstehend dargelegten Aufgabe nach Meinung der Kammer ganz offenkundig darauf gekommen, sich in dem Bereich der Bauindustrie, in dem Zementprodukte durch Fasern verstärkt werden, nach Anregungen umzusehen. Dabei wäre er auf das Dokument 2 gestoßen, das er aus den nachstehend dargelegten Gründen sicherlich mit großem Interesse aufgenommen hätte

Das Dokument 2 betrifft zwar Werkstoffe, die in der Bauindustrie in Form von Isolierplatten, -steinen oder -folien verwendet werden, ist jedoch auf die Armierung **autoklavisch** hergestellter **Calciumsilicatprodukte** gerichtet, zu deren Herstellung man Gemische aus Kalk und Kieselerde mit einem Kalk-Kieselerde-Molverhältnis von 0,8 - 1,2 und wahlweise zugesetzten anderen Bindemitteln wie Zement, also Materialien, die mit denen der für Acetylen-Speicherbehälter verwendeten Füllmassen eng verwandt sind, im Autoklav auf 150–200° C erwärmt (s. S. 1, Zeilen 52 - 76 und S. 3, Tabelle). Darüber hinaus geht dieses Dokument auch auf das Problem der Gesundheitsgefahren ein, die mit dem Einsatz von Asbestfasern bei solchen Produkten einhergehen können, und schlägt als Ersatz für diese Fasern alkalibeständige Glasfasern vor (s. S. 1, Zeile 44 - S. 2, Zeile 8). Dem Dokument 2 zufolge eignen sich Fasern aus ZrO₂ haltigem, alkalibeständigem Glas sehr gut als Verstärkungsmittel in autoklavierten Calciumsilicatprodukten (S. 1, Zeilen 48 - 52).

Nach Überzeugung der Kammer hätten diese Lehre und die Tatsache, daß bei der Herstellung dieser Produkte dieselben stark alkalischen Verhältnisse und hohen Temperaturen herrschen wie im Fall der Füllmassen des Dokuments 1, den Fachmann, der bei den Füllmassen die von Asbestfasern ausgehenden Gesundheitsgefahren vermeiden wollte, veranlaßt, die Asbestfasern durch die Glasfasern zu ersetzen, die im Dokument 2 wegen ihrer ausgesprochen erfolgreichen Wirkung als Verstärkungsmittel empfohlen werden.

Daß die Erzeugnisse des Dokuments 2 für Füllmassen eine zu geringe Porosität aufweisen und daß außer zur Festigkeit keine Angaben über die bei einer Füllmasse erforderlichen Eigen-

defined in the decisions mentioned above, it is derivable from (13) that there exists a relationship between the kinds of materials used in the specific field of acetylene storage vessels and those used in that industry. The Board finds that, under these circumstances, the skilled person faced with the problem stated above would naturally have considered looking for suggestions in that field of the building industry concerning the reinforcement of cementitious products with fibres. In the course of his investigations he would have come upon document (2) which he would certainly have considered with great interest for the following reasons

Although (2) relates to materials which are used in the building industry in the form of insulation boards, bricks or sheets, it is, however, directed to the reinforcement of **autoclaved calcium silicate materials** which are prepared by autoclaving at 150-200°C mixtures of lime and silica with a lime to silica mole ratio of 0.8 to 1.2 and optional additions of other binders such as cement, i.e. materials which are closely related to those of the filler masses for acetylene storage vessels (cf. page 1, lines 52-76, and page 3, table). Furthermore, this document also deals with the problem arising from the possible health hazards associated with the use of asbestos fibres in such products and proposes alkali resistant glass fibres as a substitute for these fibres (cf. page 1, line 44, to page 2, line 8). According to (2), fibres of an alkali resistant glass containing ZrO₂ are highly successful as reinforcing elements in autoclaved calcium silicate materials (page 1, lines 48-52).

It is the Board's conviction that in the light of this teaching and taking into account the severe alkaline conditions and high temperatures prevailing during the manufacture of these products as in the case of the filler masses of (1), the skilled person faced with the problem of avoiding the asbestos fibre health risks in these filler masses would have been encouraged to replace the asbestos fibres by the glass fibres recommended in (2) for their highly successful performance as reinforcing agent.

The fact that the products of (2) have a too low porosity for filler masses and that no information is given about the properties, except strength, which are required in a filler mass would not

considérée ni comme un domaine voisin, vu notamment la grande différence de porosité et d'usage des produits, ni comme un domaine technique général plus large tel que défini dans les décisions précitées, il est possible de déduire du document 13 qu'il existe un lien entre la nature des matières utilisées dans le domaine particulier des réservoirs de stockage d'acétylène et celle des matières utilisées dans l'industrie du bâtiment. Dans ce contexte, la Chambre estime que l'homme du métier placé face au problème susmentionné aurait tout naturellement orienté ses recherches vers le domaine de l'industrie du bâtiment concernant le renforcement de produits cimentaires avec des fibres, et serait tombé sur le document 2, qu'il aurait certainement étudié avec grand intérêt pour les raisons suivantes.

Bien que le document 2 porte sur des matériaux utilisés dans l'industrie du bâtiment sous la forme de panneaux, briques ou feuilles isolants, il est néanmoins axé sur le renforcement de **matériaux en silicate de calcium autoclavés**, dont la préparation consiste en un autoclavage à 150 - 200° C de mélanges de chaux et de silice ayant un rapport molaire de 0,8 à 1,2, ainsi que, à titre facultatif, d'autres liants tels que le ciment, c'est-à-dire des matières voisines de celles utilisées pour les masses de remplissage pour réservoirs de stockage d'acétylène (cf. page 1, lignes 52 à 76, et page 3, tableau). En outre, ce document traite du problème posé par les risques éventuels pour la santé, liés à l'utilisation de fibres d'amiantes dans de tels produits, qu'il est proposé de remplacer par des fibres de verre résistant aux alcalis (cf. page 1, ligne 44 à page 2, ligne 8). Selon ce document 2, les fibres de verre résistant aux alcalis contenant du ZrO₂ sont d'excellents éléments de renfort dans les matériaux en silicate de calcium autoclavés (page 1, lignes 48 à 52).

La Chambre est convaincue qu'après examen de cet enseignement et compte tenu du milieu fortement alcalin et des températures élevées lors de la fabrication de ces produits, comme c'est le cas pour les masses de remplissage décrites dans le document 1, l'homme du métier cherchant à éviter les risques pour la santé que représentent les fibres d'amiantes dans ces masses de remplissage aurait été incité à remplacer ces fibres d'amiantes par les fibres de verre recommandées dans le document 2, en raison de leur excellente efficacité en tant qu'agent de renfort.

Le fait que les produits décrits dans le document 2 aient une porosité trop faible pour des masses de remplissage, et qu'aucune information ne soit donnée au sujet des propriétés requises

schaften gemacht werden, würde den Fachmann nicht davon abhalten, Versuche mit den Glasfasern durchzuführen, da die Porosität der im Dokument 2 offenbarten Produkte auf ihren spezifischen Verwendungszweck abgestimmt ist und daraus nicht der Schluß gezogen werden kann, daß keine höhere Porosität erreichbar ist. Die Bedingungen, unter denen sich eine hohe Porosität von mindestens 88 % und eine gleichmäßige Verteilung feiner Poren erreichen läßt, sind außerdem schon im Dokument 1 angegeben.

5.3 Um zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents zu gelangen, müßte der Fachmann nicht nur die Asbestfasern durch die alkalibeständigen Glasfasern des Dokuments 2 ersetzen, sondern auch das in den Gemischen des Dokuments 1 in einer Menge von 8-16,5 Gew.-% vorhandene Suspensionsmittel (s. Spalte 2, Zeilen 26-45) weglassen und die richtige Glasfasermenge ermitteln.

5.4 Dem Dokument 1 zufolge muß die Aufschlammung ein Suspensionsmittel enthalten, damit man eine Calciumsilicat-Füllmasse erhält, die eine höhere Porosität - nämlich im Bereich zwischen 86 % und 93 % -, eine gleichmäßige Verteilung sehr feiner Poren und eine für die kommerzielle Nutzung geeignete Festigkeit aufweist, ohne daß sich Bestandteile absetzen oder Hohlräume ausbilden (s. Spalte 1, Zeilen 38-72 und Spalte 2, Zeilen 1-3 und 27-43). Menge und Art des Suspensionsmittels sollten so gewählt werden, daß ein Absetzen oder die Ausbildung von Schichtungen vor der Verfestigung verhindert wird, gleichzeitig aber die gewünschten physikalischen Eigenschaften der Endmasse nicht beeinträchtigt werden (s. Spalte 2, Zeilen 18-22). Angegeben sind Mengen von 8-16,5 Gew.-%, berechnet auf trockene Substanz. Nach Aussage des Dokuments 1 kann diese Menge verringert werden, wenn in das Gemisch sehr feinkörnige Kieselerde und amorphe Kieselerden eingebracht werden, die in Spalte 3, Zeilen 15-24 angegebenen Stoffanteile entsprechen jedoch einer theoretischen Mindestmenge von etwa 6 Gew.-% Suspensionsmittel.

In Anbetracht dieser Lehre wäre der Fachmann, der sich der Aufgabe gegenüber sah, das mit Asbestfasern verbundene Gesundheitsrisiko zu vermeiden, gleichzeitig aber eine Füllmasse mit hoher Porosität (mindestens 88 %) und gleichmäßig verteilten, feinen Poren bereitzustellen, nicht darauf verfallen, das Suspensionsmittel wegzulassen, selbst wenn die Asbestfasern in der Aufschlammung des Dokuments 1 durch Glasfasern ersetzt werden, weil sich die Lehre des Dokuments 1 nicht auf Asbestfasern beschränkt, sondern auch andere Arten inerte Mineralfa-

deter the skilled person from performing tests with the glass fibres since the porosity of the products disclosed in (2) is adapted to their specific use and it is not derivable therefrom that higher porosities cannot be achieved. Furthermore, the conditions which must be respected to obtain a high porosity of at least 88% and a uniform distribution of fine pores are already indicated in (1).

5.3 To arrive at the subject-matter of Claim 1 of the patent in suit the skilled person would not only have to replace the asbestos fibres with the alkali resistant glass fibres of (2) but would further have to omit the suspending agent present in the compositions of (1) in an amount of 8-16.5 wt% (see column 2, lines 26-45) and to determine the appropriate amount of glass fibres.

5.4 According to (1), it is **necessary** for the obtention of a calcium silicate filler mass with an increased porosity, i.e. a porosity within the range 86-93%, a uniform distribution of very fine pores and a strength adequate to withstand commercial use without settling or formation of voids that the slurry contains a suspending agent (cf. column 1, lines 38-72, and column 2, lines 1-3 and 27-43). The amount and type of suspending agent should be merely sufficient to keep the slurry from settling or stratifying before it becomes set and also insufficient to detract from the desired physical properties of the final filler (cf. column 2, lines 18-22). Amounts of 8-16.5 wt% on a dry basis are indicated. According to (1) this amount may be reduced when very fine particle size silica and amorphous silicas are included in the composition; however, the proportions of ingredients reported at column 3, lines 15-24, correspond to a minimum theoretical amount of about 6 wt% suspending agent.

In view of this teaching the skilled person faced with the problem of avoiding the health risks due to the asbestos fibres while at the same time providing a filler mass with a high porosity (at least 88%) and uniformly distributed fine pores would not have considered omitting the suspending agent even when the asbestos fibres are replaced by glass fibres in the slurry of (1), since the teaching of (1) is not limited to asbestos fibres but also applies to other kinds of inert mineral fibres (cf. column 2, lines 27-35; column 3, lines 34-35) and it is not suggested in

pour une masse de remplissage, à l'exception de la résistance, n'empêcherait pas l'homme du métier d'effectuer des expériences avec des fibres de verre, étant donné que la porosité des produits divulgués dans le document 2 est adaptée à leur usage particulier, et qu'on ne saurait en déduire qu'il est impossible d'obtenir des degrés de porosité plus élevés. En outre, les conditions à respecter pour obtenir une porosité élevée de 88 % au moins et une distribution uniforme de pores fins sont déjà mentionnées dans le document 1.

5.3 Pour parvenir à l'objet de la revendication 1 du brevet incriminé, l'homme du métier devrait non seulement remplacer les fibres d'amiante par les fibres de verre résistant aux alcalis citées dans le document 2, mais aussi supprimer l'agent de suspension présent pour 8-16,5 % en poids dans les compositions mentionnées dans le document 1, (cf. colonne 2, lignes 26 à 45), et déterminer la quantité appropriée de fibres de verre.

5.4 Selon le document 1, **il faut que** la bouillie contienne un agent de suspension (cf. colonne 1, lignes 38 à 72 et colonne 2, lignes 1 à 3 et 27 à 43) pour obtenir une masse de remplissage de silicate de calcium ayant une porosité plus élevée, c'est-à-dire comprise entre 86 et 93 %, une distribution uniforme de pores très fins et une résistance suffisante pour un usage commercial sans sédimentation ou formation d'interstices. La quantité et le type d'agent de suspension doivent être tels qu'ils empêchent la sédimentation ou la stratification de la bouillie avant que celle-ci ne prenne, sans toutefois amoindrir les propriétés physiques désirées de la masse finale (cf. colonne 2, lignes 18 à 22). Il est fait mention de quantités allant de 8 à 16,5 % en poids sur une base sèche. Il est indiqué dans le document 1 que cette quantité peut être réduite si des silices amorphes et de la silice sous forme de particules très fines sont incluses dans la composition; cependant, les proportions figurant à la colonne 3, lignes 15 à 24, correspondent à une quantité minimum théorique d'environ 6 % en poids d'agent de suspension.

Compte tenu de cet enseignement, l'homme du métier cherchant à éviter les risques que représentent les fibres d'amiante pour la santé, tout en obtenant une masse de remplissage de porosité élevée (88 % au moins) et des pores fins distribués uniformément, n'aurait pas envisagé de se passer de l'agent de suspension, même lorsque les fibres d'amiante sont remplacées par les fibres de verre dans la bouillie mentionnée dans le document 1, étant donné que l'enseignement de ce document n'est pas limité aux fibres d'amiante, mais s'applique à d'autres

ern einschließt (s. Spalte 2, Zeilen 27-35 Spalte 3, Zeilen 34-35) und das Dokument 2 keinen Hinweis darauf enthält, daß die Glasfasern auch als Suspensionsmittel fungieren könnten

5.5 Das Dokument 10 betrifft ebenfalls Calciumsilicat-Füllmassen mit einer hohen Porosität von etwa 90 % für Acethylenspeicherbehälter. Im Zusammenhang mit dem Stand der Technik wird darauf hingewiesen, daß die Zugabe eines Suspensionsmittels wie Aluminiumsulfat oder Bentonit zur Aufschlammung aus Kalk, Kieselerde und Asbestfasern einerseits die Homogenität der Füllmasse verbessert, andererseits aber gewissermaßen verdünnend wirkt und dadurch ihre Festigkeit herabsetzt (s. Spalte 1, Zeilen 20-30). Statt der Zugabe dieses Suspensionsmittels wird vorgeschlagen, den gelöschten Kalk einer Vorbehandlung in einer Kolloidmühle zu unterziehen, um sehr feinteiligen Kalk und eine gleichmäßige Dispersion zu erhalten. Es wird davon ausgegangen, daß dieses feinteilige, gleichmäßig dispergierte Calciumhydroxyd auf die Aufschlammung die erforderliche Suspensionswirkung ausübt, so daß ein Absetzen oder die Ausbildung von Schichtungen nicht erfolgt und ein gleichmäßiges Gefüge der Füllmasse entsteht (s. Spalte 2, Zeilen 41-52, Spalte 4, Zeilen 2-9). Der Fachmann hätte daher aus dem Dokument 10 geschlossen, daß auf das Suspensionsmittel tatsächlich verzichtet werden kann, wenn statt dessen der Kalk zur Erzielung der **erforderlichen Suspensionswirkung** einer besonderen Behandlung unterzogen wird. Abgesehen davon ist dem Dokument 10 ebensowenig wie den Dokumenten 1 oder 2 zu entnehmen, daß alkalibeständige Glasfasern eine Suspensions- oder Antiabsetzwirkung haben könnten. Unter diesen Umständen hätte der Fachmann, selbst wenn er auf das Suspensionsmittel des Dokuments 1 verzichtet hätte, statt dessen die im Dokument 10 beschriebene Vorbehandlung des Kalks vorgenommen, da er nicht damit rechnen konnte, ohne Einsatz von Mitteln, die ein Absetzen und die Ausbildung von Schichtungen in der Aufschlammung verhindern, eine Füllmasse mit hoher Porosität und gleichmäßiger Verteilung feiner Poren zu erhalten. Daher wäre er nicht zu dem beanspruchten Verfahren und Produkt gelangt, bei dem solche Mittel in Betracht der unerwarteten Wirkung der Glasfasern als Suspensionsmittel nicht erforderlich sind.

5.6 Die Kammer kann sich den Argumenten der Beschwerdeführerin in bezug auf das Dokument 10 (s. Nr. VI) nicht anschließen. Auch wenn der Verfasser nur vermutet, daß die Suspensionswirkung dem feinverteilten Kalk zuzuschreiben ist, ist diese Wirkung doch offenbart und nichts Gegenteiliges bewiesen. Dagegen ist die Vermu-

(2) that the glass fibres might also function as suspending agent

5.5 Document (10) also concerns calcium silicate filler masses with a high porosity of about 90% for acetylene storage vessels. In connection with the prior art it is pointed out that the addition of a suspending agent such as aluminium sulphate or bentonite to the slurry of lime, silica and asbestos fibres on the one hand improves the homogeneity of the filler mass but on the other hand has to some extent a diluting action and thus decreases the strength thereof (cf. column 1, lines 20-30). Instead of adding this suspending agent, it is proposed to submit the slaked lime to a pre-treatment in a micronizer in order to obtain a very finely divided lime and a uniform dispersion. It is assumed that this finely divided and well dispersed calcium hydroxyde exerts the necessary suspending action upon the slurry so that no settling or stratifying occurs and a uniform filler mass texture is formed (cf. column 2, lines 41-52, column 4, lines 2-9). Therefore, the skilled person would have inferred from (10) that the suspending agent may indeed be omitted provided that it is replaced by a particular treatment of the lime in order to achieve the **necessary suspending effect**. Furthermore, document (10), like (1) or (2), does not suggest that alkali-resistant glass fibres might have a suspending or settling resistant action. Under these circumstances, even if the skilled man had omitted the suspending agent of (1) he would have replaced it by the lime pre-treatment of (10), since he could not expect to obtain a filler mass with a high porosity and a uniform distribution of fine pores in the absence of any means for preventing settling and stratifying of the slurry. Thus, he would not have arrived at the claimed process and product which do not require such means in view of the unexpected function of the glass fibres as suspending agent.

5.6 The Board cannot follow appellant's arguments in connection with document (10) (see VI above). It is true that the suspending effect attributed to the finely divided lime is an assumption of the author, however, this effect is disclosed and there is no evidence to the contrary. In contrast thereto, the appellant's own assumption that the asbes-

fibres minérales inertes (cf. colonne 2, lignes 27 à 35 ; colonne 3, lignes 34 et 35), et que le document 2 ne laisse pas entendre que les fibres de verre pourraient également avoir la fonction d'agent de suspension

5.5 Le document 10 a, lui aussi, trait aux masses de remplissage de silicate de calcium présentant une porosité élevée de 90 % environ pour les réservoirs de stockage d'acétylène. En ce qui concerne l'état de la technique, l'attention est attirée sur le fait que, si l'addition d'un agent de suspension, tel que le sulfate d'aluminium ou la bentonite, à la bouillie de chaux, de silice et de fibres d'amiante améliore l'homogénéité de la masse de remplissage, elle a en même temps un certain effet diluant, et diminue de ce fait la résistance de cette dernière (cf. colonne 1, lignes 20 à 30). Au lieu d'ajouter cet agent de suspension, il est proposé de soumettre la chaux éteinte à un traitement préalable dans un désintégrateur afin d'obtenir une chaux très finement divisée ainsi qu'une dispersion uniforme. Il est supposé que cet hydroxyde de calcium finement divisé et bien dispersé exerce sur la bouillie un effet suffisamment suspensif pour éviter toute sédimentation ou stratification et permettre la formation d'une masse de remplissage à texture uniforme (cf. colonne 2, lignes 41 à 52 ; colonne 4, lignes 2 à 9). Par conséquent, l'homme du métier aurait déduit du document 10 qu'il est effectivement possible de se passer de l'agent de suspension, à condition de le remplacer par un traitement spécial de la chaux pour obtenir l'**effet de suspension nécessaire**. En outre, de même que dans le document 1 ou 2, rien, dans le document 10, ne donne à croire que les fibres de verre résistant aux alcalis puissent avoir un effet de suspension ou de résistance à la sédimentation. Dans ces conditions, même si l'homme du métier avait renoncé à utiliser l'agent de suspension mentionné dans le document 1, il l'aurait remplacé par le traitement préalable de la chaux cité dans le document 10, puisqu'il ne pouvait espérer obtenir une masse de remplissage de haute porosité et une distribution uniforme de pores fins, en l'absence de tout moyen empêchant la sédimentation et la stratification de la bouillie. Il ne serait donc pas arrivé au procédé et au produit revendiqués, qui n'exigent aucun de ces moyens en raison de la fonction inattendue d'agent de suspension exercée par les fibres de verre.

5.6 La Chambre ne peut se rallier aux arguments invoqués par le requérant I au sujet du document 10 (cf. point VI supra). S'il est vrai que l'effet de suspension attribué à la chaux finement divisée est une supposition de l'auteur, il n'en reste pas moins que cet effet est divulgué et rien ne vient prouver le contraire. En revanche, l'hypothèse

tung der Beschwerdeführerin, daß die Asbestfasern zur erforderlichen Suspensionswirkung (oder Antiabsetzwirkung) beitragen könnten, tatsächlich im Streitpatent zu finden, in den Entgegenhaltungen jedoch **nicht offenbart**. Selbst wenn man zugunsten der Beschwerdeführerin annimmt, daß dieser Beitrag bekannt war, hätte der Fachmann aus den Dokumenten 1 und 10 geschlossen, daß die Suspensionswirkung der Asbestfasern nicht ausreicht, um ein Absetzen und eine Schichtung im gewünschten Umfang zu verhindern, weil dort die Zugabe eines Suspensionsmittels oder eine Vorbehandlung des Kalks erforderlich war, um die gewünschte Antiabsetzwirkung zu erzielen. Deshalb konnte angesichts der Dokumente 1, 2 und 10 nicht erwartet werden, daß die alkalibeständigen Glasfasern in dem Maße als Suspensionsmittel wirken würden, daß auf andere Suspensionsmittel verzichtet werden könnte.

Der wohl auf das Dokument 10 zu beziehenden Behauptung der Beschwerdeführerin II, daß die Fasern gemäß Spalte 2, Zeilen 49 - 51 auch als Antiabsetzmittel dienen können, kann die Kammer nicht zustimmen. Diese Textstelle offenbart vielmehr, daß die Suspensionswirkung auf das feinverteilte Calciumhydroxyd und nicht auf die Fasern zurückzuführen ist.

5.7 Die übrigen Dokumente 3, 4 und 5 beziehen sich auf glasfaserverstärkten Beton in der Bauindustrie. Da es sich bei der Matrix jedoch nicht um ein autoklavisch hergestelltes Calciumsilicatprodukt handelt, sind diese Dokumente vom Gegenstand des Anspruchs 1 weiter entfernt als das Dokument 2. Außerdem enthalten sie keinen Hinweis darauf, daß die als Verstärkungsmaterial verwendeten alkalibeständigen Glasfasern als Suspensionsmittel fungieren könnten.

5.8 Aus den vorstehend dargelegten Gründen ist die Kammer deshalb der Auffassung, daß es in Anbetracht der Entgegenhaltungen nicht naheliegend war, die alkalibeständigen Glasfasern in der Füllmasse eines Acetylen-speicherbehälters als Verstärkungsmaterial und als Antiabsetzmittel zugleich einzusetzen (Merkmal b), um die vorstehend definierte Aufgabe zu lösen. Unter diesen Umständen braucht nicht weiter geprüft zu werden, ob das zusätzliche Merkmal c auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Demnach folgt, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 dem Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit im Sinne der Artikel 52(1) und 56 EPÜ entspricht.

6. Die vorstehend dargelegten Gründe entsprechen für den Verfahrensanspruch 8, der auf ein Verfahren zur Ausbildung eines Acetylen-speicherbehälters mit den in Anspruch 1

tos fibres might contribute to the necessary suspending (or settling resistant) effect is indeed indicated in the patent but **not disclosed** in the cited prior art. Even if it were assumed to the appellant's benefit that this contribution was known, then the skilled person would have concluded in view of (1) and (10) that the suspending effect of the asbestos fibres is not sufficient to avoid settling and stratifying to the desired extent since addition of a suspending agent or pre-treatment of the lime is necessary to obtain the desired settling resistance. Therefore, it could not be expected in view of (1), (2) and (10) that the alkali resistant glass fibres would function as a suspending agent such that other suspending means could be dispensed with.

Assuming that appellant II wanted to refer to document (10), then the Board cannot agree with his allegation that according to column 2, lines 49-51, the fibres can also serve as settling resistant agent. This passage discloses in fact that the finely divided calcium hydroxyde serves as suspending agent, not the fibres.

5.7 The remaining documents (3), (4) and (5) relate to glass fibre reinforced concrete of the building industry. However, as the matrix is not an autoclaved calcium silicate material these documents are more remote from the subject-matter of Claim 1 than document (2). Furthermore, they contain no indication which could suggest that the alkali resistant glass fibres used as reinforcing agent might function as suspending agent.

5.8 Therefore, for the reasons given above, the Board considers that it was not obvious in the light of the cited prior art to provide the alkali resistant glass fibres both as the reinforcing agent and as the settling resistant agent in the filler mass of an acetylene storage vessel (i.e. feature b) in order to solve the problem defined above. Under these circumstances, it is not necessary to further examine whether the additional feature (c) involves an inventive step.

It results from the preceding that the subject-matter of Claim 1 meets the requirement of inventive step set out in Articles 52(1) and 56.

6 The reasons given above apply analogously to the process Claim 8 which is directed to a process for forming an acetylene storage vessel having the characteristics recited in Claim 1. Thus,

émise par le requérant, selon laquelle les fibres d'amiante contribuent peut-être à l'effet de suspension nécessaire (ou de résistance à la sédimentation) est effectivement mentionnée dans le brevet, mais **n'est pas divulguée** dans l'état de la technique citée. Même en admettant, en faveur du requérant, que cette contribution était connue, l'homme du métier aurait conclu, au regard des documents 1 et 10, que l'effet de suspension des fibres d'amiante ne suffit pas pour éviter une sédimentation et une stratification dans la mesure désirée, puisqu'il est nécessaire d'ajouter un agent de suspension ou de soumettre la chaux à un traitement préalable pour obtenir la résistance souhaitée à la sédimentation. En conséquence, les documents 1, 2 et 10 ne permettent pas de conclure que les fibres de verre résistant aux alcalis ont un effet de suspension tel qu'il serait possible de se passer d'autres agents de suspension.

En supposant que le requérant II ait voulu se référer au document 10, la Chambre n'est pas d'accord avec son allégation, selon laquelle les fibres visées à la colonne 2, lignes 49 à 51, peuvent également servir d'agent de résistance à la sédimentation. En fait, ce passage divulgue que ce ne sont pas les fibres, mais l'hydroxyde de calcium finement divisé qui sert d'agent de suspension.

5.7 Les documents restants 3, 4 et 5 ont trait au béton renforcé par des fibres de verre dans l'industrie du bâtiment. Cependant, la matrice n'étant pas un matériau en silicate de calcium autoclavé, ces documents sont plus éloignés de l'objet de la revendication 1 que le document 2. En outre, ils n'indiquent aucunement que les fibres de verre résistant aux alcalis utilisées comme matière de renfort pourraient avoir un effet de suspension.

5.8 En conséquence, pour les motifs précités, la Chambre estime qu'à la lumière de l'état de la technique citée, il n'était pas évident d'utiliser les fibres de verre résistant aux alcalis tout à la fois comme matière de renfort et comme agent de résistance à la sédimentation dans la masse de remplissage d'un réservoir de stockage d'acétylène (caractéristique b) pour résoudre le problème défini plus haut. Dans ces conditions, il est inutile d'examiner plus avant si la caractéristique supplémentaire (c) implique une activité inventive.

Il s'ensuit que l'objet de la revendication 1 satisfait à l'exigence d'activité inventive au sens des articles 52(1) et 56 CBE.

6 Les motifs précités s'appliquent par analogie à la revendication de procédé 8, qui porte sur un procédé destiné à former un réservoir de stockage d'acétylène présentant les caractéristiques

genannten Merkmalen gerichtet ist. Somit wird auch diesem Verfahren eine erfinderische Tätigkeit zugesprochen.

Die Patentfähigkeit der abhängigen Ansprüche 2 bis 7, 9 und 10, die bevorzugte Ausführungsarten der Ansprüche 1 und 8 betreffen, leitet sich aus der der Ansprüche 1 und 8 ab.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

- 1 Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben
- 2 Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage der europäischen Patentschrift, Seiten 1 bis 3 und 6 bis 11 in der erteilten Fassung und der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Seiten 4, 5 und 12 in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten

this process is also considered to involve an inventive step

Dependent Claims 2 to 7, 9 and 10, which relate to preferred embodiments of Claims 1 and 8, derive their patentability from that of Claims 1 and 8.

Order

For these reasons it is decided that:

- 1 The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order to maintain the patent in an amended form on the basis of the European patent specification, pages 1-3 and 6-11 as granted, and pages 4, 5 and 12 as submitted during the oral proceedings.

citées dans la revendication 1. En conséquence, ce procédé est lui aussi considéré comme impliquant une activité inventive.

Quant à la brevetabilité des revendications dépendantes 2 à 7, 9 et 10, qui concernent des modes de réalisation préférés des revendications 1 et 8, elle découle de la brevetabilité des revendications 1 et 8.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision faisant l'objet du recours est annulée.
- 2 L'affaire est renvoyée devant la première instance pour qu'elle maintienne le brevet sous une forme modifiée sur la base du fascicule de brevet européen, pages 1 à 3 et 6 à 11 tel que délivré, et des pages 4, 5 et 12 telles que remises lors de la procédure orale

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 24. April 1991
T 3/90-3.4.1*
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer

Vorsitzender: G. D. Paterson
 Mitglieder: H. J. Reich
 Y. van Henden

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
British Telecommunications PLC

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Deutsche ITT Industries GmbH

Stichwort: Mündliche Verhandlung/
BRITISH TELECOMMUNICATIONS
PLC

Artikel: 116 (1) EPÜ

Schlagwort: "mündliche Verhandlung; Zurücknahme des Antrags infolge Nichtvertretung"

Leitsatz

Wird eine von einem Beteiligten hilfsweise beantragte mündliche Verhandlung anberaumt und erklärt dieser Beteiligte anschließend, daß er in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten sein wird, so ist diese Erklärung in der Regel als Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung zu behandeln

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europäischen Patents Nr 0 070 691.

...

II. Gegen dieses Patent legte die Beschwerdeführerin Einspruch ein ...

III. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch zurück ...

IV. Gegen diese Entscheidung ... reichte die Einsprechende Beschwerde ein

V. Beide Beteiligten beantragten hilfsweise eine mündliche Verhandlung. In einer der Ladungen zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung äußerte die Kammer den Beteiligten gegenüber vorab die Ansicht, daß die Lehre der Dokumente ... für die Entscheidungsfindung unerheblich sein dürfte und daher nach Artikel 114 (2) EPÜ unberücksichtigt bleiben könne.

In ihrer schriftlichen Erwiderung auf diese Mitteilung widersprach die Beschwerdeführerin der Auffassung der Kammer und nannte zusätzlich das Dokument: ...

Außerdem erklärte sie, sie werde keinen Vertreter zur mündlichen Verhand-

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekurzten 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 3.4.1 dated 24 April 1991
T 3/90 - 3.4.1*
 (Official Text)

Composition of the Board

Chairman: G. D. Paterson
 Members: H. J. Reich
 Y. van Henden

Patent proprietor/Respondent:
British Telecommunications PLC

Opponent/Appellant: Deutsche ITT Industries GmbH

Headword: Oral proceedings/
BRITISH TELECOMMUNICATIONS
PLC

Article: 116(1) EPC

Keyword: "Oral proceedings; withdrawal of request by non-representation"

Headnote

If oral proceedings are appointed as a result of a party's request for such proceedings on an auxiliary basis, and if that party subsequently states that it will not be represented at the oral proceedings, such a statement should normally be treated as equivalent to a withdrawal of the request for oral proceedings.

Summary of Facts and Submissions

I. The respondent is owner of European patent No. 0 070 691.

II. This patent was opposed by the appellant ...

III. The Opposition Division rejected the opposition ...

IV. An appeal against this decision ... was lodged by the opponent

V. Both parties requested oral proceedings on an auxiliary basis. In a communication annexed to a summons to oral proceedings the Board informed the parties of its provisional view that the teachings of the documents appeared to have no influence on the decision to be taken and might therefore be disregarded under Article 114(2) EPC.

In response to this communication of the Board, the appellant contested in writing the Board's opinion, citing additionally the document: ...

Furthermore, he stated that "no representative would be sent to the oral pro-

* 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 130 per page.

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 24 avril 1991
T 3/90 - 3.4.1*
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: G. D. Paterson
 Membres: H. J. Reich
 Y. van Henden

Titulaire du brevet/intimé: British Telecommunications PLC

Opposant/requérant: Deutsche ITT Industries GmbH

Référence: Procédure orale/
BRITISH TELECOMMUNICATIONS
PLC

Article: 116 (1) CBE

Mot-clé: "Procédure orale; retrait de la requête par défaut de représentation"

Sommaire

Si une procédure orale est prévue sur requête subsidiaire de l'une des parties, et que celle-ci déclare ensuite qu'elle ne sera pas représentée lors de cette procédure, une telle déclaration doit normalement être considérée comme un retrait de la requête en procédure orale.

Exposé des faits et conclusions

I. L'intimé est titulaire du brevet européen n° 0 070 691.

II. Le requérant a formé opposition à ce brevet.

III. La division d'opposition a rejeté l'opposition ...

IV. L'opposant a formé un recours contre cette décision ...

V. Les deux parties ont demandé, à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale. Dans une notification annexée à la convocation à la procédure orale, la Chambre a informé les parties qu'elle estimait provisoirement que les enseignements contenus dans les documents ... semblaient n'avoir aucune influence sur la décision à rendre et qu'il pouvait donc ne pas en être tenu compte en vertu de l'article 114(2) CBE.

En réponse à cette notification, le requérant a contesté par écrit l'avis de la Chambre et a cité en sus le document suivant: ...

Il a indiqué en outre qu'aucun représentant ne serait envoyé à la procé-

* 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 130 DEM par page.

lung entsenden. Der Geschäftsstellenbeamte der Kammer ließ sich von der Beschwerdeführerin bestätigen, daß diese Erklärung einer Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung gleichkomme. Anschließend wurde der Termin für die mündliche Verhandlung von der Kammer aufgehoben.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragte, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben und das Patent widerrufen werde.

VII. Die Beschwerdegegnerin beantragte:

... daß eine mündliche Verhandlung anberaumt werde, falls die Kammer das Patent zu widerrufen beabsichtige (dritter Hilfsantrag).

Entscheidungsgründe

1. Verfahrensfragen – mündliche Verhandlung

Wie in Absatz V dargelegt, haben beide Beteiligten ursprünglich hilfsweise eine mündliche Verhandlung beantragt: nach der geltenden Praxis der Beschwerdekammern wird dies als Antrag auf mündliche Verhandlung ausgelegt, es sei denn, die Kammer beabsichtigt, über den Fall zugunsten des antragstellenden Beteiligten zu entscheiden. Die Kammer gab dann in einer Mitteilung nach Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern vorab zu erkennen, daß sie wahrscheinlich zugunsten der Beschwerdegegnerin entscheiden werde. Daher wurde entsprechend dem Antrag der Beschwerdeführerin eine mündliche Verhandlung anberaumt. Die Beschwerdeführerin erklärte dann u. a., daß sie in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten sein werde. Unter diesen Umständen kommt eine solche Erklärung eindeutig einer Rücknahme des früheren Hilfsantrags auf mündliche Verhandlung gleich. (Dies wurde im vorliegenden Fall tatsächlich durch eine telefonische Rücksprache des Geschäftsstellenbeamten bestätigt, obwohl eine solche Bestätigung eigentlich nicht notwendig gewesen wäre.)

Nachdem die Kammer die Erwiderung der Beschwerdeführerin auf ihre Mitteilung geprüft und intern ihre Absicht bekräftigt hatte, in dieser Sache zugunsten des Hauptantrags der Beschwerdegegnerin zu entscheiden, wurde die mündliche Verhandlung von der Kammer ordnungsgemäß abgesetzt.

2. Die einzige materiellrechtliche Frage, die in dieser Beschwerde konkret angesprochen wurde, betrifft die erfinderische Tätigkeit.

ceedings" The Registrar of the Board confirmed with the appellant that this statement was equivalent to a withdrawal of his request for oral proceedings. Subsequently, the scheduled oral proceedings were cancelled by the Board.

VI. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be revoked.

VII. The respondent requested:

... that oral proceedings be held in the event that the Board intends to revoke the patent (third auxiliary request).

Reasons for the Decision

1. Procedural matters – oral proceedings

As set out in paragraph V above, both parties originally requested oral proceedings on an auxiliary basis; according to the established practice of the Boards of Appeal, this is interpreted as a request for oral proceedings unless the Board intends to decide the case in favour of the requesting party. The Board then issued a communication under Article 11 (2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, in which it indicated as a preliminary view that it was likely to decide in favour of the respondent. Oral proceedings were therefore appointed because of the appellant's request for such proceedings. The appellant then stated *inter alia* that it would not be represented at the oral proceedings. In such circumstances, such a statement is clearly equivalent to a withdrawal of the appellant's earlier request for oral proceedings on an auxiliary basis. (This was in fact confirmed on the telephone by the Registrar in the present case, although such confirmation was not really necessary).

After the Board had considered the appellant's observations in reply to its communication and had internally confirmed its intention to decide the case in favour of the respondent's main request, the oral proceedings were therefore duly cancelled by the Board.

2. The only substantive issue specifically raised in this appeal is that of inventive step

dure orale. Le greffier de la Chambre s'est fait confirmer par le requérant que cette déclaration équivalait à un retrait de sa requête en procédure orale, après quoi la Chambre a annulé la procédure orale prévue.

VI. Le requérant a demandé que la décision contestée soit annulée et que le brevet soit révoqué.

VII. L'intimé a demandé:

... qu'une procédure orale ait lieu au cas où la Chambre envisagerait de révoquer le brevet (troisième requête subsidiaire)

Motifs de la décision

1. Questions de procédure - procédure orale

Comme indiqué au point V ci-dessus, les deux parties ont au départ demandé à titre subsidiaire la tenue d'une procédure orale; conformément à la pratique établie des chambres de recours, une telle demande est considérée comme une requête en procédure orale, sauf si la Chambre envisage de statuer en faveur de la partie requérante. La Chambre a alors établi une notification en application de l'article 11 (2) du Règlement de procédure des chambres de recours, dans laquelle elle exprimait un point de vue provisoire, à savoir qu'elle était susceptible de statuer en faveur de l'intimé. Une procédure orale a donc été organisée puisque le requérant en avait fait la demande. Celui-ci a alors déclaré, entre autre, qu'il ne serait pas représenté lors de la procédure orale. En pareil cas, une telle déclaration équivaut clairement à un retrait de la requête subsidiaire en procédure orale formulée initialement par le requérant. (En fait, dans la présente espèce, le greffier s'en est fait donner confirmation par téléphone, alors que cela n'était pas vraiment nécessaire).

La Chambre ayant examiné les observations du requérant en réponse à sa notification et confirmé sur le plan interne son intention de faire droit à la requête principale de l'intimé, la procédure orale a donc été dûment annulée par la Chambre.

2. La seule question de fond particulièrement soulevée dans le présent recours concerne l'activité inventive

Entscheidungsformel

Order

Dispositif

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 14. August 1991
T 669/90 - 3.4.1***
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson
Mitglieder: H. J. Reich
U. G. Himmler

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
American Telephone and Telegraph Company

Einsprechender/Beschwerdegegner: Telefunken electronic GmbH

Stichwort: Aufforderung zur Stellungnahme/ATT

Artikel: 56, 101 (2), 113 (1), 125 EPÜ
Regel: 67 EPÜ

Schlagwort: "irreführende Mitteilung des EPA" - "keine Aufforderung zur Stellungnahme" - "aufgrund neuer Tatsachen und Beweismittel ohne Aufforderung zur Stellungnahme getroffene Entscheidung" - "wesentlicher Verfahrensmangel" - "erfinderische Tätigkeit (verneint)" - "Beschwerde unbegründet" - "keine Rückzahlung der Beschwerdegebühr"

Leitsätze

(bei vernünftiger Auslegung) einen Beteiligten zu der Annahme verleitet, er brauche zur Wahrung seiner Interessen zu den von der Gegenpartei eingereichten neuen Tatsachen und Beweismitteln nicht Stellung zu nehmen, und bilden diese neuen Tatsachen und Beweismittel später die Grundlage für eine ihn beschwerende Entscheidung, so hatte er keine Gelegenheit im Sinne des Artikels 113(1) EPÜ, sich dazu zu äußern. Eine solche Verfahrensweise ist unbillig und verstößt gegen den Grundsatz des guten Glaubens zwischen dem EPA und den Verfahrensbeteiligten (in Abweichung von der Entscheidung T 22/89 vom 26. Juni 1990).

II. Beabsichtigt das EPA, von einem Einsprechenden verspätet eingereichtes neues Beweismaterial wegen seiner Relevanz für die Entscheidungsfindung zu berücksichtigen, und hat der Patentinhaber zu diesem Beweismaterial nicht Stellung genommen, so ist es im Sinne des Artikels 101 (2) EPÜ erforderlich, ihn zur Stellungnahme aufzufordern, bevor die Sache auf der Grundlage dieser Beweismittel ent-

**Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1
dated 14 August 1991
T 669/90 - 3.4.1 ***

(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: G. D. Paterson
Members: H. J. Reich
U. G. Himmler

Patent proprietor/Appellant:
American Telephone and Telegraph Company

Opponent/Respondent: Telefunken electronic GmbH

Headword: Inviting observations/ATT

Article: 55, 101(2), 113(1), 125 EPC
Rule: 67 EPC

Keyword: "Misleading EPO communication" - "No invitation to file observations" - "Decision based on new facts and evidence without inviting observations" - "Substantial procedural violation" - "Inventive step (no)" - "Appeal not allowable" - "No refund of appeal fee possible"

Headnote

I. If the EPO sends a communication which (on a reasonable interpretation) misleads a party into believing that it is not necessary to defend its interests by filing observations in reply to new facts and evidence filed by an adverse party, and if such new facts and evidence then form the basis for a decision adversely affecting the misled party, the latter has not had "an opportunity to present its comments within the meaning of Article 113(1) EPC. Such a procedure is also not a fair procedure and is contrary to the principle of good faith governing relations between the EPO and parties to proceedings before it (Decision T 22/89 dated 26 June 1990 not followed).

II. Following the late filing of new evidence by an opponent, if the EPO intends to consider such evidence in view of its relevance to the decision to be taken, then in the absence of observations upon such evidence by the patent proprietor, it is necessary within the meaning of Article 101(2) EPC to invite the proprietor to present his comments by filing observations before the case can be decided on the

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1,
en date du 14 août 1991
T 669/90 - 3.4.1***

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: G. D. Paterson
Membres: H. J. Reich
U. G. Himmler

Titulaire du brevet/requérant:
American Telephone and Telegraph Company

Opposant/intimé: Telefunken electronic GmbH

Référence: Invitation à présenter des observations/ATT

Article: 56, 101(2), 113(1), 125 CBE
Règle: 67 CBE

Mot-clé: "Notification de l'OEB induisant en erreur" - "Partie non invitée à présenter ses observations" - "Décision fondée sur de nouveaux moyens sans que la partie adverse ait été invitée à présenter des observations" - "Vice substantiel de procédure" - "Activité inventive (non)" - "Recours non admissible" - "Remboursement de la taxe de recours (non)"

Sommaire

I. Si l'OEB envoie une notification qui (raisonnablement interprétée) peut faire croire à tort à l'une des parties qu'il n'est pas nécessaire, pour défendre ses intérêts, de présenter des observations au sujet des nouveaux moyens invoqués par la partie adverse, et si il est rendu ensuite sur la base de ces nouveaux moyens une décision qui ne fait pas droit aux prétentions de la partie induite en erreur, il doit être considéré que celle-ci n'a "pu prendre position" au sens où l'entend l'article 113(1) CBE. En outre, une telle procédure n'est pas équitable et va à l'encontre du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre l'OEB et les parties aux procédures devant l'OEB (divergence par rapport à la décision T 22/89 en date du 26 juin 1990).

II. Dans le cas où un opposant produit tardivement de nouveaux moyens, mais où le titulaire du brevet n'a présenté aucune observation à leur sujet, il est "nécessaire" au sens de l'article 101(2) CBE, si l'OEB veut prendre ces éléments en considération vu leur pertinence dans la décision à rendre, qu'il invite le titulaire du brevet à prendre position en présentant ses observations avant que l'affaire puisse être

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekurzten 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.

schieden wird Diese Notwendigkeit ergibt sich sowohl aus Artikel 113(1) EPÜ als auch aus den gemäß Artikel 125 EPÜ anzuwendenden allgemeinen Grundsätzen des Verfahrensrechts

basis of such evidence. This necessity follows both from Article 113(1) EPC and from the general principles of procedural law applicable under Article 125 EPC

tranchée sur la base desdits moyens. Le caractère nécessaire de cette invitation découle de l'article 113(1) CBE et des principes généraux du droit procédural applicables en vertu de l'article 125 CBE

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des europäischen Patents Nr. 0 138 517.

Anspruch 1 lautet wie folgt:

...

Die Ansprüche 2 und 3 hängen von Anspruch 1 ab.

II. Die Beschwerdegegnerin legte aus den in Artikel 100 a) EPÜ genannten Gründen Einspruch gegen das Patent ein und bezog sich dabei unter anderem auf den den folgenden Dokumenten zu entnehmenden Stand der Technik:

D1: ...

D3-1: ...

D3-2: ...

D4: ...

III. Die Entgegenhaltungen D3-1, D3-2 und D4 waren in einem Schriftsatz vom 30 Oktober 1989 aufgeführt, der im Anschluß an die Einspruchsschrift eingereicht worden war und der Beschwerdeführerin als Anlage zu der auf dem Formblatt 2937.1 erstellten Mitteilung vom 23. November 1989 zugesandt wurde; auf dem Formblatt war das Kästchen "Kenntnisnahme" angekreuzt. Die Beschwerdeführerin hat zu dem Schriftsatz vom 30. Oktober 1989 nicht Stellung genommen. Am 21. Juni 1990 widerrief die Einspruchsabteilung das Patent mit der Begründung, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 keine erfinderische Tätigkeit aufweise. Die verspätet eingereichten Schriftstücke D3-1 und D4 wurden wegen ihrer Relevanz zum Einspruchsverfahren zugelassen, während das Schriftstück D2 als nicht relevant genug abgelehnt wurde....

IV. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die Aufrechterhaltung des Patents (in unveränderter Form) und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

V. Zur Stützung ihrer Anträge führte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgende Argumente an, mit denen sie den aufgrund des verspätet eingereichten Vorbringens der Beschwerdegegnerin getroffenen Feststellungen in der angefochtenen Entscheidung widersprach:

(e) Durch Ankreuzen des Kästchens "Kenntnisnahme" statt des Kästchens "Stellungnahme innerhalb einer Frist

Summary of Facts and Submissions

I. The appellant is owner of European patent No. 0 138 517.

Claim 1 reads as follows:

Claims 2 and 3 are dependent on Claim 1.

II. The patent was opposed by the respondent on the grounds mentioned in Article 100(a) EPC, referring inter alia to the prior art which can be derived from documents:

D1: ...

D3-1: ...

D3-2: ...

D4: ...

III. Documents D3-1, D3-2 and D4 had been cited in a letter dated 30 October 1989 filed subsequently to the notice of opposition, which letter was enclosed with a communication on Form 2937.1 to the appellant dated 23 November 1989 with the box "Take note" crossed. No observations in reply to the letter dated 30 October 1989 were filed by the appellant. On 21 June 1990 the Opposition Division revoked the patent on the ground that the subject-matter of Claim 1 did not involve an inventive step. The late-filed documents D3-1 and D4 were admitted into the opposition in view of their relevance, but document D-2 was not considered sufficiently relevant to be admitted. ...

IV. An appeal against this decision was lodged by the appellant, requesting that the decision under appeal be set aside, the patent maintained (unamended) and the appeal fee refunded.

V. In support of his requests and contrary to the findings in the decision under appeal as derived from the respondent's late-filed submissions, the appellant argued essentially as follows:

(e) The crossing of the "Take note" box instead of the box "File observations within a period of ... months" in

Exposé des faits et conclusions

I. La requérante est titulaire du brevet européen n° 0 138 517

La revendication 1 s'énonce comme suit:

Les revendications 2 et 3 dépendent de la revendication 1.

II. L'intimée a fait opposition au brevet pour le motif énoncé à l'article 100 a) CBE, en se référant notamment à l'état de la technique tel qu'il ressort des documents suivants:

D1: ...

D3-1: ...

D3-2: ...

D4: ...

III. Les documents D3-1, D3-2 et D4 avaient été cités dans une lettre datée du 30 octobre 1989 produite après le dépôt de l'acte d'opposition: cette lettre avait été jointe à une notification qui avait été adressée à la requérante le 23 novembre 1989 sur le formulaire 2937.1; sur ce formulaire, la case "prière d'en prendre connaissance" avait été cochée. La requérante n'a pas formulé d'observations au sujet de la lettre du 30 octobre 1989. Le 21 juin 1990, la division d'opposition a révoqué le brevet au motif que l'objet de la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive. Les documents D3-1 et D4 produits tardivement avaient été pris en compte dans la procédure d'opposition compte tenu de leur pertinence, mais le document D-2 n'avait pas été jugé suffisamment pertinent pour être admis....

IV. La requérante a formé un recours contre cette décision, demandant qu'elle soit annulée, que le brevet soit maintenu (sans modifications) et que la taxe de recours soit remboursée

V. A l'appui de ses conclusions, la requérante a essentiellement avancé les arguments suivants, en contestant les constatations qui avaient été faites dans la décision attaquée sur la base des moyens produits tardivement par l'intimée:

(e) Dans la notification en date du 23 novembre 1989 (formulaire OEB 2937.1) qui informait la requérante des

von ... Monaten" in der Mitteilung (EPA Form 2937.1) vom 23. November 1989, mit der die Beschwerdeführerin von den auf die neuen Entgegenhaltungen D3-1 und D4 gestützten neuen Argumenten der Beschwerdegegnerin in Kenntnis gesetzt worden sei, habe die Einspruchsabteilung den Eindruck erweckt, daß eine Stellungnahme seitens der Beschwerdeführerin nicht erforderlich sei. Die Angaben in der Mitteilung seien - entgegen der in der Entscheidung T 22/89 vom 26. Juni 1990 vertretenen Auffassung - dazu angetan gewesen, die Beschwerdeführerin von einer Stellungnahme abzuhalten, da "genügend Zeit" zur Stellungnahme nutzlos sei, wenn keine Frist gesetzt werde und sie zudem keine Veranlassung zu einer Stellungnahme sehe, wenn ihr diese als nicht erforderlich hingestellt werde. Die Einspruchsabteilung habe nun aber ihre spätere Entscheidung hauptsächlich auf die Dokumente D3-1 und D4 gestützt, unter diesen Umständen sei es "erforderlich" gewesen, die Beschwerdeführerin vor Ergehen der Entscheidung im Hinblick auf Artikel 101 (2) EPÜ zu einer Stellungnahme aufzufordern; die Unterlassung dieser Handlung stelle außerdem einen Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ dar. Ferner verstoße sie unter den gegebenen Umständen gegen den Grundsatz des guten Glaubens, der zwischen dem EPA und den Verfahrensbeteiligten gelte. In jedem Falle liege also ein wesentlicher Verfahrensmangel vor, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

VI. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und brachte folgendes vor

Entscheidungsgründe

1 Erfindersche Tätigkeit

Anspruch 1 ist somit eine erfindersche Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ abzusprechen. Mit Anspruch 1 fallen auch die von ihm abhängigen Ansprüche 2 und 3.

2 Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr

2.1 Wie unter Nr. V e dargelegt, hat die Beschwerdeführerin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr mit der Begründung beantragt, daß ein Verstoß gegen den Grundsatz des guten Glaubens und ein wesentlicher Verfahrensmangel der Einspruchsabteilung insofern vorlägen, als ihr der auf den neuen Entgegenhaltungen beruhende weitere Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 3. Oktober 1989 zugesandt worden sei, ohne daß sie aufgefordert

the communication (EPO Form 2937.1) dated 23 November 1989 - informing the appellant about the respondent's new arguments based on new references D3-1 and D4 - constituted a representation from the Opposition Division that no observations from the appellant were required. The information in the communication - contrary to Decision T 22/89 dated 26 June 1990 - constituted a discouragement to the appellant to file observations, an "ample time" for filing observations being of no use if no time limit has been set and beyond that, if there has been a discouragement to file observations, since there is no point in filing observations if it has been represented that they are not necessary. The Opposition Division, however, subsequently based its decision mainly on documents D3-1 and D4; in this circumstance it was "necessary" to invite observations prior to issuing the decision having regard to Article 101(2) EPC, and failure to do so also breached Article 113(1) EPC. Furthermore, failure to invite observations in this circumstance constituted a breach of the principle of good faith which governs relations between the EPO and the parties coming before it. In any case, there was a substantial procedural violation which justifies the refund of the appeal fee.

VI. The respondent requested the appeal to be dismissed, and submitted the following arguments:

Reasons for the Decision

1. Inventive step

Therefore, Claim 1 is considered to lack an inventive step within the meaning of Article 56 EPC. Claims 2 and 3 fall because of their dependency on Claim 1.

2. Request for refund of the appeal fee

2.1 As set out in paragraph V(e) above, the appellant has requested refund of the appeal fee on the basis that there was a breach of the principle of good faith and a substantial procedural violation by the Opposition Division, in that the further observations of the respondent dated 3 October 1989 based upon new prior documents were sent to the appellant, without any invitation to file observations in reply prior to the issue of the decision.

nouveaux arguments que l'intimée avait avancés en se fondant sur de nouveaux documents, D3-1 et D4, il avait été coché la case "prière d'en prendre connaissance" au lieu de la case "prière de présenter vos observations dans un délai de ... mois", ce qui indiquait que la division d'opposition jugeait superflu que la requérante présente ses observations. De ce fait - contrairement à ce qui avait été déclaré dans la décision T 22/89 en date du 26 juin 1990 -, la notification dissuadait la requérante de présenter ses observations, puisqu'il ne servait à rien de lui avoir laissé "suffisamment de temps" pour présenter des observations, dès lors qu'aucun délai n'avait été fixé, et que, en outre, la requérante avait été dissuadée de présenter ses observations, puisqu'il n'y a pas lieu de présenter des observations lorsqu'il a été indiqué que celles-ci sont superflues. Or, par la suite, la division d'opposition avait rendu sa décision en se fondant essentiellement sur les documents D3-1 et D4; avant de rendre cette décision, il aurait été "nécessaire" en l'occurrence, en vertu de l'article 101(2) CBE, qu'elle invite la partie concernée à présenter ses observations, et en omettant d'émettre cette invitation, la division d'opposition avait en outre enfreint l'article 113(1) CBE. De surcroît, le fait de n'avoir pas invité la partie concernée à présenter ses observations en pareilles circonstances allait à l'encontre du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre l'OEB et les parties aux procédures devant l'OEB. De toute façon, il y avait eu un vice substantiel de procédure, ce qui justifiait le remboursement de la taxe de recours.

VI L'intimée a demandé le rejet du recours, en faisant valoir les arguments suivants:

Motifs de la décision

1. Activité inventive

Par conséquent, la revendication 1 est considérée comme n'impliquant pas d'activité inventive au sens de l'article 56 CBE. Les revendications 2 et 3 n'ont plus à être examinées, car elles dépendent de la revendication 1.

2 Requête en remboursement de la taxe de recours

2.1 Comme il est indiqué au point V e) ci-dessus, la requérante a demandé le remboursement de la taxe de recours au motif que la division d'opposition avait violé le principe de la bonne foi et qu'il existait un vice substantiel de procédure, du fait que les nouvelles observations que l'intimée avait présentées le 3 octobre 1989 en se fondant sur de nouveaux documents avaient été communiquées à la requérante sans que celle-ci ait été invitée à y ré-

worden wäre, vor Ergehen einer auf diesen neuen Entgegenhaltungen beruhenden, sie beschwerenden Entscheidung Stellung zu nehmen

Regel 67 EPÜ sieht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr im Beschwerdeverfahren nur vor, wenn der Beschwerde stattgegeben wird. Da im vorliegenden Fall die Beschwerde zurückzuweisen ist, muß auch der Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung abgelehnt werden. Die Art und Schwere des Vorbringens der Beschwerdeführerin veranlaßt die Kammer jedoch zu folgenden Bemerkungen.

2.2 Die Prüfung eines Einspruchs unterliegt Artikel 101 (2) EPÜ, der vorschreibt, daß "die Einspruchsabteilung die Beteiligten so oft wie erforderlich auffordert, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen." Daraus geht klar hervor, daß es sich bei dieser Aufforderung zur Stellungnahme nicht um einen Bescheid der Einspruchsabteilung handelt.

Im vorliegenden Fall erließ die Einspruchsabteilung vor Ergehen ihrer Entscheidung keinen Bescheid. Es erging auch keine Aufforderung zur Stellungnahme zum Schriftsatz der Einsprechenden vom 3. Oktober 1989. Die Beschwerdeführerin hat behauptet, es wäre unter den gegebenen Umständen "erforderlich" gewesen, daß die Einspruchsabteilung sie zur Stellungnahme auffordere, bevor sie aufgrund dieses Schriftsatzes und der darin genannten neuen Dokumente den Widerruf des Patents beschließe. Dies ergebe sich in erster Linie aus der Bedeutung des Wortes "erforderlich" im Rahmen des Artikels 101 (2) EPÜ.

2.3 An dieser Stelle sind einige Bemerkungen zum Zusammenhang zwischen Artikel 101 (2) EPÜ und Artikel 113 (1) EPÜ vorzuschicken. In Artikel 113 (1) EPÜ heißt es: "Entscheidungen des Europäischen Patentamts dürfen nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten." Diese Bestimmung wurde in der Entscheidung J 20/85 als "von größter Bedeutung" bezeichnet, "wenn die Gerechtigkeit im Verfahren zwischen dem Europäischen Patentamt und den Verfahrensbeteiligten gewahrt bleiben soll". Daß in einem bestimmten Fall Artikel 113 (1) EPÜ gewahrt worden ist, heißt jedoch noch nicht zwangsläufig, daß das Verfahren in diesem Fall "fair" gewesen ist. In den Verfahren vor dem EPA muß (wie in anderen gerichtlichen oder gerichtsähnlichen Verfahren) nicht nur der in Artikel 113 (1) EPÜ formulierte Grundsatz gewahrt, sondern

adverse to the appellant and based upon such new references

Rule 67 EPC only allows an appeal fee to be refunded in opposition proceedings if the appeal is allowed. Since in the present case the appeal is to be dismissed, the appellant's request for refund must be rejected. Nevertheless, in view of the nature and importance of the submissions made by the Appellant, the Board makes the following observations

2.2 The conduct of the examination of an opposition is governed by Article 101(2) EPC, which requires that "the Opposition Division shall invite the parties, as often as necessary, to file observations, within a period to be fixed by the Opposition Division, as communications from another party or issued by itself". This wording makes it clear that such an invitation by the Opposition Division to file observations is distinct from a communication issued by the Opposition Division.

In the present case no communication was issued by the Opposition Division prior to the issue of its decision. Furthermore, no invitation to file observations in reply to the Opponents' observations dated 3 October 1989 was issued either. The Appellant has contended that it was in fact "necessary" in the circumstances of the case for the Opposition Division to have invited observations from him, before issuing a decision revoking the patent on the basis of such observations and the new documents referred to therein. This depends in the first place upon the meaning of the word "necessary" in the context of Article 101(2) EPC.

2.3 In this connection, as a preliminary matter the relationship of Article 101(2) EPC with Article 113(1) EPC should be considered. The provision in Article 113(1) EPC that "decisions of the EPO may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments" was recognised in Decision J 20/85 as being "of fundamental importance for ensuring a fair procedure between the EPO and parties conducting proceedings before it". Nevertheless, the fact that in a particular case Article 113(1) EPC has been complied with does not necessarily mean that the procedure in that case has been "fair". In proceedings before the EPO (as in other judicial or quasi-judicial proceedings) not only is it necessary for the principle expressed in Article 113(1) EPC to be complied with: beyond this, it is always neces-

pondre en présentant des observations avant le prononcé, sur la base de ces nouveaux documents, de la décision qui ne faisait pas droit à ses prétentions.

La règle 67 CBE n'autorise le remboursement de la taxe de recours que s'il est fait droit au recours. Etant donné que, dans la présente affaire, le recours est rejeté, la requête en remboursement présentée par la requérante doit être rejetée. Toutefois, vu la nature et l'importance des arguments avancés par cette dernière, la Chambre tient à faire les commentaires suivants:

2.2 Le déroulement de l'examen d'une opposition est régi par l'article 101 (2) CBE, lequel dispose que "la division d'opposition invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties". Il ressort clairement de ce texte qu'il y a lieu de distinguer entre les invitations à présenter des observations envoyées par la division d'opposition et les notifications adressées par cette même division d'opposition.

Dans la présente espèce, la division d'opposition n'a pas adressé de notification à la requérante avant de rendre sa décision. Elle ne l'a pas non plus invitée à présenter ses propres observations en réponse aux observations faites par l'opposante le 3 octobre 1989. La requérante a fait valoir qu'il était "nécessaire" en l'occurrence que la division d'opposition, vu les circonstances, l'invite à présenter ses observations avant de prendre la décision de révoquer le brevet sur la base des observations de l'opposante et des nouveaux documents cités par celle-ci. Il s'agit donc en premier lieu de savoir comment interpréter le terme "nécessaire" dans le contexte de l'article 101 (2) CBE.

2.3 Il convient à ce sujet de considérer, tout d'abord, la relation existant entre l'article 101(2) et l'article 113(1) CBE. Il a été constaté dans la décision J 20/85 que les dispositions de l'article 113(1) CBE selon lesquelles "les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position" sont "d'une importance fondamentale pour assurer l'équité de la procédure entre l'OEB et les parties à la procédure devant l'OEB". Néanmoins, le fait que l'article 113(1) CBE ait été observé dans un cas précis ne signifie pas pour autant que la procédure a été "équitable" dans ce cas. Dans les procédures devant l'OEB (comme dans les procédures judiciaires ou quasi judiciaires), il ne suffit pas que le principe posé à l'article 113(1) CBE soit observé: il est exigé en outre dans tous les cas que la procé-

darüber hinaus auch immer dafür gesorgt werden, daß die Beteiligten fair behandelt werden

Der Anspruch auf ein faires Verfahren und auf rechtliches Gehör gehört zu den in den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts und muß vom EPA aufgrund von Artikel 125 EPÜ berücksichtigt werden. Der Anspruch auf ein faires Verfahren überschneidet sich wie im vorliegenden Fall häufig mit dem Grundsatz des guten Glaubens, der nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (s z B. Entscheidungen G 5/88, J 10/89 und J 3/87) zwischen dem EPA und seinen Benutzern gilt

Selbst wenn im Einzelfall Artikel 113 (1) EPÜ im wörtlichen Sinne gewahrt wurde, ist es nach Auffassung der Kammer gemäß Artikel 102 (2) EPÜ "erforderlich", daß das EPA einen Beteiligten zur Stellungnahme zum Schriftsatz eines anderen Beteiligten oder zu seinen eigenen Bescheiden auffordert, wenn eine Unterlassung dieser Aufforderung zu einem unfairen Verfahren oder einem Verstoß gegen den Grundsatz des guten Glaubens führen würde. In diesem Zusammenhang ist es von grundsätzlicher Bedeutung, daß ein Verfahrensbeteiligter von den Gründen oder Beweismitteln, auf die eine ihn beschwerende Entscheidung gestützt wird, nicht überrascht wird

2.4 Im vorliegenden Fall wurden die von der Beschwerdegegnerin mit Schriftsatz vom 30. Oktober 1989 eingereichten neuen Entgegenhaltungen D3-1, D3-2 und D4 im Sinne des Artikels 114 (2) EPÜ "verspätet" im Einspruchsverfahren vorgebracht und hätten somit insbesondere bei mangelnder Relevanz vom EPA nicht berücksichtigt zu werden brauchen. Ob diese Dokumente zum Einspruchsverfahren zugelassen würden oder nicht, lag im Ermessen der Einspruchsabteilung. Wenn alle Dokumente als nicht hinreichend relevant unberücksichtigt geblieben wären, hätte die Beschwerdeführerin dazu auch nicht Stellung zu nehmen brauchen.

Die Kammer stellt fest, daß die Beschwerdeführerin vor Erhalt der angefochtenen Entscheidung nicht wissen konnte, ob die Einspruchsabteilung nicht nur die Entgegenhaltungen D3-2, sondern auch die Entgegenhaltungen D3-1 und D4 als für eine Zulassung zum Einspruchsverfahren nicht relevant genug erachten würde

Nach Auffassung der Kammer legte die Tatsache, daß die Einspruchsabteilung diese neuen Unterlagen und das Begleitschreiben zusammen mit einem Formblatt versandte, in dem das Kästchen "Kenntnisnahme", nicht aber das Kästchen "Stellungnahme ..." ange-

sary that the procedure in such proceedings is fair to the parties involved.

The right to fair procedure and a fair hearing is one of the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States, and has to be taken into account by the EPO under Article 125 EPC. In many circumstances, such as those of the present case, the right to fair procedure overlaps with the principle of good faith which, in accordance with the established jurisprudence of the Boards of Appeal (see decisions G 5/88, J 10/89 and J 3/87, for example) governs the relationship between the EPO and its users.

In the Board's view, even if Article 113(1) EPC has been literally complied with in a particular case, it is "necessary" for the EPO to invite a party pursuant to Article 101(2) EPC to file observations on a communication from another party or issued by itself, if the failure so to invite that party would result in unfair procedure or a violation of the principle of good faith. In this connection, it is of fundamental importance that a party to proceedings should not be taken by surprise by the grounds or evidence on which an adverse decision is based

2.4 In the present case, the new documents D3-1, D3-2 and D4 filed by the Respondent by letter dated 30 October 1989 were "not submitted in due time" in the opposition procedure, within the meaning of Article 114(2) EPC, and could therefore be disregarded by the EPO, depending in particular upon their relevance. Whether such documents were to be admitted into the opposition procedure or disregarded was a matter to be decided by the Opposition Division. If all such documents were to be disregarded as not sufficiently relevant, it would have been pointless for the Appellant to file observations upon them

The Board notes that before receiving the decision under appeal, the appellant had no way of knowing whether the Opposition Division would regard documents D3-1 and D4 as not sufficiently relevant to be admitted into the opposition, in the same way as document D3-2 was considered insufficiently relevant to be admitted.

In the Board's view, the sending by the Opposition Division of these new documents and the accompanying letter under cover of a form having the "Take note" box crossed in combination with the "File observations" box left uncrossed implied that the Opposition

procedure se déroule de manière équitable pour toutes les parties concernées

Le principe de l'équité et du contradictoire étant un des principes du droit procédural généralement admis dans les Etats contractants, il doit être pris en considération par l'OEB en vertu de l'article 125 CBE. Dans bien des cas, comme par exemple dans la présente affaire, le principe de l'équité rejoint le principe de la bonne foi qui, d'après la jurisprudence constante des chambres de recours (cf. notamment les décisions G 5/88, J 10/89 et J 3/87), doit régir les relations entre l'OEB et les usagers de la procédure européenne

De l'avis de la Chambre, même si dans une affaire donnée la lettre de l'article 113(1) CBE a été respectée, il est "nécessaire", en application de l'article 101(2) CBE, que l'OEB invite l'une des parties à présenter ses observations au sujet d'une notification qu'il lui a lui-même adressée ou d'une communication émanant d'une autre partie, si l'omission d'une telle invitation va à l'encontre du principe de la bonne foi ou viole le principe de l'équité dans la conduite de la procédure. A cet égard, il est essentiel d'éviter qu'une partie à une procédure devant l'OEB ne soit prise au dépourvu par les motifs ou éléments de preuve sur lesquels se fonde une décision qui ne fait pas droit à ses prétentions

2.4 Dans la présente espèce, les nouveaux documents D3-1, D3-2 et D4 cités dans la lettre de l'intimée en date du 30 octobre 1989 n'ont pas été "produits en temps utile" pendant la procédure d'opposition au sens où l'entend l'article 114(2) CBE, et, compte tenu notamment de leur degré de pertinence, ils pouvaient par conséquent ne pas être pris en considération par l'OEB. C'était à la division d'opposition de décider si ces documents devaient être admis dans la procédure d'opposition ou au contraire s'ils pouvaient ne pas être pris en considération. Au cas où tous ces nouveaux documents auraient dû être écartés comme n'étant passablement pertinents, il aurait été inutile que la requérante présente ses observations à leur sujet

La Chambre constate qu'avant de recevoir la décision attaquée, la requérante ne pouvait pas savoir si la division d'opposition allait considérer que les documents D3-1 et D4 n'étaient pas suffisamment pertinents pour être admis dans la procédure d'opposition, comme elle l'avait fait pour le document D3-2.

De l'avis de la Chambre, l'envoi par la division d'opposition de ces nouveaux documents accompagnés d'une lettre jointe à un formulaire sur lequel avait été cochée la case "prière d'en prendre connaissance" au lieu de la case "prière de présenter vos observa-

kreuzt war, die Vermutung nahe, daß die Einspruchsabteilung diese neuen Unterlagen nicht zum Verfahren zulassen wollte, und erweckte damit bei der Beschwerdeführerin den Eindruck, daß eine Stellungnahme zu diesen verspätet eingereichten Unterlagen und dem diesbezüglichen Vorbringen der Beschwerdegegnerin nicht erforderlich sei. Das Formblatt hatte insgesamt die Wirkung, daß die Beschwerdeführerin von einer Stellungnahme abgehalten wurde.

Abgesehen von dieser irreführenden Mitteilung der Einspruchsabteilung stellt es nach Auffassung der Kammer auch einen Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ dar, daß die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung getroffen hat, ohne vorher die Beschwerdeführerin in einem weiteren Bescheid davon zu unterrichten, daß zwei der drei neu eingereichten Dokumente nicht nur als für eine Zulassung relevant genug erachtet wurden, sondern möglicherweise auch maßgebend gegen die Beschwerdeführerin verwandt werden könnten, und sie zur Stellungnahme aufzufordern; Artikel 113 (1) EPÜ schreibt nämlich vor, daß Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden dürfen, "zu denen die Beteiligten sich äußern konnten." Erläßt das EPA, wie im vorliegenden Fall, eine Mitteilung, die (bei vernünftiger Auslegung) einen Beteiligten zu der Annahme verleitet, er brauche zur Wahrung seiner Interessen zu den von der Gegenpartei eingereichten neuen Tatsachen und Beweismitteln nicht Stellung zu nehmen, und bilden diese Tatsachen und Beweismittel später die Grundlage für eine ihn beschwerende Entscheidung, so hatte er nach Auffassung der Kammer keine Gelegenheit, sich im Sinne des Artikels 113(1) EPÜ dazu "zu äußern".

Beabsichtigt das EPA, von einem Einsprechenden verspätet eingereichtes Beweismaterial wegen seiner Relevanz für die Entscheidungsfindung zu berücksichtigen, und hat der Patentinhaber zu diesem Beweismaterial nicht Stellung genommen, so ist es im Sinne des Artikels 101 (2) EPÜ erforderlich, ihn zur Stellungnahme aufzufordern, bevor die Sache auf der Grundlage dieser Beweismittel entschieden wird. Diese Notwendigkeit ergibt sich aus den oben dargelegten Gründen sowohl aus Artikel 113 (1) EPÜ als auch aus Artikel 125 EPÜ.

In diesem Zusammenhang stellt die Tatsache, daß die Beschwerdeführerin zwischen dem Erhalt der neuen Dokumente und der Entscheidung der Einspruchsabteilung mehr als 6 Monate lang die Möglichkeit gehabt hätte, zu diesen neuen Dokumenten Stellung zu nehmen, keine "Gelegenheit" im Sinne der englischen Fassung des Artikels 113 (1) EPÜ dar, wenn - wie hier -

Division had decided that such new documents should not be admitted into the proceedings, and misled the Appellant into believing that there was therefore no need for the appellant to file observations upon such late-filed documents and the accompanying arguments of the respondent relating to them. The overall effect of the form was to discourage the filing of any observations in response.

Furthermore, having regard to this misleading communication by the Opposition Division, in the Board's view the issue of the decision of the Opposition Division without first informing the appellant in a further communication that two of the three newly introduced documents were considered to be not only sufficiently relevant to be admitted, but also potentially decisive against the appellant, and inviting observations thereon, was contrary to Article 113(1) EPC, which requires that parties "should have had an opportunity to present their comments" on grounds or evidence on which a decision is based. In the Board's view, if, as in the present case, the EPO sends a communication which (as a reasonable interpretation) misleads a party into believing that it is not necessary to defend its interest by filing observations in reply to new facts and evidence filed by an adverse party, and if such new facts and evidence then form the basis for a decision adversely affecting the misled party, the latter has not had "an opportunity to present its comments" within the meaning of Article 113(1) EPC.

Following the late filing of evidence by an opponent, if the EPO intends to consider such evidence in view of its relevance to the decision to be taken, then in the absence of observations upon such evidence by the patent proprietor, it is necessary within the meaning of Article 101 (2) EPC to invite the proprietor to present his comments by filing observations, before the case can be decided on the basis of such evidence. This necessity follows from both Article 113(1) EPC and Article 125 for the reasons previously discussed.

In this connection, the fact that the appellant had more than six months between receiving the new documents and the issue of the decision of the Opposition Division, in which he "could" have filed observations on such new documents, does not constitute an "opportunity" within the meaning of Article 113(1) EPC if, as in the present case, the appellant was in

tions...", montrait que la division d'opposition avait décidé que ces nouveaux documents ne devaient pas être admis dans la procédure, et avait donc fait croire à la requérante qu'il ne lui serait d'aucune utilité de formuler des observations au sujet de ces documents produits tardivement et des arguments de l'intimée s'y rapportant. Au total, ce formulaire avait eu pour effet de dissuader la requérante de présenter des observations.

En outre, du fait que cette notification de la division d'opposition avait induit la requérante en erreur, la Chambre considère qu'en rendant sa décision sans avoir adressé auparavant à la requérante une autre notification l'informant qu'il avait été jugé que deux des trois nouveaux documents cités étaient non seulement suffisamment pertinents pour être admis dans la procédure, mais encore qu'ils pouvaient jouer un rôle décisif à l'encontre de la requérante, ni avoir invité cette même requérante à présenter ses observations, la division d'opposition avait enfreint l'article 113(1) CBE, lequel dispose que les décisions de l'OEB "ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position". Selon la Chambre, si, comme c'est le cas dans la présente espèce, l'OEB envoie une notification qui (raisonnablement interprétée) peut faire croire à tort à l'une des parties qu'il n'est pas nécessaire, pour défendre ses intérêts, de présenter des observations au sujet des nouveaux moyens invoqués par la partie adverse, et s'il est rendu ensuite sur la base de ces nouveaux moyens une décision qui ne fait pas droit aux prétentions de la partie induite en erreur, il doit être considéré que celle-ci n'a pas "pu prendre position" au sens où l'entend l'article 113(1) CBE.

Dans le cas où un opposant produit tardivement de nouveaux moyens, mais où le titulaire du brevet n'a présenté aucune observation à leur sujet, il est nécessaire au sens de l'article 101 (2) CBE, si l'OEB veut prendre ces éléments en considération vu leur pertinence dans la décision à rendre, qu'il invite le titulaire à prendre position en présentant ses observations avant que l'affaire puisse être tranchée sur la base desdits moyens. Le caractère nécessaire de cette invitation découle des articles 113(1) et 125 CBE, ceci pour les motifs qui ont été exposés plus haut.

A cet égard, le fait que la requérante ait disposé de plus de six mois - entre la date à laquelle elle avait reçu les nouveaux documents et celle à laquelle la décision de la division d'opposition avait été rendue -, ce qui lui aurait "permis" de présenter ses observations au sujet desdits documents, ne signifie pas pour autant qu'elle a "pu" effectivement "prendre position"

die Beschwerdeführerin von einer Stellungnahme geradezu abgehalten wurde. Die Kammer kann sich daher der in der Entscheidung T 22/89 zu einem ähnlichen Fall getroffenen Feststellung nicht anschließen, daß die Beschwerdeführerin "genügend Zeit (nämlich mehrere Monate) zur Stellungnahme gehabt hat, wenn sie dies gewünscht hätte", und somit kein Verstoß gegen Artikel 113(1) EPÜ vorliegt.

Selbst wenn sich die Kammer der Entscheidung T 22/89 anschließen würde und der Auffassung wäre, daß im vorliegenden Fall (zumindest bei wörtlicher Auslegung) kein Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ vorliegt, so ist nach ihrer Auffassung die Einspruchsabteilung hier nicht fair vorgegangen, sondern hat den Grundsatz des guten Glaubens, der zwischen dem EPA und den Verfahrensbeteiligten gilt, unter den hier gegebenen Umständen dadurch verletzt, daß sie die Beschwerdeführerin nicht zur Stellungnahme aufgefordert hat, bevor sie die Entscheidung vom 21. Juni 1990 traf.

2.5 Die Kammer möchte zu der Vorgehensweise der Einspruchsabteilung im vorliegenden Fall außerdem noch folgendes bemerken:

Sie ist sich dessen bewußt, daß sie mit dem Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 30. Oktober 1989 eingereichten neuen Dokumente und Argumente der Beschwerdeführerin nicht von einem Mitglied der Einspruchsabteilung selbst, sondern - wie üblich - von einem Formalsachbearbeiter und mit dem Formblatt 2937.2 versandt wurden. Diese Praxis ist durchaus verständlich, da es einem technisch vorgebildeten Prüfer einer Einspruchsabteilung praktisch unmöglich ist, alle im Einspruchsverfahren vor dem EPA eingereichten Schriftsätze durchzulesen und zu entscheiden, ob zu einer Stellungnahme aufgefordert werden soll, bevor der Schriftsatz den übrigen Beteiligten zugesandt wird. Abgesehen davon erscheint die Verwendung des Formblatts 2937.2, das zwei Kästchen zum Ankreuzen zur Wahl stellt, in diesem Zusammenhang ungeeignet, da es (wahrscheinlich fälschlich) nahelegt, daß der Beschwerdeführer in entsprechenden Fällen zur Stellungnahme innerhalb einer bestimmten Frist und nicht nur zur "Kenntnisnahme" aufgefordert wird.

2.6 Wäre dieser Beschwerde stattgegeben worden, so hätte die Kammer aus den oben dargelegten Gründen gemäß Regel 67 EPÜ die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen des hier vorliegenden wesentlichen Verfahrensmangels angeordnet.

effect discouraged from filing such observations. Thus, this Board does not agree with the finding in Decision T 22/89, in similar circumstances, that the appellant in that case "had ample time (i.e. several months) to file observations if he had so wished", and that Article 113(1) EPC had not therefore been contravened.

Even if this Board were to follow Decision T 22/89 and to consider that in the present case Article 113(1) EPC had not (at least on a literal interpretation) been contravened, in the Board's view the procedure followed by the Opposition Division in the present case was not a fair procedure, and the principle of good faith governing the relationship between the EPO and parties to proceedings before it was violated in the particular circumstances of this case, having regard to the failure by the Opposition Division to invite observations from the appellant before the decision dated 21 June 1990 was issued.

2.5 The Board would make the following additional observations on the procedure followed by the Opposition Division in this case:

The Board is aware that the new documents and arguments filed with the respondent's letter dated 30 October 1989 were sent to the appellant under cover of Form 2937.2 by a formalities officer and not by a member of the Opposition Division itself, in accordance with the usual practice. Such practice seems very understandable, since it is clearly impractical for a technical examiner of an Opposition Division to study every letter filed in opposition proceedings before the EPO and to decide whether observations in reply should be invited, before it is sent to other parties. Nevertheless, the use of Form 2937.2 in this context, which has a choice of two boxes which may be crossed, seems inappropriate, since it (probably wrongly) implies that in appropriate cases the appellant will be invited to file observations within a specified period, and not just to "take note".

2.6 For the reasons set out above, if this appeal had been allowable the Board would have ordered a refund of the appeal fee under Rule 67 EPC in view of the substantial procedural violation which occurred.

au sens de l'article 113(1) CBE si, comme c'est le cas dans la présente espèce, elle a en réalité été dissuadée de présenter des observations. En désaccord sur ce point avec la décision T 22/89, rendue dans des circonstances similaires, la Chambre ne peut admettre par conséquent que la requérante avait eu "suffisamment de temps" (c'est-à-dire plusieurs mois) pour pouvoir présenter des observations, si elle l'avait voulu, et qu'il n'avait par conséquent pas été contrevenu à l'article 113(1) CBE.

Même si la Chambre prenait le parti de suivre la décision T 22/89 et estimait que, dans la présente affaire, il n'avait pas été contrevenu à l'article 113(1) CBE (en tout cas pas dans l'optique d'une interprétation littérale), il lui faudrait néanmoins constater que la procédure suivie par la division d'opposition n'était pas équitable en l'occurrence, et que, en l'espèce, le principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre l'OEB et les parties aux procédures devant l'OEB n'avait pas été respecté, puisque, avant de rendre sa décision du 21 juin 1990, la division d'opposition n'avait pas invité la requérante à présenter ses observations.

2.5 La Chambre tient à ajouter les remarques suivantes concernant la procédure suivie en l'espèce par la division d'opposition:

La Chambre n'ignore pas que les nouveaux documents et arguments invoqués par l'intimée dans sa lettre du 30 octobre 1989 ont été envoyés à la requérante accompagnés du formulaire 2937.2: comme le veut la pratique courante, c'est un agent des formalités et non pas un membre de la division d'opposition proprement dite qui a effectué cet envoi. Cette façon de procéder est parfaitement compréhensible car l'on ne peut raisonnablement attendre d'un examinateur technicien membre d'une division d'opposition qu'il se penche sur chaque lettre produite pendant la procédure d'opposition devant l'OEB pour décider, avant d'envoyer cette lettre aux autres parties, s'il doit ou non inviter le requérant à présenter des observations. Néanmoins, il semble que le formulaire 2937.2 - qui comporte deux cases à cocher, au choix - ne convenait pas en l'occurrence puisqu'il donne à penser (probablement à tort) que le cas échéant, le requérant sera invité non seulement à "prendre connaissance" de ce qui lui a été envoyé, mais également à présenter des observations à ce sujet dans un délai donné.

2.6 Compte tenu de ce qui précède, si elle avait fait droit au présent recours, la Chambre aurait ordonné le remboursement de la taxe de recours en application de la règle 67 CBE, vu l'existence d'un vice substantiel de procédure.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird abgelehnt.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The appeal is dismissed.
2. The appellant's request for a refund of the appeal fee is refused.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. Le recours est rejeté
2. La requête en remboursement de la taxe de recours formulée par la requérante est rejetée

ENTSCHEIDUNGEN DER PRÜFUNGS- UND EINSPRUCHSABTEILUNGEN

Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 13. Mai 1992*

(Amtlicher Text)

Patentinhaber: Müllverbrennungsanlage Wuppertal GmbH

Stichwort: Nichtangriffsverpflichtung

Artikel: 99, 58 EPÜ

Regel: 56 (1) EPÜ

Schlagwort: "Zulässigkeit des Einspruchs - Nichtangriffsverpflichtung"

Leitsätze

1 Die Berufung auf eine Nichtangriffsverpflichtung steht im Widerspruch zu Sinn und Zweck des zentralen europäischen Einspruchsverfahrens und führt regelmäßig nicht zur Unzulässigkeit eines im übrigen zulässigen Einspruchs.

2 Der Patentinhaber ist in diesen Fällen darauf verwiesen, die Ansprüche aus einer solchen Verpflichtung vor den zuständigen (nationalen) Instanzen geltend zu machen.

Entscheidungsformel

Der Einspruch gegen das europäische Patent 0 157 920 wird zurückgewiesen

Sachverhalt und Anträge

Für die am 06.12.84 eingereichte europäische Patentanmeldung 84 114 826.5 wurde (...) das europäische Patent 0 157 920 erteilt. Der Hinweis auf die Erteilung des Patents wurde am 26.07.89 im Europäischen Patentblatt 89/30 bekanntgemacht.

Gegen das erteilte europäische Patent hat die Firma (...) am 20.04.90 Einspruch eingelegt. Die Einsprechende beantragt den Widerruf des Patents (...)

Die Patentinhaberin beantragt die Zurückweisung des Einspruchs. Sie macht geltend, der Einspruch sei unzulässig, weil aus einem zwischen den Parteien geschlossenen ausschließlichen Lizenzvertrag, der auch das Streitpatent umfasse, zu folgern sei, daß der Angriff auf das Schutzrecht gegen Treu und Glauben verstoße und der Einspruch folglich unzulässig sei. (...)

DECISIONS OF THE EXAMINING AND OPPOSITION DIVISIONS

Decision of the Opposition Division dated 13 May 1992*

(Translation)

Proprietor: Müllverbrennungsanlage Wuppertal GmbH

Headword: No-challenge obligation

Article: 99, 58 EPC

Rule: 56(1) EPC

Keyword: "Admissibility of the opposition - No-challenge obligation"

Headnote

1. Invoking a no-challenge obligation is incompatible with the object and purpose of the centralised European opposition procedure and in most cases does not lead to what is otherwise an admissible opposition being declared inadmissible.

2. In such cases a patent proprietor's only recourse is to pursue any claims arising from such an obligation before the competent (national) courts

Order

The opposition to European patent No. 0 157 920 is rejected.

Summary of Facts and Submissions

European patent No 0 157 920 was granted in respect of European patent application No 84 114 826.5 filed on 6 December 1984 (...). Mention of the grant of patent was published in European Patent Bulletin No. 89/30 on 26 July 1989.

Company (...) filed notice of opposition against the grant of the European patent on 20 April 1990 requesting revocation of the patent (...).

The patent proprietors request that the opposition be rejected on the grounds of inadmissibility. They contend that an obligation not to challenge the property right can be inferred from an exclusive licence agreement concluded between the parties, which also extends to the contested patent, rendering the opposition inadmissible on the grounds that it is in violation of good faith. (...)

DECISIONS DES DIVISIONS D'EXAMEN ET D'OPPOSITION

Décision de la Division d'opposition, en date du 13 mai 1992*

(Traduction)

Brevet: Müllverbrennungsanlage Wuppertal GmbH

Référence: Obligation de non-contestation

Article: 99, 58 CBE

Règle: 56(1) CBE

Mot-clé: "Recevabilité de l'opposition - Obligation de non-contestation"

Sommaire

1 Le fait pour le titulaire du brevet de se prévaloir d'une obligation de non-contestation du brevet est contraire à l'esprit de la procédure d'opposition centralisée devant l'OEB et n'entraîne pas en règle générale l'irrecevabilité d'une opposition qui est recevable par ailleurs.

2. En pareil cas, le titulaire du brevet est avisé qu'il lui appartient de faire valoir ses droits découlant de cette obligation devant la juridiction (nationale) compétente

Dispositif

L'opposition formée contre le brevet européen n° 0 157 920 est rejetée.

Exposé des faits et conclusions

Le brevet européen n°0157 920 a été délivré (...) sur la base de la demande de brevet européen n°84114826.5 déposée le 6 décembre 1984. La mention de la délivrance du brevet a été publiée dans le Bulletin européen des brevets 89/30 le 26 juillet 1989.

La société (...) a fait opposition à ce brevet le 20 avril 1990. L'opposante demande la révocation du brevet (...).

La société titulaire du brevet demande le rejet de l'opposition, concluant que l'opposition n'est pas recevable en raison d'un accord de licence exclusif conclu entre les deux parties et portant entre autres sur le brevet litigieux, accord dont il résulte selon elle que la contestation du titre de protection est déloyale et, par conséquent, que l'opposition est irrecevable. (...)

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise (bezüglich der Zulässigkeit des Einspruchs) abgedruckt. Sie ist noch nicht rechtskräftig.

* This is an abridged version of the decision (concerning the admissibility of the opposition). The decision has not yet become final.

* Seul un extrait de la décision (relatif à la recevabilité de l'opposition) est publié. La décision n'est pas encore passée en force.

Aus den Entscheidungsgründen

(...)

A Zur Frage der Zulässigkeit

Der Einwand der Patentinhaberin, aus dem zwischen den Parteien geschlossenen ausschließlichen Lizenzvertrag ergebe sich eine Nichtangriffsverpflichtung der Einsprechenden, auch wenn eine solche nicht ausdrücklich vereinbart worden sei, im Wege ergänzender Vertragsauslegung unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben, kann für das Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt aus den nachfolgenden Gründen keine Berücksichtigung finden:

1 Gemäß Artikel 99 EPU kann "jeder-mann" Einspruch einlegen. Dies bedeutet, daß für die Person des Einsprechenden keinerlei einschränkende Voraussetzungen gelten. Insoweit können nur die ganz allgemein geltenden Voraussetzungen für eine Verfahrens-beteiligung in Artikel 58 EPÜ herangezogen werden. Wer diese erfüllt, kann auch einen Einspruch einlegen (Van Empel, *The Granting of European Patents*, Leyden 1975, Rdnr. 469; Mathely, *Le droit européen des brevets d'invention*, Paris 1978, S. 297). Artikel 58 EPÜ bezieht sich seinem Wortlaut nach zwar nur auf den Anmelder. Da das EPÜ für das Einspruchsverfahren keine eigenen allgemeinen Regeln für die Verfahrensbeteiligung enthält, ist der in Artikel 58 EPÜ enthaltene Grundsatz auch für das Einspruchsverfahren heranzuziehen.

In Regel 56 (1) EPÜ sind die Mängel, aus denen die Unzulässigkeit des Einspruchs folgt, aufgezählt. Ein Einspruch, der Artikel 99 (1) und den Regeln 1 (1) und 55 c) EPÜ entspricht, ist zulässig. Keine der Vorschriften stellt an die Person des Einsprechenden weitergehende Anforderungen als Artikel 58 EPÜ.

2. In den Vertragsstaaten des EPÜ wird teilweise die Auffassung vertreten, daß der Einspruch gegen ein nationales Patent als unzulässig anzusehen sein kann, wenn der Einsprechende vertraglich verpflichtet ist, dieses Patent nicht anzugreifen, wobei die vertragliche Verpflichtung ausdrücklich übernommen sein oder sich aus den Umständen ergeben kann (Dolder, *Nachwirkende Nichtangriffspflichten des Arbeitnehmererfinders im Schweizerischen Recht*, GRUR Int. 1982, 158, 167 ff.; Schulte, 4. Auflage, 1987, § 59 PatG, Rdnr. 6. Entgegen der Rechtsprechung zum früheren Recht. In diese Richtung deuten auch die Überlegungen bei Benkard-Schäfers, § 59 PatG, Rdnr. 5. Die Frage ist jedoch auch im deutschen Recht noch nicht höchstrichterlich entschieden, siehe dazu die von von Maltzahn geäußerten Zweifel, von Maltzahn, Falk, "Zur rechtlichen Beurteilung von Nichtangriffsabreden über

From the Reasons for the Decision

(...)

A. The question of admissibility

The patent proprietors maintain that the exclusive licence agreement concluded between the parties implies an obligation on the part of the opponents to refrain from challenging the patent. While no express provision was made to this effect, the agreement should be interpreted within the wider context of good faith. This argument is held to carry no weight in opposition proceedings before the European Patent Office for the following reasons:

1 Under Article 99 EPC "any person" may give notice of opposition. There are therefore no restrictions on the person filing the opposition aside from the general conditions applicable to parties to proceedings under Article 58 EPC. Any person meeting these criteria may also file an opposition (van Empel: *The Granting of European Patents*, Leyden 1975, No 469; Mathely: *Le Droit européen des brevets d'invention*, Paris 1978, p. 297). Article 58 EPC refers only to the applicant. However, as the Convention itself does not contain any general rules on entitlement to participation in opposition proceedings, the principle contained in Article 58 EPC may also be applied to opposition proceedings.

Rule 56(1) EPC lists the deficiencies which will lead to an opposition being declared inadmissible. A notice of opposition complying with the provisions of Article 99(1), Rule 1(1) and Rule 55(c) EPC is admissible. None of these provisions imposes restrictions on the person of the opponent other than those contained in Article 58 EPC.

2 Precedent in a number of the Contracting States to the EPC has it that an opposition filed against a national patent may be regarded as inadmissible if the opponent is under a contractual obligation not to challenge the patent. For this to be the case the contractual obligation must have been expressly entered into or be inferable from the circumstances (cf. Dolder: *Nachwirkende Nichtangriffspflichten des Arbeitnehmererfinders im Schweizerischen Recht*, GRUR Int. 1982, 158, 167 et seq.; Schulte, 4th edition 1987, Section 59 (German) Patent Law, point 6, which is at variance with the precedent of the previous law. A similar line is also followed in Benkard-Schäfers, Section 59 (German) Patent Law, point 5, although the question has yet to come before Germany's supreme court. Doubts have also been raised by von Maltzahn in von Maltzahn, Falk: "Zur rechtlichen Beurteilung von Nicht-

Extrait des motifs de la décision

(...)

A Recevabilité de l'opposition

L'Office européen des brevets ne peut, pour les motifs exposés ci-après, donner suite à l'objection soulevée par la société titulaire du brevet, selon laquelle l'accord de licence exclusif conclu entre les parties interdit à l'opposante, compte tenu d'une interprétation complémentaire de l'accord basée sur le principe de la loyauté, de contester le brevet, même si la clause de non-contestation n'a pas été expressément prévue.

1. L'article 99 CBE dispose que "toute personne" peut faire opposition, ce qui revient à dire qu'il ne peut exister de condition restrictive pour définir qui peut être opposant. De ce point de vue, seules peuvent entrer en ligne de compte les conditions très générales énoncées à l'article 58 CBE, dans la mesure où elles s'appliquent à la participation à la procédure. Toute personne remplissant ces conditions peut faire opposition (Van Empel, *The Granting of European Patents*, Leyden 1975, point 469; Mathely, *le Droit européen des brevets d'invention*, Paris, 1978, p. 297). Le texte de l'article 58 CBE ne concerne certes que le demandeur. Mais comme la partie de la CBE concernant la procédure d'opposition ne contient pas de dispositions générales propres relatives à la participation à la procédure, le principe énoncé à l'article 58 CBE vaut également pour la procédure d'opposition.

La règle 56(1) CBE énumère les irrégularités entraînant l'irrecevabilité de l'opposition. Toute opposition conforme aux dispositions de l'article 99(1) et des règles 1(1) et 55 c) CBE est recevable. Aucune de ces dispositions n'exige de l'opposant qu'il remplisse des conditions allant au-delà de celles énoncées à l'article 58 CBE.

2. Il existe dans les Etats parties à la CBE une certaine tendance à estimer que l'opposition formée contre un brevet national peut être considérée comme irrecevable si l'opposant est tenu par contrat de ne pas contester ce brevet, cette obligation de non-contestation pouvant être soit expressément acceptée, soit résulter des circonstances (Dolder, *Nachwirkende Nichtangriffspflichten des Arbeitnehmererfinders im Schweizerischen Recht*, GRUR Int. 1982, 158, 167 s.; Schulte, 4^e édition, 1987, § 59 PatG, point 6, contrairement à la jurisprudence relative à l'ancienne législation. C'est aussi dans ce sens que vont les réflexions de Benkard-Schäfers, § 59 PatG, point 5. Même en droit allemand cependant, la plus haute juridiction n'a pas encore tranché la question: cf. les doutes exprimés à ce sujet par von Maltzahn, Falk. "Zur rechtlichen Beurteilung von Nichtangriffsabreden über

technische Schutzrechte" in Festschrift für Otto Friedrich Freiherr von Gamm, 1990, 597 ff., 602).

3 Dieser Auffassung kann jedenfalls für das Einspruchsverfahren vor dem EPA nicht gefolgt werden. Die Anerkennung einer Nichtangriffsverpflichtung als Zulässigkeithindernis für den Einspruch steht mit dem Sinn des europäischen Einspruchsverfahrens im Widerspruch. Dieses dient dem Zweck, im Interesse des einzelnen Wettbewerbers, aber auch der Allgemeinheit, die Prüfung auf der Basis des Standes der Technik fortzusetzen, der vom Patentamt nicht gefunden wurde oder diesem nicht zugänglich war und nunmehr von Dritten in das Verfahren eingeführt wird (vgl. Van Empel, a.a.O., Rdnr. 461, 463).

Aus dem Übereinkommen ergibt sich, daß in dieser Hinsicht der Einsprechende weder über den Streitstoff (Art. 114 (1) EPÜ) noch über das Verfahren (Regel 60 (1) und (2) EPÜ) frei verfügen kann. Die verfahrensrechtliche Anerkennung eines Verzehrs auf die Einspruchsbefugnis wäre mit dem Ziel, das Patent nur nach einer umfassenden Prüfung des relevanten Standes der Technik unter Einbeziehung der Allgemeinheit bestehen zu lassen, nicht zu vereinbaren.

Im Vergleich zu dem nationalen Einspruchsverfahren ergibt sich die besondere Bedeutung des Einspruchs gegen ein europäisches Patent daraus, daß sie die einzige Möglichkeit für eine zentrale Überprüfung der Rechtsbeständigkeit des in seinem Inhalt und seinen Schutzvoraussetzungen einheitlichen europäischen Patentes darstellt.

4. Hinzu kommt, daß die Zulässigkeit und Reichweite von Nichtangriffsabreden außerordentlich umstritten ist (vgl. z. B. für das deutsche Recht die Ausführungen von von Maltzahn, Falk, "Zur rechtlichen Beurteilung von Nichtangriffsabreden über technische Schutzrechte" in Festschrift für Otto Friedrich Freiherr von Gamm, 1990, 597 ff., 602).

Im Bereich der Anwendbarkeit des EG-Kartellrechts, die bei Nichtangriffsabreden zu europäischen Patenten stets in Frage steht, wird die Zulässigkeit von Nichtangriffsabreden weitestgehend abgelehnt. Die Kommission sieht Nichtangriffsabreden als über den Inhalt der Schutzrechtsgarantie des Artikel 36 EWGV hinausgehende Beeinträchtigungen des zwischenstaatlichen Handels und des Wettbewerbs an, die nicht von der Freistellungsverordnung für Patentlizenzvereinbarungen vom 23. Juli 1984 (VO (EWG) Nr. 2349/84, ABl. L 219 vom 16. August 1984, 15 ff.) umfaßt werden (so ausdrücklich deren Art. 3 (1)), und die deshalb allenfalls bei Vorliegen besonderer Umstände

angriffsabreden über technische Schutzrechte in Festschrift für Otto Friedrich Freiherr von Gamm, 1990, 597 et seq., 602).

3. Be that as it may, this interpretation cannot be followed in opposition proceedings before the European Patent Office. To recognise a no-challenge obligation as a bar to an opposition's admissibility is at variance with the purpose of the European opposition procedure, which is to allow continued examination of a patent in the light of prior art which was either not found by the patent office or which was not available to it and which has been introduced into the proceedings by a third party, this being in the interests not only of individual competitors, but also of the public at large (cf. van Empel, op. cit., Nos. 461, 463).

The Convention does not allow opponents to use the facts of a case purely as they see fit (Article 114(1) EPC), nor do they alone decide whether proceedings should be continued (Rule 60(1) and (2) EPC). Recognising an undertaking waiving the right to file an opposition would be at variance with the principle of allowing a patent to stand only after it has been thoroughly examined in the light of the relevant prior art with the possibility of the general public intervening.

An opposition filed against a European patent differs from opposition proceedings before national authorities in that it offers the only possibility of subjecting the validity of the European patent, which is uniform in terms of its content and the requirements for its protection, to centralised examination.

4. Moreover, the question of the admissibility and scope of no-challenge agreements arouses considerable controversy (cf. with regard to German law von Maltzahn, Falk: "Zur rechtlichen Beurteilung von Nichtangriffsabreden über technische Schutzrechte" in Festschrift für Otto Friedrich Freiherr von Gamm, 1990, 597 et seq., 602).

Where Community cartel law is applied to no-challenge agreements referring to European patents, and this is always questionable, no-challenge agreements are seldom accepted as admissible. The Commission views no-challenge agreements as a restriction on trade and competition between Member States which exceeds the degree of protection of property rights guaranteed under Article 36 of the EEC Treaty and therefore as not covered by the exemption applying to patent licensing agreements under Commission Regulation (EEC) No 2349/84 of 23 July 1984 (Official Journal L 219 of 16 August 1984, 15 et seq. - in particular Article 3(1) thereof), at best only

technische Schutzrechte", dans l'ouvrage dédié à Otto Friedrich Freiherr von Gamm, 1990, 597 s., 602).

3 L'on ne saurait cependant adopter cette position en ce qui concerne la procédure d'opposition devant l'OEB. Considérer une obligation de non-contestation d'un brevet comme un obstacle à la recevabilité de l'opposition est contraire à l'esprit de la procédure européenne d'opposition qui vise, dans l'intérêt des concurrents pris chacun isolément, mais aussi du public en général, à poursuivre l'examen sur la base de l'état de la technique qui a échappé aux recherches de l'Office des brevets ou qui ne lui était pas accessible, puis qui a été invoqué par des tiers dans la procédure (cf. Van Empel, op. cit., points 461, 463).

Il ressort de la Convention qu'à cet égard l'opposant ne peut librement décider ni de l'objet du litige (art. 114(1) CBE), ni de la procédure (règle 60(1) et (2) CBE). Admettre dans le droit procédural qu'il puisse être renoncé au pouvoir de former opposition serait incompatible avec l'objectif consistant à ne maintenir le brevet qu'après un examen complet de l'état de la technique pertinent en permettant au public d'intervenir dans la procédure.

Par rapport à la procédure nationale d'opposition, une opposition formée contre un brevet européen a ceci de particulier qu'elle constitue le seul moyen de vérifier au cours d'une procédure centralisée la validité d'un brevet européen qui est unitaire dans son contenu et les conditions relatives à la protection qu'il confère.

4. A cela s'ajoute que la licéité et la portée de clauses de non-contestation sont extrêmement controversées (cf. par exemple, s'agissant du droit allemand, l'exposé de von Maltzahn, Falk, "Zur rechtlichen Beurteilung von Nichtangriffsabreden über technische Schutzrechte", dans l'ouvrage dédié à Otto Friedrich Freiherr von Gamm, 1990, 597 s., 602).

Dans le domaine de la législation communautaire sur les ententes, dont l'applicabilité entre toujours en ligne de compte dans les cas de clauses de non-contestation portant sur des brevets européens, la licéité de telles clauses est largement rejetée. La Commission considère les clauses de non-contestation comme des restrictions du commerce et de la concurrence entre les Etats, qui vont au-delà de la protection juridique garantie par l'article 36 du Traité instituant la CEE qui ne sont pas visées par le règlement d'exemption concernant les accords de licences de brevets en date du 23 juillet 1984 (Règlement (CEE) N° 2349/84, JO n° L 219 du 16 août

einer Einzelfreistellung gemäß Artikel 85 (3) EWGV zugänglich sind.

Der EuGH hat in der RS 193/83 "Windsurfing International" die in Patentlizenzverträgen enthaltene Nichtangriffsverpflichtung der Lizenznehmer als unzulässige Beschränkung des Wettbewerbs zwischen Herstellern und - im Leitsatz 2 - diese als einen Verstoß gegen Artikel 85 EWGV bezeichnet. Eine solche Klausel gehöre offenkundig nicht zum spezifischen Gegenstand des Patents, der sich nicht in dem Sinne auslegen lasse, daß er auch gegen Angriffe auf das Patent Schutz gewähre, denn es liege im öffentlichen Interesse, alle Hindernisse für die Wirtschaftstätigkeit auszuräumen, die sich aus einem zu Unrecht erteilten Patent ergeben könnten (*GRUR Int.* 1986, 635, 640/641). In der RS 65/86 (*GRUR Int.* 1989, 56) "Süllhöfer" hat der EuGH diesen Grundsatz für besondere und hier nicht vorgetragene Fallgestaltungen modifiziert. Auch erscheint die Tragweite dieser Entscheidung noch klärungsbedürftig (vgl. dazu von Maltzahn a.a.O., 610 ff.).

Die kartellrechtlichen Verbote bestimmen auch, ob eine Nichtangriffsverpflichtung aus den Umständen abgeleitet werden kann, wenn sie nicht ausdrücklich vereinbart wurde. Wo eine entsprechende ausdrückliche Verpflichtung wegen Kartellverstoßesgesetzwidrig und unwirksam wäre, kann der Lizenznehmer zu einem entsprechenden Verhalten nicht nach Treu und Glauben verpflichtet sein

5 Für den Geltungsbereich eines europäischen Patentes bestünde ferner die Möglichkeit, daß verschiedene nationale Zivil- und Kartellrechtsordnungen auf eine einzige Nichtangriffsabrede anwendbar sind oder daß sich das EG-Kartellrecht nur auf einen Teil der benannten Vertragsstaaten bezieht. Andersartige Auswirkungen für verschiedene Vertragsstaaten können im Verfahren vor dem EPA schon wegen Artikel 99 (2) EPÜ nicht berücksichtigt werden

6 Schließlich handelt es sich bei diesen Fragen um solche, deren Prüfung in die Zuständigkeit der nationalen Zivil- und/oder Kartellgerichte, gegebenenfalls auch der nationalen und europäischen Kartellbehörden fällt. Im nationalen Bereich kann der Gesetzgeber der Wahrung der Kompetenzverteilung zwischen den normalen Zivil- und den Kartellinstanzen durch eine entspre-

qualifying for individual exemption under Article 85(3) of the EEC Treaty if special circumstances can be cited.

In Judgment 193/83 - "Windsurfing International" the Court of Justice of the European Communities held a no-challenge clause in a patent licensing agreement to constitute an unlawful restriction on competition between manufacturers and - in Headnote 2 - to be incompatible with Article 85 of the EEC Treaty. It ruled that such clauses clearly do not fall within the specific subject-matter of the patent, which cannot be interpreted as offering protection against challenges to the patent, as it is in the public interest to eliminate any obstacle to economic activity which may arise where a patent was granted in error (*GRUR Int.* 1986, 635, 640/641). In Judgment 65/86 - "Süllhöfer" (*GRUR Int.* 1989, 56) the Court modified this principle for certain cases not elaborated on here. The implications of this decision would also seem to require clarification (cf. von Maltzahn, op. cit. 610 et seq.).

The prohibitions under cartel law also determine whether an obligation not to challenge a patent can be inferred from the circumstances where no such express agreement exists. If such an express undertaking is ruled unlawful and void because it contravenes cartel law, good faith cannot be invoked to compel a licensee to adhere to it

5. Within the territory covered by a European patent it can also occur that more than one set of national civil and cartel laws apply to a single no-challenge agreement, or that Community cartel law is only applicable to some of the designated States. Article 99(2) EPC alone is sufficient to rule out any allowance being made in proceedings before the European Patent Office for the differences in the effects a decision might have in the various Contracting States

6 Ultimately such matters are for national civil and/or cartel courts, or possibly national and European cartel authorities, to decide. In national law the question of whether normal civil or cartel courts have jurisdiction can be settled by passing corresponding legislation, as has been done in Germany, for example, with Section 96 of the Law against restraints on competi-

1984, 15 s., cf. notamment son article 3(1)) et qui peuvent donc tout au plus, suivant les circonstances particulières de l'espèce, faire l'objet d'une exemption individuelle telle que prévue par l'article 85, paragraphe 3 dudit Traité)

La Cour de justice des Communautés européennes a, dans l'affaire 193/83 "Windsurfing International", estimé que l'obligation de non-contestation imposée au licencié par un accord de licence constituait une restriction inadmissible de la concurrence entre entreprises et déclaré - cf. sommaire 2 - qu'elle était incompatible avec l'article 85 du Traité. Une telle clause de non-contestation ne relève manifestement pas de l'objet spécifique du brevet, lequel ne peut être interprété comme protégeant le brevet même en cas de contestation, vu qu'il est de l'intérêt du public que soit écarté tout obstacle à l'activité économique pouvant résulter d'un brevet délivré à tort (*GRUR Int.* 1986, 635, 640/641). Dans l'affaire 65/86 (*GRUR Int.* 1989, 56. "Süllhöfer"). la Cour a modifié ce principe pour des cas particuliers qui ne seront pas exposés ici. Il faudrait d'ailleurs éclaircir la portée de cette décision (cf. von Maltzahn, op. cit., 610 s.).

Les interdictions prévues par la législation sur les ententes s'appliquent également aux cas où l'obligation de non-contestation peut être déduite des circonstances, lorsqu'elle n'a pas été expressément spécifiée. A supposer qu'une obligation de cette nature, dans le cas où elle aurait été expressément spécifiée, soit également illicite et sans effet parce qu'enfreignant la législation sur les ententes, le licencié ne peut être tenu de la respecter au nom de la loyauté

5 Pour ce qui est du champ d'application territoriale d'un brevet européen. l'on pourrait en outre avoir des situations dans lesquelles des dispositions différentes du droit civil et relevant de la législation sur les ententes de pays différents sont applicables à un seul et même cas de clause de non-contestation ou dans lesquelles la législation communautaire sur les ententes ne vaut que pour une partie des Etats contractants désignés. Des résultats qui ne seraient pas les mêmes en fonction des Etats contractants concernés ne peuvent être pris en compte dans la procédure devant l'OEB, ne serait-ce qu'en égard à l'article 99(2) CBE.

6 En définitive, l'on a affaire ici à des questions dont l'examen relève de la compétence des juridictions nationales civiles et/ou statuant en matière d'ententes, voire, le cas échéant, des autorités nationales et européennes de surveillance en matière d'ententes. Au niveau national, le législateur peut préserver la répartition des compétences entre les instances civiles normales et

chende Gesetzgebung Rechnung tragen, wie dies z. B. für das deutsche Recht in § 96 GWB geschehen ist

Eine eigenständige Prüfung aller dieser Fragen durch das EPA würde einen Eingriff in diese Zuständigkeiten bedeuten und die Gefahr divergierender Entscheidungen mit sich bringen

7. Aus allem dem folgt, daß das Vorliegen einer ausdrücklichen oder im Wege ergänzender Vertragsauslegung nach Treu und Glauben gewonnenen Nichtangriffsverpflichtung nicht zur Unzulässigkeit eines Einspruchs gegen ein europäisches Patent führen kann. Der Patentinhaber ist im Falle einer solchen Abrede vielmehr gehalten, vor den zuständigen nationalen Instanzen seinen Vertragspartner zum vertragstreuen Verhalten zu veranlassen oder im Fall der Vertragsverletzung Ansprüche hieraus geltend zu machen.

8. Es kann hier dahingestellt bleiben, wie ein Fall zu beurteilen wäre, in dem dem Einsprechenden durch rechtskräftiges Urteil verboten worden wäre, gegen das europäische Patent vorzugehen, oder in dem sich der Einsprechende in einem Prozeßvergleich zum Nichtangriff auf das Schutzrecht verpflichtet hätte, oder in dem der Einsprechende zu einer Nichtangriffsverpflichtung ein Negativ-Attest (Art. 2 der Verordnung Nr. 17 des Rates erste Durchführungsverordnung zu den Art. 85 und 86 des Vertrages) oder eine Einzelfreistellungserklärung der Kommission (Art. 6 derselben Verordnung in Verbindung mit Art. 85 (3) EWGV) erlangt hätte, wenn in dem europäischen Patent ausschließlich Mitgliedsstaaten der EG benannt wären

Keine dieser Fallgestaltungen ist vorliegend gegeben

9. Im übrigen hat die Patentinhaberin auch keine Umstände dargelegt, die nach deutschem Zivilrecht, dem der geschlossene Lizenzvertrag unterliegt, die Annahme einer nach Treu und Glauben gebotenen Nichtangriffsverpflichtung rechtfertigen würden

Die Patentinhaberin leitet allein aus der Tatsache, daß der zwischen den Parteien geschlossene Lizenzvertrag ein ausschließlicher gewesen sei, ab, daß diese Vereinbarung ein auf gegenseitiges Vertrauen begründetes gewolltes Zusammenarbeitsverhältnis in einer Weise begründet habe, die einen Angriff auf die Vertragsschutzrechte als Verstoß gegen Treu und Glauben erscheinen lasse

Diese Betrachtungsweise wird der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes nicht gerecht

tion ("*Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* - GWB")

Any attempt by the European Patent Office to examine all these questions itself would be a usurpation of these competencies with the concomitant danger of diverging decisions.

7. In the light of the foregoing it follows that the fact that an obligation not to challenge a patent has been either expressly agreed or can be inferred from a broad interpretation in good faith cannot be invoked to render an opposition against a European patent inadmissible. Rathermore, where such an agreement exists, a patent proprietor's attempt to enforce adherence by the licensee, or to pursue claims arising from breach of contract, must be made before national courts.

8. This leaves unanswered the question of how a case might be assessed in which the opponent had been prohibited in a final judgment from challenging the European patent, or in which the opponent had undertaken not to challenge the property right in a court settlement, or in which the opponent had obtained negative clearance for a no-challenge agreement (Article 2 of Council Regulation No. 17: First Regulation implementing Articles 85 and 86 of the Treaty) or an individual exemption declaration of the Commission (Article 6 of the same Regulation in conjunction with Article 85(3) of the EEC Treaty) where only EC Member States had been designated in the European patent

None of the above is applicable to the present case

9. Nor have the patent proprietors furnished any evidence which, under German law - to which the contract is subject - would justify their applying the principle of good faith to infer a no-challenge obligation.

The patent proprietors' assertion that this agreement was signed with the intention of establishing a collaborative relationship based on mutual trust to the extent that any challenge to the property rights covered by the agreement would be in violation of good faith is based entirely on the fact that the licence agreement concluded between the parties was an exclusive one

This interpretation does not follow the precedent established by the German Federal Court of Justice (*Bundesgerichtshof*).

celles statuant en matière d'ententes par une législation appropriée, comme c'est par exemple le cas en droit allemand, à l'article 96 de la Loi sur les ententes ("*Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* - GWB")

Un examen autonome de toutes ces questions par l'OEB reviendrait à une ingérence dans ces compétences, sans mentionner le risque de décisions divergentes.

7. Il s'ensuit donc qu'une obligation de non-contestation, qu'elle soit expressément spécifiée dans un accord de licence déduite par une interprétation complémentaire de cet accord en étant basée sur le principe de la loyauté, ne permet pas de conclure à l'irrecevabilité d'une opposition formée contre un brevet européen. Si l'accord de licence comporte une obligation de non-contestation, il appartient en revanche au titulaire du brevet de s'en remettre aux instances nationales compétentes, pour amener le licencié à respecter ses engagements ou faire valoir des dommages-intérêts en cas de violation de l'accord.

8. L'on peut ici laisser de côté la question de savoir comment il conviendrait de statuer sur une affaire dans laquelle une décision ayant force de chose jugée interdirait à l'opposant d'agir contre le brevet européen ou dans laquelle l'opposant se serait engagé, par une transaction judiciaire, à ne pas contester le titre de protection, ou encore dans laquelle l'opposant aurait obtenu une attestation négative portant sur une obligation de non-contestation (art. 2 du règlement n° 17 du Conseil premier règlement d'application relatif aux articles 85 et 86 du Traité) ou une exemption individuelle de la Commission (art. 6 dudit règlement ensemble l'article 85, paragraphe 3 du Traité), si les Etats désignés dans le brevet européen étaient exclusivement des Etats membres de la Communauté

Aucun de ces cas de figure ne s'applique dans la présente affaire.

9. De plus, la société titulaire du brevet n'a fait état d'aucune circonstance qui, en droit civil allemand, dont relève l'accord de licence en cause, justifierait qu'il existe une obligation de non-contestation imposée par le principe de la loyauté.

C'est uniquement en se fondant sur le fait que l'accord de licence passé entre les parties était exclusif que la société titulaire du brevet conclut que cet accord a créé des liens de coopération voulus comme tels et basés sur la confiance mutuelle de nature à permettre de considérer comme déloyale toute contestation des titres de protection couverts par l'accord

Cette façon de voir n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour fédérale de justice.

Der Bundesgerichtshof hat zwar in der Vergangenheit (1 a ZR 93/65 "Gewindeschneidvorrichtungen", GRUR 1971, 243, 245) und erneut in der Rechtssache X ZR 3/88 "Flächenentlüftung" (GRUR 1989, 39, 40) ausgesprochen, daß das Bestehen eines Lizenzvertrages über das Streitpatent die Annahme eines sich aus dem Grundsatz von Treu und Glauben ergebenden Angriffsverbotes vielfach geboten erscheinen läßt, wenn die vertraglichen Beziehungen der Parteien einen gesellschaftsähnlichen Charakter haben oder wenn eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der Parteien vereinbart ist, die eine besondere Rücksichtnahme auf die gegenseitigen Interessen erfordert. Jedoch bedarf es für die Feststellung, ob dies der Fall ist, jeweils einer Prüfung und rechtlichen Würdigung des Vertragsverhältnisses insgesamt. Derartige Umstände sind hier nicht vorgetragen worden. Eine sich aus den Umständen ergebende Nichtangriffsverpflichtung kann nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden, daß ein Lizenzvertrag eine Ausschließlichkeitsklausel enthält ("Gewindeschneidvorrichtungen" a.a.O.).

10. Aus den genannten Gründen kann der Vortrag der Patentinhaberin, eine Nichtangriffsverpflichtung ergebe sich vorliegend nach Treu und Glauben aus den Umständen, die Bejahung der Unzulässigkeit des Einspruchs nicht rechtfertigen.

Es kann deshalb hier auch dahingestellt bleiben, ob es für die Zulässigkeit des Einspruchs eine Bedeutung hätte, daß der Lizenzvertrag nach Ablauf der Einspruchsfrist gekündigt worden und zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr wirksam ist.

B. Zur Frage der Patentfähigkeit
(...)

In previous rulings - Case No. 1 a ZR 93/65 "Gewindeschneidvorrichtungen" ("Threading attachments"), GRUR 1971, 243, 245, and again in Case No X ZR 3/88 - "Flächenentlüftung" ("Area ventilation"), GRUR 1989, 39, 40 - the *Bundesgerichtshof* did indeed hold that the existence of a patent licensing agreement could justify the application of the principle of good faith to infer a no-challenge obligation, provided the contractual relationship of the parties was of a business character, or the trust on which the collaboration agreed between the parties was based required mutual respect for each other's interests. However, to be able to decide whether this is the case the contractual relationship as a whole must be examined and assessed as to its lawfulness. No such arguments have been put forward in the present case. A no-challenge obligation cannot be inferred from the circumstances merely because a licence agreement contains an exclusivity clause ("Gewindeschneidvorrichtungen", op. cit.).

10. For the above reasons the patent proprietors' contention that a no-challenge obligation can in good faith be inferred from the circumstances is no justification for ruling the opposition inadmissible.

No consideration need therefore be given to whether any significance is to be attached to the fact that the licence agreement was terminated after expiry of the opposition period and now no longer applies.

B. The question of patentability
(...)

La Cour fédérale de justice a certes dit par le passé (affaire 1 a ZR 93/65 "Gewindeschneidvorrichtungen", GRUR 1971, 243, 245, puis affaire X ZR 3/88 "Flächenentlüftung", GRUR 1989, 39, 40) que l'existence d'un accord de licence portant sur le brevet litigieux semble souvent imposer de conclure à la présence d'une interdiction de contestation basée sur le principe de la loyauté si les liens contractuels des parties ont un caractère proche de relations d'associés ou si les parties sont convenues d'une coopération basée sur la confiance et exigeant des égards particuliers pour les intérêts de chacun. Toutefois, pour établir que l'on est en présence d'une telle situation, il faut chaque fois procéder à un examen et à une appréciation juridique de l'accord pris dans son ensemble. Or, dans la présente espèce, il n'a pas été fait état de semblables circonstances, et l'on ne saurait conclure à l'existence d'une obligation de noncontestation résultant des circonstances du seul fait qu'un accord de licence contient une clause d'exclusivité (cf. affaire "Gewindeschneidvorrichtung", op. cit.).

10. Pour ces motifs, l'argument de la société titulaire du brevet, selon lequel l'obligation de non-contestation découle, dans la présente affaire, des circonstances et de l'observation du principe de la loyauté qu'elles impliquent, ne peut justifier que l'on rejette l'opposition pour irrecevabilité.

Il n'y a donc pas lieu non plus de se demander s'il importerait, pour statuer sur la question de la recevabilité de l'opposition, de tenir compte du fait que l'accord de licence a été résilié après l'expiration du délai d'opposition et qu'il n'est plus valable à présent.

B. Brevetabilité
(...)

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 1. Dezember 1992 über die beschleunigte Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen ["Sieben Maßnahmen"]*

In der Vergangenheit haben sich im EPA Recherchen- und Prüfungsrückstände eingestellt. Während der Rückstand in der Recherche nun fast vollständig abgebaut ist, wird dies in der Sachprüfung noch einige Zeit dauern.

Um Anmeldern entgegenzukommen, denen an einer raschen Recherche oder Prüfung gelegen ist, hat das Amt 1988 ein aus sieben Maßnahmen bestehendes Programm zur rascheren Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen eingeführt.

Die "Sieben Maßnahmen" sind erneut verbessert worden: Die Frist für die Erstellung des Recherchenberichts zu einer europäischen Erstanmeldung ist von bisher 9 Monaten auf 6 Monate verkürzt worden (Maßnahme 2)

Die Anmelder werden ermutigt, von den Sieben Maßnahmen Gebrauch zu machen.

Maßnahme 1

Antrag auf beschleunigte Recherche/Prüfung

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

Maßnahme 2

Europäische Erstanmeldungen

Europäische Patentanmeldungen, für die keine Priorität beansprucht wird (Erstanmeldungen), werden vorrangig bearbeitet. Das Amt gewährleistet, daß **Recherchenberichte zu Erstanmeldungen den Anmeldern regelmäßig spätestens 6 Monate nach dem Anmeldetag vorliegen.**¹

Es wird daran erinnert, daß eine europäische Erstanmeldung für eine im Prioritätsjahr eingereichte europäische

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the President of the European Patent Office dated 1 December 1992 concerning accelerated prosecution of European patent applications ["Seven Measures"]*

During the past, search and examination backlogs have built up in the EPO. While the backlog in search has now been cleared almost entirely, it will take somewhat longer to clear that in substantive examination.

In an effort to assist applicants requiring rapid search or examination the Office has, since 1988, operated a programme of "Seven Measures" designed to ensure quicker processing of European patent applications

The Seven Measures have been improved again: The period for issue of the search report on a European first filing has been reduced from nine to six months (Measure 2).

Applicants are encouraged to make use of the Seven Measures.

Measure 1

Request for accelerated search/examination

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

Measure 2

European first filing

European patent applications claiming no priority (first filings) are given top priority. The Office ensures that **search reports for first filings will be available to applicants, as a rule, no later than six months from the filing date.**¹

Applicants are reminded that a European first filing is a proper basis for claiming priority in respect of a sub-

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 1^{er} décembre 1992, relatif au traitement accéléré des demandes de brevet européen ["Sept mesures"]*

Dans le passé des arriérés ont été créés au niveau de la recherche et de l'examen à l'OEB. Alors que l'arriéré de recherche a été presque entièrement résorbé entretemps, celui d'examen ne pourra être résorbé que dans quelque temps

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

Les "Sept mesures" ont été à nouveau améliorées. Le délai pour l'établissement du rapport de recherche pour les premiers dépôts européens a été raccourci de 9 mois à 6 mois (2^e mesure)

Les demandeurs sont encouragés à faire usage des Sept Mesures.

1^{re} mesure

Requête en recherche/examen accéléré

Les demandeurs qui ont un intérêt légitime à une exécution accélérée de la recherche et/ou de l'examen peuvent en faire la demande au moyen d'une déclaration écrite motivée. **L'Office fera tout son possible pour leur donner satisfaction**

2^e mesure

Premier dépôt européen

Les demandes de brevet européen ne revendiquant pas une priorité (premiers dépôts) font l'objet d'un traitement prioritaire. L'Office garantit que **les demandeurs disposeront des rapports de recherche concernant les premiers dépôts, en règle générale, au plus tard six mois à compter de la date de dépôt.**

Il est rappelé que la priorité d'un premier dépôt européen peut être revendiquée pour une demande de brevet

¹ Diese Mitteilung ersetzt die Mitteilung vom 22 Oktober 1991 zuletzt veröffentlicht im ABI EPA 1992 594. Die Einleitung und Maßnahmen 1 und 2 sind neugefaßt worden.

¹ Für ab 1. Januar 1993 eingereichte europäische Patentanmeldungen

* This Notice replaces the notice of 22 October 1991, last published in OJ EPO 1992 594. The introduction and Measures 1 and 2 have been revised.

¹ For European patent applications filed as from 1 January 1993

* Ce communiqué remplace celui du 22 octobre 1991, publié pour la dernière fois au JO OEB 1992 594. L'introduction et les 1^{re} et 2^e mesures ont été modifiées.

¹ Pour les demandes de brevet européen déposées à compter du 1^{er} janvier 1993

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

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

Maßnahme 3

Sachliche Reaktion auf den Recherchenbericht

Der Anmelder kann die Bearbeitung der europäischen Anmeldung in der Sachprüfung ferner beschleunigen, wenn er einen **schriftlichen Antrag auf beschleunigte Prüfung stellt und zugleich auch in der Sache** auf den Recherchenbericht reagiert, ohne den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung abzuwarten. Reaktion in der Sache bedeutet entweder eine begründete Stellungnahme oder eine sachdienliche Änderung der Ansprüche; im letzteren Fall sollte der Anmelder angeben, warum seiner Auffassung nach durch die Änderungen die Ansprüche gegenüber den im Recherchenbericht aufgeführten Dokumenten patentierbar werden.

Maßnahme 4

Frühzeitige Stellung des Prüfungsantrags

Das Verfahren wird beschleunigt, wenn der Anmelder frühzeitig Prüfungsantrag stellt (Art. 94 EPÜ) und gleichzeitig vorbehaltlos auf die Anforderung des EPA nach Artikel 96 EPÜ verzichtet (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 1.1.2). Dieser Verzicht, der zu einer rascheren Weiterleitung der Anmeldung an die Prüfungsabteilung führt, kann bereits bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung (s. Formblatt für den Erteilungsantrag, S. 5, Pkt. B8) oder später in einer gesonderten Mitteilung an das EPA erklärt werden.

Durch frühzeitige Stellung des Prüfungsantrags entstehen dem Anmelder keine Nachteile. Die Prüfungsgebühr wird in voller Höhe oder zu 75 % zurückerstattet, wenn die Anmeldung, z. B. aufgrund des Recherchenberichts, zurückgenommen wird oder auch zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, bevor sie in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergegangen ist oder die Sachprüfung begonnen hat (Art. 10b Gebührenordnung).

sequent European patent application filed within the priority year, i.e. it gives rise to a priority right ("internal priority") in accordance with Articles 87 to 89 EPC in the same way and to the same extent as a first filing with a national Office (see Guidelines for Examination in the EPO, C-V, 1.3).

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

Measure 3

Substantive response to the search report

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

Measure 4

Early request for examination

An early request for examination (Article 94 EPC), accompanied by an unconditional waiver of the invitation by the EPO under Article 96 EPC (see Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 1.1.2), further accelerates the procedure. This waiver, which causes the application to be forwarded more rapidly to the Examining Division, may be made on filing the European patent application (see Request for Grant form, page 5, point B8) or later in a separate communication to the EPO.

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

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

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

3^e mesure

Réponse sur le fond au rapport de recherche

Le demandeur peut en outre accélérer le traitement de la demande au stade de l'examen quant au fond en présentant **avec la requête écrite en examen accéléré une réponse sur le fond** au rapport de recherche, sans attendre la première notification de la division d'examen. Par réponse sur le fond, on entend soit des observations motivées, soit des modifications pertinentes apportées aux revendications, auquel cas le demandeur devrait indiquer pourquoi il considère que ces modifications rendent les revendications brevetables par rapport aux documents cités dans le rapport de recherche.

4^e mesure

Requête en examen présentée très tôt

La procédure est accélérée si le demandeur présente très tôt la requête en examen (article 94 CBE) et s'il renonce en même temps sans aucune réserve à recevoir l'invitation émise par l'OEB en vertu de l'article 96 CBE (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 1.1.2). Cette renonciation, qui entraîne un transfert accéléré de la demande à la division d'examen, peut être formulée dès le dépôt de la demande de brevet européen (cf. formulaire de requête en délivrance, page 5, point B8) ou ultérieurement, dans une communication séparée adressée à l'OEB.

Une requête en examen présentée très tôt n'entraîne pas d'inconvénients pour le demandeur. La taxe d'examen sera remboursée intégralement ou à 75 % si la demande est retirée, par exemple au vu du rapport de recherche, réputée retirée ou rejetée avant que la division d'examen ne soit devenue compétente ou avant que l'examen quant au fond n'ait commencé (article 10ter du règlement relatif aux taxes).

Maßnahme 5*Rasche Übermittlung des ersten Prüfungsbescheids*

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

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

Maßnahme 6*Unverzügliche ernsthafte Erwiderung des Anmelders*

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

Maßnahme 7*Beschleunigte Bearbeitung in der Erteilungsphase*

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

Measure 5*Rapid issue of the first examination report*

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

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

Measure 6*Prompt bona fide response by the applicant*

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

Measure 7*Accelerated processing at the grant stage*

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

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

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

La demande est transmise sans délai à la division d'examen une fois que celle-ci est devenue compétente. C'est le cas lorsqu'une requête en examen valable (article 94 CBE) a été présentée, c'est-à-dire lorsque ladite requête a été déposée par écrit (cette requête est déjà incluse dans le formulaire de requête en délivrance sous la forme d'une croix préimprimée au point 5) et que la taxe d'examen a été acquittée. Si le demandeur a présenté une requête en examen très tôt et sans aucune réserve (cf 4^e mesure), la division d'examen devient compétente dès que le rapport de recherche a été notifié au demandeur (cf Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 1.1.2).

6^e mesure*Réponse rapide et consciencieuse du demandeur*

Pour qu'un examen quant au fond soit accéléré, il est nécessaire que le demandeur réponde vite et consciencieusement à la notification de la division d'examen (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 2). c'est-à-dire qu'il traite de façon précise et détaillée tous les points soulevés, c'est indispensable pour que la division d'examen règle plus rapidement son cas. **La division fera tout son possible pour donner suite à cette réponse dans les trois mois suivant sa réception.** Par ailleurs, une requête en prorogation du délai de réponse prévu à la règle 84 CBE ne doit être présentée qu'en cas de nécessité absolue.

7^e mesure*Traitement accéléré au stade de la délivrance*

Lorsque la demande est sur le point de donner lieu à la délivrance du brevet, et que le demandeur a reçu la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, la procédure allant jusqu'à la délivrance du brevet européen peut être considérablement raccourcie si le demandeur approuve sans délai le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, et s'il ne demande pas que de nouvelles modifications soient apportées à la demande (cf Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB C-VI, 4.9 et Communiqué du Vice-Président chargé de la DG 2 en date du 20 septembre 1988, JO OEB 1989, 43)

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 9. Oktober 1992 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA 1993 geschlossen sind

1. Nach Regel 85 (1) EPÜ erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem zumindest **eine** Annahmestelle des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist (geschlossene Tage), auf den nächstfolgenden Tag, an dem **alle** Annahmestellen zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind und an dem gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden.

2. Die Annahmestellen des EPA in München, Den Haag und Berlin sind an allen Samstagen und Sonntagen zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet. Die weiteren geschlossenen Tage des Jahres 1993 werden in der nachfolgenden Übersicht bekanntgegeben.

Notice of the President of the European Patent Office dated 9 October 1992 concerning the days on which EPO filing offices are closed in 1993

1 Under Rule 85(1) EPC time limits expiring on a day on which at least **one** of the filing offices of the EPO is not open for receipt of documents (closing days) are extended until the first day thereafter on which **all** the filing offices are open for receipt of documents and on which ordinary mail is delivered.

2 The EPO's filing offices in Munich, The Hague and Berlin will be closed for the receipt of documents on every Saturday and Sunday. The other closing days in 1993 are listed below

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 9 octobre 1992, relatif aux jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB en 1993

1. Conformément à la règle 85(1) CBE, les délais qui expirent un jour où **l'un** au moins des bureaux de réception de l'OEB n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces (jours de fermeture) sont prorogés jusqu'au premier jour suivant où **tous** les bureaux de réception sont ouverts pour recevoir ce dépôt et où le courrier normal est distribué.

2 Les bureaux de réception de l'OEB à Munich, à La Haye et à Berlin ne seront ouverts ni le samedi ni le dimanche pour recevoir le dépôt des pièces. Les autres jours de fermeture au cours de l'année 1993 sont énumérés dans la liste ci-après

Tage – Days – Jours		München	Den Haag	Berlin
Neujahr – New Year's Day – Nouvel An	1.1.1993	X	X	X
Heilige Drei Könige – Epiphany – Epiphanie	6.1.1993	X		X
Karfreitag – Good Friday – Vendredi Saint	9.4.1993	X	X	X
Ostermontag – Easter Monday – Lundi de Pâques	12.4.1993	X	X	X
Nationalfeiertag – National Holiday – Fête Nationale	30.4.1993		X	
Tag der Befreiung – Liberation Day – Journée de la Libération	5.5.1993		X	
Christi Himmelfahrt – Ascension Day – Ascension	20.5.1993	X	X	X
Pfingstmontag – Whit Monday – Lundi de Pentecôte	31.5.1993	X	X	X
Fronleichnam – Corpus Christi – Fête-Dieu	10.6.1993	X		
Allerheiligen – All Saints' Day – Toussaint	1.11.1993	X	X	X
Buß- und Bettag – Day of Prayer and Repentance – Jour de pénitence et de prière	17.11.1993	X		X
Heiliger Abend – Christmas Eve – Veille de Noël	24.12.1993	X	X	X
Silvester – New Year's Eve – Veille de Nouvel An	31.12.1993	X	X	X

Darstellung von Nucleotid- und Aminosäuresequenzen in Patentanmeldungen und Einreichung von Sequenzprotokollen

Beilage Nr. 2 zu diesem Amtsblatt enthält einen Beschluß des Präsidenten sowie eine Mitteilung des Europäischen Patentamts über die Darstellung von Nucleotid- und Aminosäuresequenzen in Patentanmeldungen und die Einreichung von Sequenzprotokollen.

Die Beilage wird den Abonnenten des Amtsblatts gesondert übermittelt

Representation of nucleotide and amino acid sequences in patent applications and filing of sequence listings

Supplement No 2 to this edition of the Official Journal contains a decision of the President of the EPO as well as a notice from the European Patent Office concerning the representation of nucleotide and amino acid sequences in patent applications and the filing of sequence listings

The supplement will be forwarded separately to the subscribers of the Official Journal

Représentation de séquences des nucléotides et d'acides aminés dans les demandes de brevet et dépôt de listes de séquences

Le supplément n° 2 à la présente édition du Journal officiel comporte la décision du Président de l'OEB ainsi qu'un communiqué de l'Office européen des brevets concernant la représentation de séquences des nucléotides et d'acides aminés dans les demandes de brevet et le dépôt de listes de séquences

Le supplément sera diffusé séparément aux abonnés du Journal officiel

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 16. Oktober 1992 über die Neufassung des Formblatts für den Erteilungsantrag

Nach Regel 26 (1) EPÜ wird für den schriftlichen Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents die nachstehend abgedruckte Neufassung¹ des Formblatts für den Erteilungsantrag vorgeschrieben. Die derzeit gültigen Fassungen² können für eine Übergangszeit bis 30. Juni 1993 weiter benützt werden

Die Neufassung des Formblatts berücksichtigt in Feld 31 die am 1. Januar 1993 in Kraft tretende neue Regel 27a EPÜ³ über die Erfordernisse europäischer Patentanmeldungen betreffend Nucleotid- und Aminosäuresequenzen. Im übrigen ist das Formblatt unverändert geblieben.

Die Neufassung des Merkblatts ist ebenfalls nachstehend abgedruckt.

Notice from the European Patent Office dated 16 October 1992 concerning the revised Request for Grant form

In accordance with Rule 26(1) EPC, the revised Request for Grant form reproduced below¹ is prescribed for filing the written request for the grant of a European patent. Applicants may continue to use the old forms² until 30 June 1993.

The revised form takes account in Section 31 of the new Rule 27a EPC³ concerning the requirements of European patent applications relating to nucleotide and amino acid sequences which enters into force on 1 January 1993. No other changes have been made to the form.

The new version of the Notes is also reproduced below.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 16 octobre 1992, relatif au nouveau formulaire de requête en délivrance

En vertu de la règle 26(1) CBE, la requête en délivrance d'un brevet européen doit être présentée par écrit sur le nouveau formulaire¹ de requête en délivrance reproduit ci-après. Les formulaires actuels² pourront encore être utilisés pendant une période transitoire allant jusqu'au 30 juin 1993.

Le nouveau formulaire tient compte, à la rubrique 31, de la nouvelle règle 27bis CBE³ relative aux prescriptions régissant les demandes de brevet européen portant sur des séquences de nucléotides et d'acides aminés, qui entrera en vigueur le 1^{er} janvier 1993. Pour le reste, le formulaire est resté inchangé.

La nouvelle notice accompagnant le formulaire est également publiée ci-après

¹ Die Neufassung (Druckbezeichnung "EPA/EPO/OEB Form 1001 01 93") wird voraussichtlich ab Ende Dezember 1992 zur Verfügung stehen. Sie kann beim EPA vorzugsweise in Wien sowie in München, Den Haag und Berlin sowie bei den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden.

² ABI. EPA 1991, 605 und 1992, 597

³ ABI. EPA 1992, 342

¹ The revised form (reference "EPA/EPO/OEB Form 1001 01 93") is expected to be available as from the end of December 1992. It is obtainable free of charge from the EPO - preferably from Vienna - but also from Munich, The Hague and Berlin - as well as from the central industrial property offices of the Contracting States.

² OJ EPO 1991, 605 and 1992, 597

³ OJ EPO 1992, 342

¹ Le nouveau formulaire (référence "EPA/EPO/OEB Form 1001 01 93") devrait être disponible à partir de la fin du mois de décembre 1992. Il pourra être obtenu gratuitement en s'adressant soit à l'OEB de préférence à Vienne, ou bien à Munich, La Haye ou Berlin, soit aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

² JO OEB 1991, 605 et 1992, 597.

³ JO OEB 1992, 342.



Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents / Request for grant of a European patent / Requête en délivrance d'un brevet européen

1

Bestätigung einer bereits durch Telekopie (Telefax) eingereichten Anmeldung / Confirmation of an application already filed by facsimile / Confirmation of une demande déjà déposée par télécopie

Ja / Yes / Oui

Wenn ja, Datum der Übermittlung der Telekopie und Name der Einreichungsbehörde / If yes, facsimile date and name of the authority with which the documents were filed / Si oui, date d'envoi de la télécopie et nom de l'autorité de dépôt

Datum / Date

Behörde / Authority / Autorité

Nur für amtlichen Gebrauch / For official use only / Cadre réservé à l'administration

Anmeldenummer / Application No. / N° de la demande	MKEY	1
Tag des Eingangs (Regel 24(2)) / Date of receipt (Rule 24(2)) / Date de réception (règle 24(2))	DREC	2
Tag des Eingangs beim EPA (Regel 24(4)) / Date of receipt at EPO (Rule 24(4)) / Date de réception à l'OEB (règle 24(4))	RENA	3
Anmeldetag / Date of filing / Date de dépôt		4

Tabulatoren-Positionen / Tabulation marks / Arrêts de tabulation

Es wird die Erteilung eines europäischen Patents und gemäß Artikel 94 die Prüfung der Anmeldung beantragt / Grant of a European patent, and examination of the application under Article 94, are hereby requested / Il est demandé la délivrance d'un brevet européen et, conformément à l'article 94, l'examen de la demande

EXAM 4

5

Prüfungsantrag in einer zugelassenen Nichtamtssprache (siehe Merkblatt II, 5) / Request for examination in an admissible non-EPO language (see Notes II, 5) / Requête en examen dans une langue non officielle autorisée (voir notice II, 5)

Zeichen des Anmelders oder Vertreters (max. 15 Positionen) / Applicant's or representative's reference (maximum 15 spaces) / Référence du demandeur ou du mandataire (max. 15 caractères ou espaces)

AREF

6

ANMELDER / APPLICANT / DEMANDEUR
Name / Nom

7

Anschrift / Address / Adresse

8

APPR 01 #

DEST

Zustellanschrift / Address for correspondence / Adresse pour la correspondance

9

PADR

Staat des Wohnsitzes oder Sitzes / State of residence or of principal place of business / Etat du domicile ou du siège

10

Staatsangehörigkeit / Nationality / Nationalité

11

Telefon / Telephone / Téléphone

12

Telex / Télex

Telefax / Fax / Téléfax

13

Weitere(r) Anmelder auf Zusatzblatt / Additional applicant(s) on additional sheet / Autre(s) demandeur(s) sur feuille additionnelle

14

VERTRETER / REPRESENTATIVE / MANDATAIRE:
Name / Nom

15

(Nur einen Vertreter angeben, der in das europäische Patentregister eingetragen und an den zugestellt wird / Name only one representative, who is to be listed in the Register of European Patents and to whom notification is to be made / N'indiquer qu'un seul mandataire, qui sera inscrit au Registre européen des brevets et auquel signification sera faite)

FREP 01

#

#

#

Geschäftsanschrift / Address of place of business / Adresse professionnelle

16

Telefon / Telephone / Téléphone

17

Telex / Télex

Telefax / Fax / Téléfax

18

Weitere(r) Vertreter auf Zusatzblatt / Additional representative(s) on additional sheet / Autre(s) mandataire(s) sur feuille additionnelle

19

TRAN

FILL

Raum für Zeichen des Anmelders / Space for applicant's reference / Espace réservé à la référence du demandeur

Vollmacht / Authorisation / Pouvoir:

ist beigefügt / is enclosed / ci-joint

20

ist registriert unter Nummer / has been registered under No. / a été enregistré sous le n°

GENA

21

Nummer
Number
Numero

ERFINDER / INVENTOR / INVENTEUR:

INVT 20 # #

Anmelder ist (sind) alleinige(r) Erfinder / The applicant(s) is (are) the sole inventor(s) / Le(s) demandeur(s) est (sont) le (les) seul(s) inventeur(s)

22

Erfindernennung auf gesondertem Schriftstück / Designation of inventor attached / Voir la désignation de l'inventeur ci-jointe

23

BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG / TITLE OF INVENTION / TITRE DE L'INVENTION:

24

TIDE TIEN TIFR

PRIORITÄTSERKLÄRUNG / DECLARATION OF PRIORITY / DÉCLARATION DE PRIORITÉ

PRIO

25

Staat / State / Etat

Anmeldetag / Filing date / Date de dépôt

Aktenzeichen / Application No. / N° de la demande

01 # # #

1

02 # # #

2

03 # # #

3

04 # # #

4

Weitere Prioritätserklärung(en) auf Zusatzblatt / Additional declaration(s) of priority on additional sheet / Autrets) déclaration(s) de priorité sur feuille additionnelle

MIKROORGANISMEN

MICRO-ORGANISMS

26

MICRO-ORGANISMES

Die Erfindung betrifft einen Mikroorganismus (mehrere Mikroorganismen) oder seine (ihre) Verwendung, der (die) auf Grund des Budapester Vertrages oder eines bilateralen Abkommens zwischen der Hinterlegungsstelle und dem EPA nach Regel 28(1) a) bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt worden ist (sind), um die Bedingungen für die Offenbarung der Erfindung gemäß Artikel 83 in Verbindung mit Regel 28 zu erfüllen.

The invention relates to and/or uses (a) micro-organism(s) deposited for the purposes of disclosure pursuant to Article 83 in conjunction with Rule 28 with a depositary institution recognised within the meaning of of Rule 28(1) (a) under either the Budapest Treaty or a bilateral agreement between the institution and the EPO.

L'invention concerne un (plusieurs) micro-organisme(s) et/ou utilise un (plusieurs) micro-organisme(s), déposé(s) afin de satisfaire aux conditions d'exposé de l'invention prévues à l'article 83 ensemble la règle 28; à cet effet, le dépôt a été effectuée auprès d'une autorité habilitée au sens de la règle 28(1) a), en vertu soit du Traité de Budapest, soit d'un accord bilatéral entre l'autorité et l'OEI.

MICO 1 # #

Die Angaben nach Regel 28(1) c) sind in den technischen Anmeldeunterlagen enthalten auf / The particulars referred to in Rule 28(1) (c) are given in the technical documents in the application on / Les indications visées à la règle 28(1) c) figurent dans les pièces techniques de la demande à la /aux

27

Seite(n) / page(s)

Zeile(n) / line(s) / ligne(s)

werden später mitgeteilt / will be submitted at a later date / seront communiquées ultérieurement

28

Die Empfangsbescheinigung(en) der Hinterlegungsstelle ist (sind) beigefügt / The receipt(s) of deposit issued by the depositary authority is (are) enclosed / Le(s) récépissé(s) de dépôt délivré(s) par l'autorité de dépôt est (sont) ci-joint(s)

29

wird (werden) nachgereicht / will be filed at a later date / sera (seront) produit(s) ultérieurement

30

NUCLEOTID-UND AMINOSÄURESEQUENZEN / NUCLEOTIDE AND AMINO ACID SEQUENCES / SEQUENCES DE NUCLEOTIDES ET D'ACIDES AMINES

SEQL (1)

31

Die Beschreibung enthält ein Sequenzprotokoll nach Regel 27a(1) / The description contains a sequence listing in accordance with Rule 27a(1) / La description contient une liste de séquences selon la règle 27bis(1)

Der vorgeschriebene maschinenlesbare Datenträger ist beigelegt / The prescribed machine readable data carrier is enclosed / Le support de données prescrit déchiffirable par machine est annexé

Es wird hiermit erklärt, daß die auf dem Datenträger gespeicherte Information mit dem schriftlichen Sequenzprotokoll übereinstimmt (Regel 27a(2)) / It is hereby stated that the information recorded on the data carrier is identical to the written sequence listing (Rule 27a(2)) / Il est déclaré par la présente que l'information figurant sur le support de données est identique à celle que contient la liste de séquences écrite (règle 27bis (2))

Verschiedene Anmelder für verschiedene Vertragsstaaten / Different applicants for different Contracting States / Différents demandeurs pour différents Etats contractants

32

Name(n) des (der) Anmelder(s) und benannte Vertragsstaaten / Name(s) of applicant(s) and designated Contracting States / Nom(s) du (des) demandeur(s) et des Etats contractants désignés

APPR 02 # _____ # _____

BENENNUNG VON VERTRAGSSTAATEN / DESIGNATION OF CONTRACTING STATES / DESIGNATION D'ETATS CONTRACTANTS

DEST

33

Österreich / Austria / Autriche	AT
Belgien / Belgium / Belgique	BE
Schweiz und Liechtenstein / Switzerland and Liechtenstein / Suisse et Liechtenstein	CH / LI
Deutschland / Germany / Allemagne	DE
Dänemark / Denmark / Danemark	DK
Spanien / Spain / Espagne	ES
Frankreich / France / France	FR
Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni	GB
Griechenland / Greece / Grèce	GR
Irland / Ireland / Irlande	IE
Italien / Italy / Italie	IT
Luxemburg / Luxembourg / Luxembourg	LU
Monaco / Monaco / Monaco	MC
Niederlande / Netherlands / Pays-Bas	NL
Portugal / Portugal / Portugal	PT
Schweden / Sweden / Suède	SE

(Platz für Vertragsstaaten, für die das EPU nach Drucklegung dieses Formblatts in Kraft tritt.)

(Space for Contracting States for which the EPC enters into force after this form has been printed.)

(Prévu pour des Etats contractants à l'égard desquels le CBE entrera en vigueur après la mise sous presse du présent formulaire.)

Versorgliche Benennung sämtlicher Vertragsstaaten

Die in Feld 33 angegebenen Staaten sind jene, für die die Zahlung der Benennungsgebühren vorgenommen wurde oder derzeit beabsichtigt ist. Vorsorglich werden jedoch sämtliche Staaten benannt, die zum Zeitpunkt der Einreichung dieser Anmeldung Vertragsstaaten des EPU sind (1.1.1993: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE). Es wird ersucht, die Benennung der hier zusätzlich benannten Vertragsstaaten als vom Anmelder zurückgenommen zu betrachten, wenn für diese Staaten die Benennungsgebühren nicht bis zum Ablauf der in Regel 85a(2) vorgesehenen Nachfrist entrichtet werden. Es wird beantragt, von der Zustellung einer Mitteilung nach Regel 85a(1) und einer Mitteilung nach Regel 69(1) betreffend die hier zusätzlich benannten Vertragsstaaten abzusehen.

Precautionary designation of all Contracting States

The States indicated in Section 33 are those for which it is at present intended to pay designation fees if these have not already been paid. As a precautionary measure, however, all those States which are Contracting States to the EPC at the time of filing this application are designated (1.1.1993: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE). It is hereby requested that the designation of any additional States thereby included be regarded as withdrawn by the applicant if the designation fees have not been paid by the time the period of grace allowed in Rule 85a(2) expires. It is requested that no communication under Rule 85a(1) nor any communication under Rule 69(1) concerning the additional Contracting States designated above be notified.

34



Désignation à toutes fins utiles de tous les Etats contractants

Les Etats indiqués à la rubrique 33 sont ceux pour lesquels le paiement des taxes de désignation a été effectué ou pour lesquels l'on se propose actuellement de payer les taxes de désignation. Toutefois, à toutes fins utiles, sont désignés tous les Etats qui sont des Etats contractants de la CBE à la date du dépôt de la demande (1.1.1993: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE). Il est demandé, au cas où les taxes de désignation pour les Etats contractants désignés à titre complémentaire ne seraient pas acquittées dans le délai supplémentaire prévu à la règle 85bis(2), que la désignation desdits Etats soit considérée comme retirée par le demandeur. Prière de ne pas procéder pour lesdits Etats contractants désignés à titre complémentaire à la signification d'une notification établie conformément à la règle 85bis(1) ou à la règle 69(1).

<p>Die Anmeldung ist eine Teilanmeldung / The application is a divisional application / La présente demande constitue une demande divisionnaire</p> <p>DFIL 9 # PANR #</p>	<p>35</p> <p>Nummer der früheren Anmeldung No. of earlier application Numéro de la demande initiale</p>
<p>Es handelt sich um eine Anmeldung nach Art. 61(1)b) / The application is an Art. 61(1)(b) application / La présente demande constitue une demande selon l'article 61(1)b)</p> <p>DFIL 9 # EANR #</p>	<p>36</p> <p>Nummer der früheren Anmeldung No. of earlier application Numéro de la demande initiale</p>
<p>Patentansprüche / Claims / Revendications</p> <p>CLMS</p>	<p>37</p> <p>Zahl der Patentansprüche Number of claims Nombre de revendications</p>
<p>Weiterer Satz von Patentansprüchen (Art. 167(2)a))/ Additional set of claims (Art. 167(2)(a))/ Série supplémentaire de revendications (art. 167(2)a))</p> <p>AUCL (1) AUCL (3) AUCL (4)</p>	<p>38</p> <p>AT ES GR</p> <p>Zahl der Patentansprüche Number of claims Nombre de revendications</p>
<p>Zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung wird vorgeschlagen Abbildung Nr. / With the abstract it is proposed to publish figure No. / Il est proposé de publier avec l'abrégé la figure n°</p> <p>DRAW (2)</p>	<p>39</p> <p>Nummer / Number / Numéro</p>
<p>Zusätzliche Abschrift(en) der im europäischen Recherchenbericht angeführten Schriftstücke wird (werden) beantragt / Additional copy(ies) of the documents cited in the European search report is (are) requested / Prière de fournir une (des) copie(s) supplémentaire(s) des documents cités dans le rapport de recherche européenne</p> <p>ASOC</p>	<p>40</p> <p>Anzahl der zusätzlichen Sätze von Abschriften Number of additional sets of copies Nombre de jeux supplémentaires de copies</p>
<p>Es wird die Rückerstattung der Recherchegebühr gemäß Art. 10 GebO beantragt / Refund of the search fee is requested pursuant to Article 10 of the Rules relating to Fees / Le remboursement de la taxe de recherche est demandé en vertu de l'article 10 du règlement relatif aux taxes</p> <p>Eine Kopie des Recherchenberichts ist beigelegt / A copy of the search report is attached / Une copie du rapport de recherche est jointe</p>	<p>41 42</p>
<p>Eventuelle Rückzahlungen auf nebenstehendes beim EPA geführte laufende Konto / Reimbursement, if any, to EPO deposit account opposite / Remboursements éventuels à effectuer sur le compte courant ci-contre ouvert près l'OEB</p> <p>DEPA</p>	<p>43</p> <p>Nummer / Number / Numéro</p> <p>Kontoinhaber / Account holder / Titulaire du compte</p>
<p>Die vorgeschriebene Liste über die diesem Antrag beigelegten Unter- lagen ergibt sich aus der vorberei- teten Empfangsbescheinigung (Seite 5 dieses Antrages)</p> <p>The prescribed list of documents enclosed with this request is shown on the prepared receipt (page 5 of this request)</p>	<p>44</p> <p>La liste prescrite des documents joints à cette requête figure sur le récépissé préétabli (page 5 de la présente requête)</p>
<p>Unterschrift(en) des (der) Anmelder(s) oder Vertreter(s) / Signature(s) of applicant(s) or representative(s) / Signature(s) du (des) demandeur(s) ou du (des) mandataire(s)</p> <p>Ort / Place / Lieu</p> <p>Datum / Date</p>	<p>45</p> <p>Für Angestellte nach Artikel 133 (3) Satz 1 mit allgemeiner Vollmacht / For employees under Article 133 (3), 1st sentence, having a general authorisation / Pour les employés mentionnés à l'article 133, paragraphe 3, 1re phrase, munis d'un pouvoir général Nr. / No. / n° :</p>

Name des (der) Unterzeichneten bitte mit Schreibmaschine wiederholen. Bei juristischen Personen bitte die Stellung des (der) Unterzeichneten innerhalb der Gesellschaft mit Schreibmaschine angeben / Please type name under signature. In case of legal persons, the position of the signer within the company should also be typed / Le ou les noms des signataires doivent être également dactylographés. S'il s'agit d'une personne morale, la position occupée au sein de celle-ci par le ou les signataires sera indiquée à la machine à écrire.

Empfangsbescheinigung / Receipt for documents / Récépissé de documents 5

(Liste der diesem Antrag beigefügten Unterlagen)

(Checklist of enclosed documents)

(Liste des documents annexés à la présente requête)

Es wird hiermit der Empfang der unten bezeichneten Dokumente bescheinigt / Receipt of the documents indicated below is hereby acknowledged / Nous attestons le dépôt des documents désignés ci-dessous

Wird im Falle der Einreichung der europäischen Patentanmeldung bei einer nationalen Behörde diese Empfangsbescheinigung vom Europäischen Patentamt übersandt, so ist sie als Mitteilung gemäß Regel 24(4) anzusehen (siehe Feld RENA). **Nach Erhalt der Mitteilung nach Regel 24(4) sind alle weiteren Unterlagen, die die Anmeldung betreffen, nur noch unmittelbar beim EPA einzureichen.** / If this receipt is issued by the European Patent Office and the European patent application was filed with a national authority it serves as a communication under Rule 24(4) (see Section RENA). **Once the communication under Rule 24(4) has been received, all further documents relating to the application must be sent directly to the European Patent Office.** / Si, en cas de dépôt de la demande de brevet européen auprès d'un service national, l'Office européen des brevets délivre le présent récépissé de documents, ce récépissé est réputé être la notification visée à la règle 24(4). **Dès que la notification visée à la règle 24(4) a été reçue, tous les autres documents relatifs à la demande doivent être adressés directement à l'OEB.**

Nur für amtlichen Gebrauch / For official use only / Cadre réservé à l'administration

Datum / Date

Unterschrift / Amtsstempel / Signature / Official stamp / Signature / Cachet officiel

Anmeldenummer / Application No. / N° de la demande

Tag des Eingangs (Regel 24(2)) / Date of receipt (Rule 24(2)) / Date de réception (règle 24(2))

DREC

Zeichen des Anmelders/Vertreters / Applicant's/ Representative's ref. / Référence du demandeur ou du mandataire

AREF

Nur nach Einreichung der Anmeldung bei einer nationalen Behörde: / Only after filing of the application with a national authority: / Seulement après le dépôt de la demande auprès d'un service national:

Tag des Eingangs beim EPA (Regel 24(4)) / Date of receipt at EPO (Rule 24(4)) / Date de réception à l'OEB (règle 24(4))

RENA

A. Anmeldeunterlagen und Prioritätsbeleg(e) / Application documents and priority document(s) / Pièces de la demande et document(s) de priorité

46

Stückzahl / Number of copies / Nombre d'exemplaire

Blattzahl* eines Stücks / Number of sheets* in each copy / Nombre de feuilles* par exemplaire

Gesamtzahl der Abbildungen / Total number of figures / Nombre total de figures

1. Beschreibung / Description
2. Patentansprüche / Claim(s) / Revendication(s)
3. Ggf. unterschiedliche Patentansprüche (Art. 167(2) a)) / Any different claims (Art. 167(2)(a)) / Le cas échéant, revendications différentes (art. 167(2) a))
4. Zeichnungen / Drawing(s) / Dessin(s)
5. Zusammenfassung / Abstract / Abrégé
6. Übersetzung der Anmeldeunterlagen / Translation of the application documents / Traduction des pièces de la demande
7. Prioritätsbeleg(e) / Priority document(s) / Document(s) de priorité
8. Übersetzung des (der) Prioritätsbelegs (belege) / Translation of priority document(s) / Traduction du (des) document(s) de priorité

DRAW 1 #

B. Der Anmeldung in der eingereichten Fassung liegen folgende Unterlagen bei: / This application as filed is accompanied by the items below: / A la présente demande sont annexées les pièces suivantes:

47

1. Einzelvollmacht / Specific authorisation / Pouvoir particulier
2. Allgemeine Vollmacht / General authorisation / Pouvoir général
3. Erfindernerennung / Designation of inventor / Désignation de l'inventeur
4. Früherer Recherchenbericht / Earlier search report / Rapport de recherche antérieure
5. Gebührensatzungsvordruck (EPA Form 1010) / Voucher for the settlement of fees (EPO Form 1010) / Bordereau de règlement de taxes (OEB Form 1010)
6. Scheck (ausgeschlossen bei Einreichung bei den nationalen Behörden) / Cheque (not when filing with national authorities) / Chèque (pas de chèque en cas de dépôt auprès des services nationaux)
7. Datenträger für Sequenzprotokoll / Data carrier for sequence listing / Support de données pour liste de séquences
8. Zusatzblatt / Additional sheet / Feuille additionnelle
9. Sonstige Unterlagen (bitte hier spezifizieren) / Other (please specify here) / Autres documents (veuillez préciser ici)

SEQL (4)

Währung Betrag / Currency Amount / Monnaie Montant (Ausfüllung freigestellt / optional / facultatif)

C. Kopien dieser Empfangsbescheinigung / Copies of this receipt for documents / Copies du présent récépissé de documents

48

Anzahl der Kopien / Number of copies / Nombre de copies

* Die Richtigkeit der Angabe der Blattzahl wurde bei Eingang nicht geprüft / No check was made on receipt that the number of sheets indicated was correct / L'exactitude du nombre de feuilles n'a pas été contrôlée lors du dépôt



MERKBLATT

zum Antrag auf Erteilung eines **europäischen** Patents
(EPA/EPO/OEB Form 1001)

Dieses Merkblatt erläutert das Ausfüllen des Formblatts EPA/EPO/OEB Form 1001. Für die Einreichung **internationaler** Anmeldungen nach dem Patentreibungsvertrag (PCT) ist das Formblatt PCT/RO/101 zu verwenden. Für den Eintritt internationaler Anmeldungen in die regionale Phase (Euro-PCT) wird die Verwendung des Formblatts EPA/EPO/OEB 1200 empfohlen.

Grundlage für den Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents ist das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) und seine Ausführungsordnung. Weitere Hinweise sind der Informationsschrift "**Der Weg zum europäischen Patent - Leitfaden für Anmelder**" zu entnehmen, die beim Europäischen Patentamt (EPA) vorzugsweise in Wien sowie in München, Den Haag und Berlin kostenlos bezogen werden kann.

Das EPA ist bestrebt, Anmeldern, die an rascher Recherche und/oder Prüfung ein besonderes Interesse bekunden, durch möglichst kurze Bearbeitungsfristen entgegenzukommen. Näheres enthält die Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 22. Oktober 1991 über die beschleunigte Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen ("Sieben Maßnahmen"), ABI. EPA 1991, 601.

I. Allgemeine Hinweise

Die Benützung des Formblatts EPA/EPO/OEB Form 1001 ist in Regel 26 vorgeschrieben. Der Antrag muß mit Maschine geschrieben oder gedruckt sein (Regel 35(10)). Nur der rechte Teil der einzelnen Seiten ist auszufüllen. Die Kästchen sind zutreffendenfalls anzukreuzen. Stark umrandete Felder sind nur für den amtlichen Gebrauch bestimmt, Die Gestaltung des Vordrucks erleichtert das Ausfüllen mit der Schreibmaschine; hierzu tragen gleichbleibende Zeilenabstände sowie Tabulatormarkierungen bei. Das Formblatt kann auch mit Textsystemen ausgefüllt werden.

Mit Hilfe der Zeile "Raum für Zeichen des Anmelders" am unteren rechten Ende jeder Seite des Formblatts kann die Zusammengehörigkeit der Einzelblätter gekennzeichnet werden. Es wird empfohlen, von dieser Kennzeichnungsmöglichkeit Gebrauch zu machen, um Verwechslungen zu vermeiden, besonders im Falle der gleichzeitigen Einreichung mehrerer europäischer Patentanmeldungen.

Sollte ein Feld oder andere Felder für die einzusetzenden Angaben nicht ausreichen, so ist ein **unterzeichnetes Zusatzblatt** zu benützen. Jedes auf dem Zusatzblatt fortgesetzte Feld ist mit seiner Zahl und seiner Bezeichnung anzugeben (z.B. "14 Weitere(r) Anmelder", "19 Weitere(r) Vertreter", "25 Prioritätserklärung", "32 Verschiedene Anmelder für verschiedene Vertragsstaaten").

Die Empfangsbescheinigung ist in den Erteilungsantrag integriert. Es wird gebeten, die **vorbereitete Empfangsbescheinigung** (Seite 5 des Formblatts) in **3-facher Ausfertigung bzw.** im Falle der Einreichung bei einer zuständigen nationalen Behörde eines Vertragsstaats des EPÜ in **4-facher Ausfertigung** einzureichen. Die Empfangsbescheinigung soll im Anschriftenfeld bereits die Adresse des Empfängers der bestätigten Empfangsbescheinigung enthalten.

Die **Seiten 1 bis 4 des Formblatts** brauchen hingegen nur **im Original** eingereicht zu werden. Die **Beschreibung, Patentansprüche, Zeichnungen** und die **Zusammenfassung** sind in **drei Stücken** einzureichen.

Wird eine europäische Patentanmeldung durch **Telekopie (Telefax)** eingereicht, so sollten die formgerechten schriftlichen Anmeldungsunterlagen und der ordnungsgemäß unterzeichnete Erteilungsantrag gleichzeitig übermittelt werden. Für diesen Fall wird, um eine Doppelanlage von Anmeldeakten zu vermeiden, gebeten, das am Kopf der ersten Seite des Formblatts vorgesehene Kästchen anzukreuzen sowie das Datum der Übermittlung der Telekopie und den Namen der Behörde anzugeben, bei der die Telekopie eingereicht worden ist.

Soweit nichts anderes angegeben ist, bezieht sich "Art." auf die Artikel und "Regel" auf die Regeln des EPÜ.

II. Ausfüllhinweise

(In den nachstehenden Ausfüllhinweisen entspricht die Numerierung den entsprechenden Feldern im Formblatt.)

5 PRÜFUNGSANTRAG

Siehe Leitfaden in Abschnitt D.IV unter "Prüfungsantrag". Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats des EPÜ, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und die Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland können die Anmeldung und fristgebundene Schriftstücke in einer Amtssprache dieses Vertragsstaats (zugelassene Nichtamtssprache) einreichen (Art. 14(2)(4)).

Die **Anmeldegebühr** wird um 20 % ermäßigt, wenn die Übersetzung in der Verfahrenssprache in der in Regel 6(1) vorgeschriebenen Frist, d.h. frühestens gleichzeitig mit der europäischen Patentanmeldung in der zugelassenen Nichtamtssprache eingereicht wird. Die **Prüfungsgebühr** wird ermäßigt, wenn der schriftliche Prüfungsantrag in der zugelassenen Nichtamtssprache sowie eine Übersetzung in der Verfahrenssprache eingereicht werden. Hierfür muß der schriftliche Prüfungsantrag in der zugelassenen Nichtamtssprache bereits mit dem Erteilungsantrag eingereicht werden, weil dieser in Feld 5 (linke Spalte) schon einen vorgedruckten schriftlichen Prüfungsantrag in den Amtssprachen des EPA enthält; der schriftliche Prüfungsantrag in der zugelassenen Nichtamtssprache sollte dann in der rechten Spalte von Feld 5 eingetragen werden (Regel 6(3) EPÜ, Art. 12(1) GebO und Mitteilung des EPA vom 3. Juli 1992, ABI. EPA 1992, 467). Der Prüfungsantrag kann wie folgt lauten:

- a) in italienischer Sprache: "Si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94."
- b) in schwedischer Sprache: "Härmed begärs prövning av patentansökan enligt art. 94."
- c) in niederländischer Sprache: "Verzocht wordt om onderzoek van de aanvraag als bedoeld in Art. 94."
- d) in luxemburgischer Sprache: "Et gët heimat Préifung vun der Umeldung nom Art. 94 ugefrot."
- e) in spanischer Sprache: "Se solicita el examen de la solicitud según el artículo 94."
- f) in griechischer Sprache: "Simfona me tis diataxis tou arthrou 94 zitive i exetasis tis etiseos."
- g) in dänischer Sprache: "Hermed anmodes om behandling af ansøgningen i henhold til Art. 94."
- h) in portugiesischer Sprache: "Solicita-se o exame do pedido segundo o artigo 94."
- i) in irischer Sprache: "Iarrtar leis seo scrüdü an iarratais de bhun Airteagal 94."

7 ANMELDER (NAME)

Der Familienname ist vor dem Vornamen anzugeben. Bei juristischen Personen oder diesen gleichgestellten Gesellschaften ist die genaue amtliche Bezeichnung anzugeben.

9 ANMELDER (ZUSTELLANSCHRIFT)

Eine Zustellanschrift kann nur von Anmeldern **ohne Vertreter** mit verschiedenen Betriebsstätten angegeben werden. Es muß eine eigene Anschrift des Anmelders sein. Die Zustellanschrift wird weder in das europäische Patentregister noch in Veröffentlichungen des EPA aufgenommen, s. ABI. EPA 1980, 397 - 398.

14 ANMELDER (WEITERE(R) ANMELDER)

Mehrere Anmelder können einen zugelassenen Vertreter als gemeinsamen Vertreter bestellen. Wird in Feld 15 des Erteilungsantrags kein gemeinsamer Vertreter bezeichnet, so gilt der im Antrag an erster Stelle genannte Anmelder (Feld 7 und 8) als gemeinsamer Vertreter. Ist einer der Anmelder jedoch verpflichtet, einen zugelassenen Vertreter zu bestellen, so gilt dieser Vertreter als gemeinsamer Vertreter, sofern nicht der im Antrag als erster genannte Anmelder einen zugelassenen Vertreter bestellt hat (Regel 100(1)). Der Erteilungsantrag muß aber von **allen Anmeldern** bzw. ihren Vertretern ordnungsgemäß unterzeichnet werden. Das Recht zum Handeln für alle Anmelder erlangt der gemeinsame Vertreter erst nach dieser Unterzeichnung. Haben sämtliche Anmelder Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ, so können die Anmelder anstelle des an erster Stelle genannten Anmelders auch einen anderen Anmelder gemeinschaftlich als gemeinsamen Vertreter bezeichnen. Diese Angabe sollte auf einem unterzeichneten Zusatzblatt vorgenommen werden.

15 VERTRETER (NAME)

Die Felder 15 bis 19 sind nur bei Vertreterbestellung eines zugelassenen Vertreters oder eines vertretungsberechtigten Rechtsanwalts auszufüllen (Art. 134(1) und (7)), hingegen nicht, wenn der Anmelder mit Sitz oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat durch einen seiner Angestellten handelt, der kein zugelassener Vertreter oder vertretungsberechtigter Rechtsanwalt ist (Art. 133(3) Satz 1), auch nicht wenn ein Mitmelder als gemeinsamer Vertreter bezeichnet wird (vgl. Ausfüllhinweise zu Feld 14). In Feld 15 darf nur **ein** Vertreter angegeben werden. Ist **ein** Vertreter bestellt worden, so stellt das EPA an ihn zu (Regel 81). Dieser Vertreter wird auch in das europäische Patentregister eingetragen. Wird ein beim EPA registrierter Zusammenschluß als Vertreter bestellt (Regel 101 (9), ABI. EPA 1979, 92), so sind der registrierte Name des Zusammenschlusses und die Registrierungsnummer anzugeben.

16 VERTRETER (GESCHÄFTSANSCHRIFT)

Die Geschäftsanschrift des Vertreters kann den Namen der Sozietät oder der Firma, in der er tätig ist, enthalten.

19 VERTRETER (WEITERE(R) VERTRETER)

Werden **mehrere** Vertreter bestellt, so sind die nicht im Feld 15 genannten Vertreter auf einem unterzeichneten Zusatzblatt anzugeben.

20 VOLLMACHT

21 Zugelassene Vertreter, die sich als solche zu erkennen geben, müssen nach Regel 101 (1) in Verbindung mit dem Beschluß des Präsidenten des EPA vom 19. Juli 1991 nur noch in bestimmten Fällen eine unterzeichnete Vollmacht einreichen (siehe hierzu ABI. EPA 1991, 421 und 489). Hingegen müssen nach Art. 134(7) vertretungsberechtigte Rechtsanwälte sowie Angestellte, die für einen Anmelder gemäß Art. 133(3) Satz 1 handeln und keine zugelassenen Vertreter sind, eine unterzeichnete Vollmacht einreichen. Ist die Einreichung einer Vollmacht erforderlich, so wird für die Einzelvollmacht das Formblatt EPA/EPO/OEB 1003 (ABI. EPA 1989, 228) und für die allgemeine Vollmacht das Formblatt EPA/EPO/OEB 1004 (ABI. EPA 1989, 230; 1985, 42) empfohlen. Beide Formblätter können beim EPA (vorzugsweise in Wien sowie in München, Den Haag und Berlin) und bei den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden.

22 ERFINDER

23 Ist der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder, so ist die Erfindernennung in einem gesonderten Schriftstück einzureichen. Sie hat eine Erklärung darüber zu enthalten, wie der Anmelder das Recht auf das europäische Patent erlangt hat (Regel 17(1)). Für diese Erfindernennung wird das Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1002 (ABI. EPA 1989, 237) empfohlen, das beim EPA (vorzugsweise in Wien sowie in München, Den Haag und Berlin) und den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden kann.

24 BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG

Anzugeben ist eine kurz und genau gefaßte technische Bezeichnung der Erfindung. Die Bezeichnung darf keine Phantasiebezeichnung enthalten. Im Hinblick auf Art. 14(8) und (9), wonach Veröffentlichungen im Europäischen Patentblatt und Eintragungen in das europäische Patentregister in den drei Amtssprachen zu erfolgen haben, wird der Anmelder gebeten, in Feld 24 die Bezeichnung der Erfindung auch in den beiden anderen Amtssprachen des EPA anzugeben.

25 PRIORITÄTSERKLÄRUNG

Die Erklärung über den Tag der früheren Anmeldung und den Staat, in dem oder für den sie eingereicht worden ist, ist **bei der Einreichung** der europäischen Patentanmeldung abzugeben (Regel 38(2)). Das Aktenzeichen der früheren Anmeldung, der Prioritätsbeleg und gegebenenfalls die Übersetzung des Prioritätsbelegs können nachgereicht werden (Regel 38(2), (3), (4)). Ist die frühere Anmeldung eine europäische Patentanmeldung oder eine beim EPA eingereichte PCT-Anmeldung, so kann anstelle der Einreichung des Prioritätsbelegs unter den Voraussetzungen der Regel 38(3) Satz 3 beim EPA beantragt werden, daß dieses eine Abschrift der früheren Anmeldung in die Akte der europäischen Patentanmeldung aufnimmt. Im übrigen siehe Leitfaden in Abschnitt C.I unter "Inanspruchnahme der Priorität".

26 MIKROORGANISMEN

- 30 Diese Felder betreffen ausschließlich die Hinterlegung eines oder mehrerer Mikroorganismen nach Regel 28. Siehe hierzu Mitteilung des EPA in ABI. EPA 1986, 269 sowie Leitfaden in Abschnitt C.II unter "Anmeldungen, die Mikroorganismen betreffen".
- 26 Um die Bestimmungen der Regel 28 zu erfüllen, muß die Hinterlegung der Mikroorganismen bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle **spätestens am Anmeldetag** erfolgen (Regel 28(1) a)). Anerkannte Hinterlegungsstellen sind die internationalen Hinterlegungsstellen nach dem Budapester Vertrag sowie die Stellen, mit denen das EPA ein bilaterales Abkommen geschlossen hat. Außerdem muß die Hinterlegung **auf Grund des Budapester Vertrags oder des bilateralen Abkommens** vorgenommen worden sein. Ist die Hinterlegung ursprünglich auf einer anderen Rechtsgrundlage vorgenommen worden, so muß eine **Umwandlung** in eine Hinterlegung nach dem Budapester Vertrag oder dem bilateralen Abkommen **spätestens am Anmeldetag** der europäischen Patentanmeldung vorgenommen worden sein. Die maßgeblichen Angaben über die Merkmale der Mikroorganismen müssen in der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung enthalten sein (Regel 28(1) b)).
- 27 Die Angabe der Hinterlegungsstelle und des Aktenzeichens der Hinterlegung (in Regel 28(1) c) genannte Angaben)
- 28 muß spätestens innerhalb der in Regel 28(2) genannten Frist nachgereicht werden.
- 29 Dem Anmelder wird **dringend empfohlen**, bereits bei der Einreichung der europäischen Patentanmeldung, spätestens jedoch innerhalb der Frist der Regel 28(2) die von der internationalen Hinterlegungsstelle oder ggf. der nach dem bilateralen Abkommen anerkannten Hinterlegungsstelle ausgestellte Empfangsbescheinigung vorzulegen. Die Vorlage der Empfangsbescheinigung erlaubt es dem EPA nachzuprüfen, ob die Vorschriften der Regel 28(1) und (2) eingehalten wurden.

SACHVERSTÄNDIGENLÖSUNG

Anmelder, die von der Möglichkeit der Regel 28(4) Gebrauch machen wollen, werden gebeten, auf einem unterzeichneten Zusatzblatt eine entsprechende Erklärung abzugeben, die etwa wie folgt lauten kann: "Ich teile mit, daß der Zugang zu den in den Feldern 26 bis 30 genannten Mikroorganismen gemäß Regel 28(4) EPÜ während der dort genannten Fristen nur durch Herausgabe einer Probe an einen Sachverständigen hergestellt wird."

31 NUCLEOTID-UND AMINOSÄURESEQUENZEN

Sind in der europäischen Patentanmeldung Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen offenbart, so hat die Beschreibung ein Sequenzprotokoll zu enthalten, das den vom Präsidenten des EPA erlassenen Vorschriften für die standardisierte Darstellung von Nucleotid- und Aminosäuresequenzen entspricht. Zusammen mit der europäischen Patentanmeldung ist auch ein maschinenlesbarer Datenträger und eine Erklärung über die Übereinstimmung der auf dem Datenträger gespeicherten Information mit dem schriftlichen Sequenzprotokoll einzureichen. Siehe hierzu Regel 27a, den Beschluß des Präsidenten des EPA vom 11. Dezember 1992 sowie die Mitteilung des EPA vom 11. Dezember 1992 (Beilage 2 zum ABI, EPA 12/1992).

33 BENENNUNG VON VERTRAGSSTAATEN

Die Benennung der Vertragsstaaten hat im **Erteilungsantrag** zu erfolgen (Art. 79(1)). Die Staaten, für die der Anmelder die Zahlung von Benennungsgebühren vornimmt oder beabsichtigt, weil er Schutz in diesen Staaten anstrebt, sind **anzukreuzen**. Beitritte neuer Vertragsstaaten werden im Amtsblatt des EPA bekanntgemacht. Ein europäisches Patent für die Schweiz und für Liechtenstein kann nur durch gemeinsame Benennung erlangt werden; die Benennung des einen gilt als Benennung beider Vertragsstaaten (ABI. EPA 1980, 407). Für beide Staaten ist eine gemeinsame Benennungsgebühr zu entrichten. Im Formblatt sind die Vertragsstaaten des EPÜ in der alphabetischen Reihenfolge ihres Ländercodes aufgeführt. Es steht dem Anmelder frei, eine andere Reihenfolge zu wählen und diese durch die Vergabe von Ziffern anstelle des Ankreuzens festzulegen. In rechtlicher Hinsicht besteht hierfür jedoch keine Veranlassung, weil nach der Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 23/82 (ABI. EPA 1983, 127) im Falle einer Zahlung, die nicht für alle benannten Vertragsstaaten ausreicht, der Anmelder aufgefordert werden muß, die von ihm gewünschten Staaten auszuwählen.

34 VORSORGLICHE BENENNUNG SÄMTLICHER VERTRAGSSTAATEN

Siehe hierzu Rechtsauskunft Nr. 7/80 (ABI. EPA 1980, 395). Durch das bereits angekreuzte Feld 34 wird dem Anmelder, der zunächst die Erteilung des Patents nur in den in Feld 33 angegebenen Vertragsstaaten anstrebt, das Recht gesichert, die territoriale Wirkung der Anmeldung bis zum Ablauf der Frist zur Zahlung der Benennungsgebühren (Art. 79(2), Regeln 15(2), 25(3) und 85a(2)) frei zu gestalten.

35 TEILANMELDUNG

Eine europäische Teilanmeldung kann bis zu dem Zeitpunkt eingereicht werden, zu dem der Anmelder in der früheren europäischen Patentanmeldung gemäß Regel 51(4) sein Einverständnis mit der Fassung erklärt, in der das europäische Patent erteilt werden soll (Regel 25(1)). Die Teilanmeldung ist unmittelbar beim EPA einzureichen (Art. 76(1)). Sie oder im Fall des Art. 14(2) ihre Übersetzung muß in der Verfahrenssprache der früheren europäischen Patentanmeldung eingereicht werden (Regel 4). Zur Teilanmeldung ist eine gesonderte Erfindernennung und ggf. auch eine gesonderte Vollmacht vorzulegen. Im übrigen siehe Leitfaden in Abschnitt D.VII unter "Teilanmeldungen".

36 ANMELDUNG NACH ART. 61(1) b)

Feld 36 behandelt den Sonderfall, daß durch rechtskräftige Entscheidung der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zugesprochen worden ist.

37 PATENTANSPRÜCHE

Enthält eine europäische Patentanmeldung bei der Einreichung mehr als zehn Patentansprüche, so ist für jeden weiteren Patentanspruch eine Anspruchsgebühr zu entrichten (Regel 31(1)). Bei mehreren Sätzen von Patentansprüchen (siehe Feld 38) unterliegt nur der Satz der Gebührenpflicht nach Regel 31, der die meisten Patentansprüche enthält (siehe Rechtsauskunft Nr. 3, revidierte Fassung November 1985, ABI. EPA 1985, 347).

38 MEHRERESÄTZE VON PATENTANSPRÜCHEN

Gesonderte Patentansprüche können für Staaten eingereicht werden, die von dem Vorbehalt nach Art. 167(2)a Gebrauch gemacht haben, falls der Anmelder bereits bei der Einreichung der europäischen Patentanmeldung diesem Vorbehalt Rechnung tragen will (siehe Rechtsauskunft Nr. 4/80, ABI. EPA 1980, 48). Von dem Vorbehalt hatten Österreich, Spanien und Griechenland Gebrauch gemacht. Der Vorbehalt Österreichs ist mit Ablauf des 7. Oktober 1987 erloschen (ABI. EPA 1987, 426), die Vorbehalte Spaniens und Griechenlands mit Ablauf des 7. Oktober 1992 (ABI. EPA 1992, 301). Ab 8. Oktober 1992 ist deshalb die Einreichung gesonderter Patentansprüche mit der Anmeldung auf Grund des Vorhalts nach Art. 167(2)a nur noch möglich bei **Teilanmeldungen** mit einem **Anmeldetag**, der im Falle Österreichs vor dem 8. Oktober 1987 und im Falle Spaniens und Griechenland vor dem 8. Oktober 1992 liegt.

Gesonderte Ansprüche wegen älterer europäischer Rechte (Regel 87) oder wegen älterer nationaler Rechte (siehe Rechtsauskunft Nr. 9/81, ABI. EPA 1981, 68) können erst im Verfahren vor der Prüfungsabteilung vorgelegt werden.

39 ZUR VERÖFFENTLICHUNG MIT DER ZUSAMMENFASSUNG VORGESCHLAGENE ABBILDUNG

Enthält die europäische Patentanmeldung Zeichnungen, so hat der Anmelder nach Regel 33(4) diejenige Abbildung oder in Ausnahmefällen diejenigen Abbildungen anzugeben, die er zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung vorschlägt. Hinter jedem wesentlichen Merkmal, das in der Zusammenfassung erwähnt und durch die Zeichnung veranschaulicht ist, hat in Klammern ein Bezugszeichen zu stehen.

40 ZUSÄTZLICHE ABSCHRIFT(EN) DER IM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ANGEFÜHRTEN SCHRIFTSTÜCKE

Nach Art. 92(2) wird der europäische Recherchenbericht unmittelbar nach seiner Erstellung zusammen mit den Abschriften aller angeführten Schriftstücke übersandt. Auf Antrag wird gleichzeitig eine (oder mehrere) zusätzliche Abschrift(en) dieser Schriftstücke übermittelt, falls die hierfür vorgesehene(n) Pauschalgebühr(en) entrichtet wurde(n), deren Höhe dem im Amtsblatt des EPA veröffentlichten "Hinweis für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen" zu entnehmen ist.

41 ANTRAG AUF RÜCKERSTATTUNG DER RECHERCHENGEBÜHR

Siehe Rechtsauskunft Nr. 14/83, ABI. EPA 1983, 189-198.

43 LAUFENDES KONTO

Werden Gebühren in Deutschen Mark gezahlt und verfügt der Rückzahlungsempfänger über ein laufendes Konto (ABI. EPA 1982, 15) beim EPA, so können eventuelle Rückzahlungen durch Kreditierung des laufenden Kontos erfolgen. Wird eine Rückzahlung auf das laufende Konto gewünscht, sind die Nummer und der Name des Kontoinhabers in Feld 43 anzugeben. Wegen der Angabe des laufenden Kontos eines **Vertreters** siehe Nummer 5 der Rechtsauskunft Nr. 6/91 rev., ABI. EPA 1991, 573.

44 LISTE DER BEIGEFÜGTEN UNTERLAGEN

Feld 44 verweist auf die vorbereitete Empfangsbescheinigung auf Seite 5 (Felder 46 - 48) des Erteilungsantrags. Dort sind die dem Antrag beigefügten Unterlagen zu spezifizieren. Mit der Einreichung der vorbereiteten Empfangsbescheinigung kommt der Anmelder der Verpflichtung gemäß Regel 26121j) zur Einreichung einer gesonderten Liste über die dem Antrag beigefügten Anlagen nach,

45 UNTERSCHRIFT

Ist der Anmelder eine juristische Person und wird der Erteilungsantrag nicht vom Vertreter unterzeichnet, so ist der Erteilungsantrag zu unterzeichnen:

- a) entweder von einer Person, die nach Gesetz und/oder Satzung der juristischen Person zur Unterschrift berechtigt ist, wobei ein Hinweis auf die Unterschriftsberechtigung des Unterzeichnenden zu geben ist, z. B. Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter; president, director, company secretary; directeur, fondé de pouvoir (Art. 133(1)); in diesem Fall braucht keine Vollmacht eingereicht zu werden;
 - b) oder von einem sonstigen Angestellten der juristischen Person, sofern diese ihren Sitz in einem Vertragsstaat hat (Art. 133(3) Satz 1, Regel 101(1); in diesem Fall ist eine Vollmacht einzureichen (siehe auch Ausfüllhinweise zu Feld 20, 21).
-

46 ANMELDUNGSUNTERLAGEN

Beschreibung, Patentansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassung sind in drei Stücken einzureichen. Ferner ist die Blattzahl je eines Stückes dieser Unterlagen sowie die Gesamtzahl der Abbildungen eines Zeichnungssatzes anzugeben. Es wird um Beachtung der Regeln 32 bis 35 gebeten.

47 GEBÜHRENAHLEN VORDRUCK/SCHECK

Wird eine europäische Patentanmeldung bei einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz oder bei einer anderen zuständigen Behörde eines Vertragsstaats des EPÜ eingereicht (Art. 75(11 b)), so ist die Beifügung von **Schecks nicht** zulässig. Der Abbuchungsauftrag unterliegt dieser Beschränkung nicht. Unabhängig von der Zahlungsweise im Einzelfall wird empfohlen, zur Übermittlung der Angaben über die Zahlung (Art. 7 GebO) stets das Formblatt EPA/EPO/OEB 1010 zu verwenden, das beim EPA (vorzugsweise in Wien sowie in München, Den Haag und Berlin) sowie bei den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden kann.

48 EMPFANGSBESCHEINIGUNG

Die vorbereitete Empfangsbescheinigung ist bei Einreichung der Anmeldung beim EPA in 3-facher Ausfertigung und bei Einreichung bei einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz oder bei einer anderen zuständigen Behörde eines Vertragsstaats des EPÜ in 4-facher Ausfertigung einzureichen. Demzufolge sind außer dem Original der vorbereiteten Empfangsbescheinigung zwei bzw. drei Kopien der vorbereiteten Empfangsbescheinigung beizufügen.



NOTES

on the Request for Grant of a **European** patent
(EPA/EPO/OEB Form 1001)

These Notes explain how to complete EPA/EPO/OEB Form 1001. For filing **international** applications under the Patent Cooperation Treaty (PCT) Form PCT/RO/101 should be used. For entry of international applications into the regional phase (Euro-PCT) it is recommended that EPA/EPO/OEB Form 1200 be used.

The basis for the Request for Grant of a European patent is the European Patent Convention (EPC) and its Implementing Regulations. Further details are given in the information brochure "**How to get a European patent - Guide for applicants**", available free of charge from the European Patent Office (EPO) preferably from Vienna, but also from Munich, The Hague and Berlin.

The EPO seeks to accommodate those applicants who indicate a special interest in a rapid search and/or examination by processing their applications as quickly as possible. Further details are contained in the Notice of the President of the EPO dated 22 October 1991 concerning accelerated prosecution of European patent applications ("Seven Measures"), OJ EPO 1991, 601.

I. General instructions

Use of EPA/EPO/OEB Form 1001 is prescribed by Rule 26. The Request for Grant of a European patent must be typed or printed (Rule 35(10)), and crosses placed in the boxes as applicable. Only the right-hand section of the pages is to be completed. Areas enclosed in thick black lines are for official use only.

The form's layout with its uniform line spacing and tabulator markings facilitates completion by typewriter. It can also be filled in using a word processor.

The "Space for applicant's reference" at the bottom right of each page of the form is designed to show which pages relate to one and the same application and to help prevent confusion; applicants are recommended to use it, particularly when filing more than one application at a time.

If the space available is insufficient for the information to be given applicants should file a **signed additional sheet** indicating the relevant section number and heading (e. g. "14 Additional applicant(s)", "19 Additional representative(s)", "25 Declaration of priority", "32 Different applicants for different Contracting States") for each part of the form continued in this way.

The **receipt for documents** has been incorporated into the new Request for Grant form (page 5). Applicants are requested to file **three copies** of this page with the address to which the acknowledgement of receipt should be sent indicated in the space provided; when filing with a competent national authority of an EPC Contracting State **four copies** are required.

Only the **originals of pages 1 to 4** need be filed. However, the **description, claims, drawings and abstract** are required in **triplicate**.

If a European patent application is filed by **facsimile** the hard-copy application documents complying with the Rules and the properly signed Request for Grant should be forwarded simultaneously. In such a case to prevent duplication of files the applicants are asked to mark a cross in the box at the top of the first page of this form and to indicate the facsimile date and the name of the authority with which the facsimile was filed.

Unless otherwise indicated, the Articles and Rules referred to are those of the EPC.

II. Instructions for completing the form

(The numbering below is that of the various sections of the Request for Grant form.)

5 REQUEST FOR EXAMINATION

See "Request for examination", Part D.IV of the Guide for applicants. Persons having their residence or principal place of business within the territory of an EPC Contracting State with an official language other than English, French or German, and nationals of that State who are resident abroad, may file the application and documents subject to a time limit in an official language of that State (admissible non-EPO language) (Art. 14(2) and (4)),

The **filing fee** is reduced by 20 % if the translation into the language of the proceedings is filed within the time limit laid down in Rule 6(1), i.e. at the earliest at the same time as the European patent application in the admissible non-EPO language. The **examination fee** is reduced if the written request for examination is filed in the admissible non-EPO language and a translation in the language of the proceedings is also filed. For the reduction to be allowed, the written request for examination in the admissible non-EPO language must be filed at the same time as the Request for Grant since the form already contains a pre-printed box (Section 5, left-hand column) for the written request for examination in the official languages of the EPO; the written request for examination in the admissible non-EPO language should be entered in the right-hand column of Section 5 (Rule 6(3) EPC, Art. 12(1) RFees and Notice from the EPO dated 3 July 1992, OJ EPO 1992, 467). The request for examination may be worded as follows:

- a) in Italian: "Si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94."
- b) in Swedish: "Härmed begärs prövning av patentansökan enligt art. 94."
- c) in Dutch: "Verzocht wordt om onderzoek van de aanvraag als bedoeld in Art. 94."
- d) in Luxemburgish: "Et gët heimat Prüfung vun der Umeldung nom Art. 94 ugefrot."
- e) in Spanish: "Se solicita el examen de la solicitud según el artículo 94."
- f) in Greek: "Simfona me tis diataxis tou arthrou 94 zitite i exetasis tis etiseos."
- g) in Danish: "Hermed anmodes om behandling af ansøgningen i henhold til Art. 94."
- h) in Portuguese: "Solicita-se o exame do pedido segundo o artigo 94 ."
- i) in Irish: "Iarrtar leis seo scrúdú an iarrtais de bhun Airteagal 94."

7 APPLICANT (NAME)

The applicant's family name should precede his first name(s). Legal persons or bodies equivalent to legal persons must be designated with their exact official style.

9 APPLICANT (ADDRESS FOR CORRESPONDENCE)

An address for correspondence may be given only by applicants **with no representative** and having several different business addresses. The address must be the applicant's own and will not appear in either the Register of European Patents or EPO publications (cf. OJ EPO 1980, 397 - 398).

14 APPLICANT (ADDITIONAL APPLICANT(S))

Multiple applicants may jointly appoint a single professional representative.

If no common representative is named in Section 15 of the Request for Grant, the applicant first named in the request (Sections 7 and 8) is considered to be the common representative. However, if one of the applicants is obliged to appoint a professional representative that representative will be considered the common representative unless the first-named applicant has appointed a representative (Rule 100(1)). Only, however, if the Request for Grant has been duly signed by **all the applicants** or their representatives is the common representative entitled to act for them all. If all the applicants have their residence or principal place of business in an EPC Contracting State, they may jointly name an applicant other than the first-named as their common representative. This should be done on a signed additional sheet.

15 REPRESENTATIVE (NAME)

Sections 15 to 19 should be completed by an applicant appointing a professional representative or a legal practitioner entitled to act as such (Art. 134(1) and (7)), but not by an applicant having his residence or principal place of business in an EPC Contracting State and acting through an employee who is not a professional representative or a legal practitioner entitled to act as such (Art. 133(3), first sentence), even if a joint applicant is appointed as common representative (cf. Instructions for completing Section 14). An applicant may name only **one** representative in Section 15, and if he does so it is that representative to whom the EPO will address notifications (Rule 81) and whose name will be entered in the Register of European Patents. If an applicant appoints as his representative an association registered with the EPO (Rule 101 (9), OJ EPO 1979, 92) he must indicate the association's registered name and registration number.

16 REPRESENTATIVE (ADDRESS OF PLACE OF BUSINESS)

This address may contain the name of the company or firm in which the representative is employed.

19 REPRESENTATIVE (ADDITIONAL REPRESENTATIVE(S))

If **more than one** representative is appointed, those not named in Section 15 must be indicated on a signed additional sheet.

20 AUTHORISATION

21 Professional representatives who identify themselves as such are required under Rule 101(1), in conjunction with the Decision of the President of the EPO of 19 July 1991, to file a signed authorisation only in particular cases (see OJ EPO 1991, 421 and 489). However, a legal practitioner entitled to act as professional representative in accordance with Article 134(7), or an employee acting for an applicant in accordance with Article 133(3), first sentence, but who is not a professional representative, must file a signed authorisation. If the filing of an authorisation is necessary, the use of EPA/EPO/OEB Form 1003 (OJ EPO 1989, 228) is recommended for individual authorisations and of EPA/EPO/OEB Form 1004 (OJ EPO 1989, 230 and 1985, 42) for general authorisations. Both forms are available free of charge from the EPO (preferably from Vienna, but also from Munich, The Hague and Berlin) or the central industrial property offices of the Contracting States.

22 INVENTOR

23 If the applicant is neither the inventor nor the sole inventor, the designation of the inventor must be submitted as a separate document. It must contain a statement indicating the origin of the right to the European patent (Rule 17(1)). Applicants are recommended to use for this purpose EPA/EPO/OEB Form 1002 (OJ EPO 1989, 237), available free of charge from the EPO (preferably from Vienna, but also from Munich, The Hague and Berlin) or the central industrial property offices of the Contracting States.

24 TITLE OF THE INVENTION

This must be a clear and concise technical designation of the invention. All fancy names are excluded. As Art. 14(8) and (9) prescribes that matter published in the European Patent Bulletin and entries in the Register of European Patents must appear in all three EPO official languages, applicants are requested to indicate in Section 24 of the Request for Grant the title of the invention in the other two official languages.

25 DECLARATION OF PRIORITY

The declaration of the date of the previous filing and the State in or for which it was made must be provided **on filing** the European patent application (Rule 38(2)). The file number of the previous application, the priority document and any translation of that document may be filed later (Rule 38(2), (3) and (4)). If the previous application is a European patent application or a PCT application filed with the EPO, instead of filing the priority document the applicant may, subject to the conditions laid down in Rule 38(3), third sentence, request the European Patent Office to include a copy of the previous application in the file of the European patent application. See also "Claim to priority", Part C.I of the Guide for applicants.

26 MICRO-ORGANISMS

30 These sections relate solely to one or more micro-organisms deposited pursuant to Rule 28. See Notice published by the EPO in OJ EPO 1986, 269, and "Applications relating to micro-organisms", Part C.II of the Guide for applicants.

26 Rule 28 requires that micro-organisms be deposited with a recognised depositary institution **not later than the date of filing** of the application (Rule 28(1)(a)). Recognised depositary institutions are the international depositary authorities under the Budapest Treaty and the institutions with which the EPO has concluded bilateral agreements. The deposit must also have been effected **in accordance with the provisions of the Budapest Treaty or the bilateral agreement**. If originally effected in accordance with other provisions the deposit must have been **converted** into a deposit under the Budapest Treaty or the bilateral agreement **not later than the date of filing** of the European patent application. The relevant information on the characteristics of the micro-organism(s) must be given in the application as filed (Rule 28(1)(b)).

27 Applicants must state the depositary institution and the file number of the deposit (information required by Rule 28(1)(c) within the period specified in Rule 28(2)).

28 Applicants are **strongly recommended** to submit the receipt for the deposit issued by the international depositary institution or, where applicable, the depositary institution recognised under the bilateral agreement, preferably when **29** filing their European patent application but no later than the date of expiry of the period under Rule 28(2), as this **30** enables the EPO to check compliance with Rule 28(1) and (2).

EXPERT OPTION

Applicants wishing to avail themselves of Rule 28(4) are requested to make a declaration to that effect on a signed additional sheet, reading approximately as follows: "I hereby inform you under Rule 28(4) EPC that the micro-organism(s) referred to in Sections 26 to 30 may be made available only by the issue of a sample to an expert."

31 NUCLEOTIDE AND AMINO ACID SEQUENCES

If nucleotide or amino acid sequences are disclosed in the European patent application the description must contain a sequence listing conforming to the rules laid down by the President of the European Patent Office for the standardised representation of nucleotide and amino acid sequences. The European patent application must be accompanied by a machine readable data carrier and a statement that the information recorded on the data carrier is identical to the written sequence listing. See in this connection Rule 27a, the Decision of the President of the EPO dated 11 December 1992 and the Notice from the EPO dated 11 December 1992 (Supplement 2 to OJ EPO 12/1992).

33 DESIGNATION OF CONTRACTING STATES

The designation of Contracting States must be made **in the Request for Grant** (Art. 79(1)), with the applicant **placing a cross** against each Contracting State for which he is paying or intends to pay designation fees with a view to protecting his invention there. The accession of new States is announced in the Official Journal of the EPO. A European patent may be obtained for Switzerland and Liechtenstein only by joint designation of both countries; designation of either is deemed to constitute designation of both (OJ EPO 1980, 407). A single designation fee is payable for the joint designation. The Request for Grant form lists the Contracting States in alphabetical order of their country code. Applicants may order them differently if they wish, placing numbers rather than crosses in the boxes. However, from the legal point of view there is nothing to be gained by doing so; the Legal Board of Appeal ruled in its decision J 23/82 (OJ EPO 1983, 127) that if the amount paid is not sufficient for all the Contracting States designated the applicant must be requested to select the States he wishes to designate.

34 PRECAUTIONARY DESIGNATION OF ALL CONTRACTING STATES

See Legal Advice No. 7/80 (OJ EPO 1980, 395). The pre-printed cross in Section 34 gives applicants initially seeking a patent only for the Contracting States indicated in Section 33 the possibility - until expiry of the period for payment of the designation fees (Art. 79(2), Rules 15(2), 25(3) and 85a(2)) - of adding and/or deleting States if they so wish.

35 DIVISIONAL APPLICATION

A European divisional application may be filed up until the time when the applicant in respect of the earlier European patent application indicates his approval pursuant to Rule 51(4) of the text in which the European patent is to be granted (Rule 25(1)). The divisional application must be filed directly with the EPO (Art. 76(1)). This application, or in the case referred to in Art. 14(2) its translation, must be filed in the language of the proceedings for the earlier European patent application (Rule 4). Divisional applications require a separate designation of inventor and if necessary a separate authorisation. See also "Divisional applications", Part D.VII of the Guide for applicants.

36 ART. 61(1)(b) APPLICATION

Section 36 covers the special case where it has been adjudged by a final decision that the inventor or his successor in title is entitled to the grant of a European patent.

37 CLAIMS

Any European patent application comprising more than ten claims at the time of filing incurs a claims fee in respect of each claim over and above that number (Rule 31(1)). In multiple sets of claims (see Section 38), fees are incurred under Rule 31 only for the set with the greatest number of claims (see Legal Advice No. 3 (November 1985 revised version), OJ EPO 1985, 347).

38 MULTIPLE SETS OF CLAIMS

Separate claims may be filed for States which have made a reservation under Art. 167(2)(a), if the applicant wishes to take immediate account of that reservation when filing the European patent application (see Legal Advice No. 4/80, OJ EPO 1980, 48). Austria, Spain and Greece had made reservations. The reservation entered by Austria expired on 7 October 1987 (OJ EPO 1987, 426), and those entered by Spain and Greece expired on 7 October 1992 (OJ EPO 1992, 301). As from 8 October 1992 the filing of separate claims with the application on the basis of the reservation under Art. 167(2)(a) is therefore only possible for **divisional applications** with a **filing date** before 8 October 1987 in the case of Austria and before 8 October 1992 in the case of Spain and Greece.

Separate claims on grounds of prior European rights (Rule 87) or prior national rights (see Legal Advice No. 9/81, OJ EPO 1981, 68) may not be submitted until proceedings before the Examining Division are under way.

39 FIGURE PROPOSED FOR PUBLICATION WITH THE ABSTRACT

Rule 33(4) stipulates that if the European patent application contains drawings, the applicant must indicate the figure or, exceptionally, the figures of the drawings which he suggests should accompany the abstract when the abstract is published. Each main feature mentioned in the abstract and illustrated by a drawing must be followed by a reference sign, placed between parentheses.

40 ADDITIONAL COPIES OF DOCUMENTS CITED IN THE EUROPEAN SEARCH REPORT

Art. 92(2) stipulates that immediately after it has been drawn up the European search report must be transmitted to the applicant together with copies of any documents cited. If requested additional copies will be sent, provided the appropriate flat-rate fee has been paid. For the amount of this fee see the "Guidance for the payment of fees, costs and prices" published in each issue of the Official Journal of the EPO.

41 REQUEST FOR REFUND OF THE SEARCH FEE

See Legal Advice No. 14/83, OJ EPO 1983, 189 - 198.

43 DEPOSIT ACCOUNT

If an applicant pays fees in Deutsche Mark and has a deposit account with the EPO (OJ EPO 1982, 15), any refunds due to him may be credited to that account. If he wishes this to be done the applicant must indicate in Section 43 the account number and the account-holder's name. Where a **representative's** deposit account is to be indicated, refer to point 5 of Legal Advice No. 6/91 rev., OJ EPO 1991, 573.

44 LIST OF ENCLOSED DOCUMENTS

Section 44 refers applicants to the prepared receipt on page 5 (Sections 46 to 48) of the Request for Grant form, in which the enclosed documents must be specified. Filing this prepared receipt constitutes compliance with the requirement pursuant to Rule 26(2)(j) that the applicant file a separate list of enclosed documents.

45 SIGNATURE

If the applicant is a legal person other than an individual and the Request for Grant is not signed by the representative it must be signed

(a) either by a person entitled to sign under the law or the applicant's statute, articles of association or the like, with an indication of the capacity of the person doing so, e.g. Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter; chairman, director, company secretary; directeur, fondé de pouvoir (Art. 133(1)), in which case no authorisation need be filed;

(b) or by another employee of the applicant, provided the latter's principal place of business is in a Contracting State (Art. 133(1)), first sentence, Rule 101(1)), in which case an authorisation must be filed (see also instructions relating to Sections 20 and 21).

46 APPLICATION DOCUMENTS

Description, claims, drawings and abstract must be filed in triplicate. The number of pages comprising each, and the total number of figures in a set of drawings, must also be indicated. Attention is drawn to Rules 32 to 35.

47 VOUCHER FOR THE SETTLEMENT OF FEES/CHEQUE

Applicants must **not enclose cheques** with European patent applications filed under Art. 75(1)(b) with the central industrial property office or other competent authority of an EPC Contracting State. They may on the other hand enclose debit orders. Whatever method of payment they select, applicants are recommended when supplying particulars concerning payments (Art. 7 Rules relating to Fees) always to use EPA/EPO/OEB Form 1010 available free of charge from the EPO (preferably from Vienna, but also from Munich, The Hague and Berlin) and from the central industrial property offices of the Contracting States.

48 RECEIPT FOR DOCUMENTS

The receipt for documents is to be supplied in triplicate when filing the application with the EPO and in four copies when filing with a central industrial property office or other competent authority of an EPC Contracting State. This means that in addition to the original, two or three copies of the receipt are to be enclosed.



NOTICE

concernant la requête en délivrance d'un brevet **européen**
(EPA/EPO/OEB Form 1001)

La présente notice fournit des indications pour remplir le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1001. Il convient d'utiliser le formulaire PCT/RO/101 pour le dépôt de demandes **internationales** selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et le formulaire EPA/EPO/OEB 1200 pour l'entrée des demandes internationales dans la phase régionale (euro-PCT).

La requête en délivrance d'un brevet européen se fonde sur la Convention sur le brevet européen (CBE) et son règlement d'exécution. Pour de plus amples informations, voir la brochure «**Comment obtenir un brevet européen - Guide du déposant**», qui peut être obtenue à titre gracieux auprès de l'Office européen des brevets (OEB) de préférence à Vienne ou bien à Munich, La Haye ou Berlin.

L'OEB s'efforce de faciliter les choses aux demandeurs qui se déclarent intéressés par une recherche ou un examen rapide, en raccourcissant autant que possible les délais de traitement. Pour plus de détails, voir le communiqué du Président de l'OEB en date du 22 octobre 1991, relatif au traitement accéléré des demandes de brevet européen ("sept mesures"), JO OEB 1991, 601.

I. Indications d'ordre général

L'utilisation du formulaire EPA/EPO/OEB Form 1001 est prescrite par la règle 26. La requête doit être dactylographiée ou imprimée (règle 35(10)). Seule la partie droite des différentes pages est à compléter. Cocher les cases voulues. Les emplacements entourés d'un cadre épais sont réservés à l'administration.

Du fait de sa présentation, le formulaire est plus facile à remplir à la machine, notamment grâce à des interlignes toujours identiques et à des repères d'arrêt de tabulation. Le formulaire peut également être rempli à l'aide de machines à traitement de texte.

La mention «Espace réservé à la référence du demandeur», qui figure dans le coin inférieur droit de chaque page du formulaire, permet d'indiquer que les feuilles séparées ont trait à la même demande. Il est recommandé de faire usage de cette possibilité en vue d'éviter toute confusion, notamment en cas de dépôt simultané de plusieurs demandes de brevet européen.

Au cas où il ne serait pas possible de loger toutes les indications nécessaires dans une rubrique ou dans d'autres rubriques, il convient d'utiliser une **feuille additionnelle signée**. Toute rubrique pour laquelle la suite du contenu figure sur une feuille additionnelle doit être signalée par son numéro et son intitulé (par exemple «14 Autre(s) demandeur(s)», «19 Autre(s) mandataire(s)», «25 Déclaration de priorité», «32 Différents demandeurs pour différents Etats contractants»).

Le récépissé de documents étant incorporé dans la requête en délivrance, prière de produire **en trois exemplaires le récépissé préétabli** (page 5 du formulaire), sur lequel doit déjà figurer, dans la rubrique prévue à cet effet, l'adresse du destinataire, ou, en cas de dépôt auprès d'un service national compétent d'un Etat partie à la CBE, **en quatre exemplaires**.

En revanche, il suffit de produire **l'original des pages 1 à 4** du formulaire. La **description**, les **revendications**, les **dessins** et **l'abrégé** doivent toujours être produits **en trois exemplaires**.

Dans le cas d'une demande de brevet européen déposée par **télécopie (Téléfax)**, il convient de transmettre en même temps les pièces écrites de la demande présentées en bonne et due forme et la requête en délivrance dûment signée. Afin d'éviter la double constitution de dossiers, il est demandé, dans ce cas, de cocher la case figurant en haut de la première page du formulaire ainsi que d'indiquer la date d'envoi de la télécopie et le nom de l'autorité auprès de laquelle la télécopie a été déposée. Sauf mention contraire, les termes «article» et «règle» se rapportent aux articles et aux règles de la CBE.

II. Indications à suivre pour remplir le formulaire

(Dans ce qui suit, la numérotation fait référence aux rubriques correspondantes du formulaire.)

5 REQUETE EN EXAMEN

Voir le Guide du déposant (section D.IV, «Requête en examen»). Les personnes qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire national d'un Etat partie à la CBE ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer la demande et les pièces devant être produites dans un délai déterminé dans une langue officielle de cet Etat (langue non officielle autorisée) (art. 14(2)(4)).

La **taxe de dépôt** est réduite de 20 % lorsque la traduction dans la langue de la procédure est produite dans le délai fixé à la règle 6(1), c'est-à-dire au plus tôt au même moment où la demande de brevet européen est déposée dans la langue non officielle autorisée. Une réduction de la **taxe d'examen** est accordée lorsque la requête écrite en examen est produite dans une langue non officielle autorisée ainsi que dans la langue de la procédure, sous forme de traduction. Pour obtenir cette réduction, la requête écrite en examen produite dans la langue non officielle autorisée doit être déposée en même temps que la requête en délivrance, puisque le formulaire comporte déjà une rubrique 5 préremplie (colonne de gauche) pour la requête écrite en examen dans les langues officielles de l'OEB ; il convient de faire figurer la requête écrite en examen produite dans la langue non officielle autorisée dans la colonne de droite de la rubrique 5 (règle 6(3) CBE, art. 12(1) du règlement relatif aux taxes et communiqué de l'OEB du 3 juillet 1992, JO OEB 1992, 467). La requête en examen peut être rédigée comme suit :

- a) en italien : «Si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94.»
- b) en suédois : «Härmed begärs prövning av patentansökan enligt art. 94.»
- c) en néerlandais : «Verzocht wordt om onderzoek van de aanvraag als bedoeld in Art. 94.»
- d) en luxembourgeois : «Et gët heimat Préifung vun der Umeldung nom Art. 94 ugefrot.»
- e) en espagnol : «Se solicita el examen de la solicitud según el artículo 94.»
- f) en grec : «Simfona me tis diataxis tou arthrou 94 ziite i exetasis tis etiseos.»
- g) en danois : «Hermed anmodes om behandling af ansøgningen i henhold til Art. 94.»
- h) en portugais : «Solicita-se o exame do pedido segundo o artigo 94.»
- i) en irlandais : «Iarrtar leis seo scrúdú an iarratais de bhun Airteagal 94.»

7 DEMANDEUR (Nom)

Le nom de famille doit précéder le prénom. Les personnes morales ou les sociétés qui leur sont assimilées doivent figurer sous leur dénomination officielle exacte.

9 DEMANDEUR (ADRESSE POUR LA CORRESPONDANCE)

Seuls les demandeurs **qui n'ont pas de représentant** et qui ont des établissements implantés dans des lieux différents peuvent indiquer une adresse pour la correspondance. Celle-ci doit être une adresse qui leur est propre. L'adresse pour la correspondance ne figurera ni dans le Registre européen des brevets ni dans les publications de l'OEB (cf. JO OEB 1980, 397 et 1981, 10).

14 DEMANDEUR (AUTRE(S) DEMANDEUR(S))

Plusieurs demandeurs peuvent désigner un mandataire agréé en qualité de représentant commun. S'il n'est pas indiqué de représentant commun à la rubrique 15 de la requête en délivrance, le demandeur cité en premier lieu dans la requête (rubriques 7 et 8) est réputé être le représentant commun. Toutefois, si un demandeur est soumis à l'obligation de désigner un mandataire agréé, ce mandataire est considéré comme le représentant commun, à moins que le demandeur cité en premier lieu n'ait lui-même désigné un mandataire agréé (règle 100(1)). La requête en délivrance doit cependant être signée en bonne et due forme par **tous les demandeurs** ou par leurs représentants. Le représentant commun n'est habilité à agir au nom de tous les demandeurs qu'après cette signature. Si tous les demandeurs ont leur domicile ou leur siège dans un Etat contractant de la CBE, ils peuvent également désigner conjointement un autre demandeur en qualité de représentant commun au lieu et place du demandeur cité en premier lieu. Cette indication doit être fournie sur une feuille additionnelle signée.

15 MANDATAIRE (Nom)

Les rubriques 15 à 19 doivent être complétées uniquement s'il y a désignation d'un mandataire agréé ou d'un avocat habilité à représenter (article 134(1) et (7)), et non lorsque le demandeur qui a son domicile ou son siège dans un Etat contractant agit par l'entremise d'un employé qui n'est ni un mandataire agréé ni un avocat habilité à représenter (article 133(3) 1^{ère} phrase), ou lorsqu'un codemandeur est désigné comme représentant commun (cf. indications concernant la rubrique 14). Il y a lieu de n'indiquer qu'un **seul** mandataire à la rubrique 15. Si un seul mandataire a été désigné, c'est à lui que l'OEB fait les significations (règle 81). Ce mandataire est également inscrit au Registre européen des brevets. Lorsqu'un groupement enregistré auprès de l'OEB est désigné comme mandataire (règle 101(9), JO OEB 1979, 92), il convient d'indiquer la dénomination et le numéro sous lequel le groupement a été enregistré.

16 MANDATAIRE (ADRESSE PROFESSIONNELLE)

L'adresse professionnelle du mandataire peut contenir la dénomination du cabinet ou de la société dans laquelle il est employé.

19 MANDATAIRE (AUTRE(S) MANDATAIRE(S))

Si **plusieurs** mandataires sont désignés, il convient d'indiquer sur une feuille additionnelle signée les mandataires dont le nom ne figure pas à la rubrique 15.

20 POUVOIR

En vertu de la règle 101(1) en liaison avec la décision du Président de l'OEB en date du 19 juillet 1991, les **mandataires agréés** qui se font connaître comme tels ne sont plus tenus que dans certains cas de déposer un pouvoir signé (cf. JO OEB 1991, 421 et 489). En revanche, les avocats habilités à agir en qualité de mandataires en vertu de l'article 134(7), ainsi que les employés qui agissent pour le compte d'un demandeur conformément à l'article 133(3), 1^{ère} phrase, et qui ne sont pas des mandataires agréés, doivent déposer un pouvoir signé. Lorsque le dépôt d'un pouvoir est nécessaire, il est recommandé d'utiliser le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1003 (JO OEB 1989, 228) pour le pouvoir particulier et le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1004 (JO OEB 1989, 230 et 1985, 42) pour le pouvoir général. Ces deux formulaires peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'OEB (de préférence à Vienne ou bien à Munich, La Haye ou Berlin) et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

22 INVENTEUR

Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, la désignation de l'inventeur doit être effectuée dans un document produit séparément. Elle doit comporter une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet européen (règle 17(1)). A cette fin, il est recommandé d'utiliser le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1002 (JO 1989, 237), qui est disponible gratuitement auprès de l'OEB (de préférence à Vienne ou bien à Munich, La Haye ou Berlin) et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

24 TITRE DE L'INVENTION

La désignation technique de l'invention doit être brève et précise et ne comporter aucune dénomination de fantaisie. Eu égard à l'article 14(8) et (9) suivant lequel les publications au Bulletin européen des brevets et les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles, le demandeur est prié de bien vouloir également indiquer à la rubrique 24 le titre de l'invention dans les deux autres langues officielles de l'OEB.

25 DECLARATION DE PRIORITE

La déclaration de priorité, indiquant la date de dépôt antérieur et l'Etat dans lequel ou pour lequel celui-ci a été effectué, doit être remise **lors du dépôt** de la demande de brevet européen (règle 38(2)). Le numéro de dépôt de la demande antérieure, le document de priorité et, le cas échéant, la traduction de ce document peuvent être déposés ultérieurement (règle 38(2), (3) et (4)). Si la demande antérieure est une demande de brevet européen ou une demande PCT déposée auprès de l'OEB, il est possible, au lieu de produire le document de priorité, de demander à l'OEB, dans les conditions visées à la règle 38(3), 3^{ème} phrase, de verser au dossier de la demande de brevet européen une copie de la demande antérieure. Voir par ailleurs le «Guide du déposant», section C.I, «Revendication de priorité».

26 MICRO-ORGANISMES

- 30 Ces rubriques concernent uniquement le dépôt d'un ou de plusieurs micro-organismes, effectué conformément à la règle 28. Voir la communication de l'OEB dans le JO OEB 1986, 269, ainsi que le «Guide du déposant», section C.II, «Demandes concernant des micro-organismes».
- 26 Pour remplir les conditions de la règle 28, le dépôt du ou des micro-organismes doit être effectué auprès d'une autorité de dépôt habilitée, **au plus tard à la date de dépôt de la demande** (règle 28(1) a)). Sont habilitées les autorités de dépôt internationales conformément au Traité de Budapest, ainsi que les autorités avec lesquelles l'OEB a conclu un accord bilatéral. En outre, le dépôt doit avoir été effectué **conformément aux dispositions du Traité de Budapest ou de l'accord bilatéral**. Si le dépôt a été initialement effectué sur une autre base juridique, il doit avoir été **converti** en un dépôt conforme au Traité de Budapest ou à l'accord bilatéral **au plus tard à la date de dépôt** de la demande de brevet européen. Les informations pertinentes sur les caractéristiques du ou des micro-organismes doivent figurer dans la demande telle que déposée (règle 28(1) b)).
- 27 L'autorité de dépôt et le numéro de dépôt (données visées à la règle 28(1) c)) doivent être indiqués au plus tard dans
- 28 le délai fixé par la règle 28(2).
- 29 Il est **instamment recommandé** au demandeur de produire, dès le dépôt de la demande de brevet européen ou au
- 30 plus tard dans le délai visé à la règle 28(2), le récépissé de dépôt délivré par l'autorité de dépôt internationale ou, le cas échéant, par l'autorité de dépôt habilitée conformément à l'accord bilatéral. La production du récépissé de dépôt permet à l'OEB de vérifier que les prescriptions de la règle 28(1) et 12) ont bien été observées.

SOLUTION DE L'EXPERT

Les demandeurs qui désirent faire usage de la possibilité ouverte par la règle 28(4) sont invités à faire une déclaration en ce sens sur une feuille additionnelle signée ; le contenu de cette déclaration peut être le suivant : «Conformément à la règle 28(4) de la CBE, je vous informe que l'accessibilité au(x) micro-organisme(s) mentionné(s) aux rubriques 26 à 30 ne peut être réalisée que par la remise d'un échantillon à un expert, dans les délais fixés par cette règle».

31 SEQUENCES DE NUCLEOTIDES ET D'ACIDES AMINES

Si des séquences de nucléotides ou d'acides aminés sont exposées dans la demande de brevet européen, la description doit contenir une liste de séquences établie conformément aux règles arrêtées par le Président de l'OEB pour la représentation normalisée de séquences de nucléotides et d'acides aminés. La demande de brevet européen doit être accompagnée d'un support de données déchiffrable par machine et d'une déclaration selon laquelle l'information figurant sur ce support est identique à celle que contient la liste écrite. Cf. à ce propos la règle 27bis, la décision du Président de l'OEB en date du 11 décembre 1992 ainsi que le communiqué de l'OEB en date du 11 décembre 1992 (Supplément 2 au JO OEB 12/1992).

33 DESIGNATION D'ETATS CONTRACTANTS

Les Etats contractants doivent être désignés dans la **requête en délivrance** (article 79(1)). Il y a lieu de **cocher** les Etats pour lesquels le demandeur acquitte ou a l'intention d'acquitter les taxes de désignation, en vue d'obtenir une protection dans lesdits Etats. L'adhésion de nouveaux Etats contractants est annoncée dans le Journal officiel de l'OEB. Un brevet européen pour la Suisse et la Principauté de Liechtenstein ne peut être obtenu que par désignation conjointe ; la désignation de l'un vaut désignation des deux Etats contractants (JO OEB 1980, 407). Une taxe de désignation commune doit être acquittée pour ces deux Etats. Le formulaire énumère les Etats contractants de la CBE dans l'ordre alphabétique de leur code de pays. Le demandeur est libre d'adopter un autre ordre en l'indiquant par des chiffres, au lieu de cocher les cases. Du point de vue juridique cependant, il n'existe pas de raison de procéder ainsi, puisque la décision de la Chambre de recours juridique J 23/82 (JO OEB 1983, 127) indique que si le montant versé pour les taxes de désignation ne suffit pas à couvrir tous les Etats désignés, il convient alors d'inviter le demandeur à préciser les Etats dont il souhaite maintenir la désignation.

34 DESIGNATION A TOUTES FINS UTILES DE TOUS LES ETATS CONTRACTANTS

Voir le renseignement juridique n° 7/80 (JO OEB 1980, 395). Le fait que la case figurant à la rubrique 34 soit cochée assure au demandeur, qui ne revendique tout d'abord le bénéfice de la protection que dans les Etats contractants mentionnés à la rubrique 33, le droit de délimiter librement la portée territoriale de la demande jusqu'à l'échéance du délai de paiement des taxes de désignation (article 79(2), règles 15(2), 25(3) et 85bis(2)).

35 DEMANDE DIVISIONNAIRE

Une demande divisionnaire européenne peut être déposée jusqu'au moment où, conformément à la règle 51(4), le demandeur donne son accord, dans le cadre de la procédure relative à la demande initiale de brevet européen, sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen (règle 25(1)). La demande divisionnaire doit être déposée directement auprès de l'OEB (article 76(1)). Cette demande ou, dans le cas visé à l'article 14(2), sa traduction, doit être déposée dans la langue de la procédure de la demande antérieure de brevet européen (règle 4). Il y a lieu de déposer une désignation séparée de l'inventeur et, le cas échéant, un pouvoir séparé. Voir par ailleurs le «Guide du déposant», section D.VII, «Demandes divisionnaires».

36 DEMANDE SELON L'ARTICLE 61(1)b)

La rubrique 36 traite du cas exceptionnel dans lequel une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à l'inventeur ou à son ayant cause.

37 REVENDICATIONS

Si une demande de brevet européen comporte plus de dix revendications lorsqu'elle est déposée, une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième (règle 31(1)). S'il a été déposé plusieurs jeux de revendications (cf. rubrique 38), seul le jeu comportant le plus grand nombre de revendications donne lieu au paiement de taxes, en application de la règle 31 (cf. renseignement juridique n° 3, version révisée de novembre 1985, JO OEB 1985, 347).

38 PLUSIEURS JEUX DE REVENDICATIONS

Des revendications distinctes peuvent être présentées pour les Etats ayant fait usage de la réserve visée à l'article 167(2)a), lorsque le demandeur désire tenir compte de ladite réserve dès le dépôt de la demande de brevet européen (cf. renseignement juridique n° 4/80, JO OEB 1980, 48). L'Autriche, l'Espagne et la Grèce ont fait usage de la réserve. La réserve faite par l'Autriche a expiré le 7 octobre 1987 (JO OEB '987, 426), celles formulées par l'Espagne et la Grèce le 7 octobre 1992 (JO OEB 1992, 301). A partir du 8 octobre 1992, le dépôt de revendications distinctes en même temps que la demande, sur la base de la réserve prévue à l'article 167(2)a), n'est plus possible que pour les **demandes divisionnaires** dont la **date de dépôt** est antérieure au 8 octobre 1987 pour l'Autriche et au 8 octobre 1992 pour l'Espagne et la Grèce.

Des revendications distinctes, fondées sur l'existence de droits européens antérieurs (règle 87) ou de droits nationaux antérieurs (cf. renseignement de nature juridique n° 9/81, JO OEB 1981, 68), ne peuvent être déposées qu'au cours de la procédure devant la division d'examen.

39 FIGURE PROPOSEE AUX FINS DE PUBLICATION AVEC L'ABREGE

Si la demande de brevet comporte des dessins, le demandeur doit indiquer la figure ou, exceptionnellement, les figures qu'il propose de faire publier avec l'abrégé (règle 33(4)); chacune des caractéristiques principales mentionnées dans l'abrégé et illustrées par le dessin doit être suivie d'un signe de référence entre parenthèses.

40 COPIE(S) SUPPLEMENTAIRE(S) DES DOCUMENTS CITES DANS LE RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Suivant l'article 92(2), le rapport de recherche européenne est notifié au demandeur dès qu'il est établi ; il est accompagné de copies de tous les documents cités. Sur demande, une (plusieurs) copie(s) supplémentaire(s) de ces documents est (sont) transmise(s) simultanément, si la taxe forfaitaire prévue à cet effet a été acquittée ; le montant de cette taxe est indiqué dans l'«Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente», publié au Journal officiel de l'OEB.

41 DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE DE RECHERCHE

Voir le renseignement juridique n° 14/83, JO OEB 1983, 189 à 198.

43 COMPTE COURANT

Si des taxes sont payées en Deutsche Mark, et si le bénéficiaire d'un remboursement dispose d'un compte courant auprès de l'OEB (JO OEB 1982, 15), le montant à rembourser peut être porté au crédit de son compte courant. Lorsqu'un remboursement sur le compte courant est souhaité, il convient de mentionner à la rubrique 43 le numéro du compte et le nom de son titulaire. En ce qui concerne l'indication du compte d'un **représentant**, voir le point 5 du Renseignements juridique n° 6/91 rév., JO OEB 1991, 573.

44 LISTE DES DOCUMENTS JOINTS

La rubrique 44 renvoie au récépissé de documents préétabli, qui figure à la page 5 de la requête en délivrance (rubriques 46 à 48), sur laquelle il convient d'indiquer les pièces jointes à la requête. En produisant le récépissé de documents préétabli, le demandeur remplit la condition visée à la règle 26(2) j), selon laquelle il y a lieu de déposer une liste séparée des pièces jointes à la requête.

45 SIGNATURE

Si le demandeur est une personne morale, et si la requête en délivrance n'est pas signée par le mandataire, ladite requête doit être signée :

- a) soit par une personne qui est habilitée à signer selon la loi et/ou les statuts de la personne morale ; il convient alors de préciser la qualité de la personne autorisée à signer ; par exemple «Geschäftsführer», «Prokurist», «Handlungsbevollmächtigter»; «president», «director», «company secretary» ; «directeur», «fondé de pouvoir» (article 133(1)); dans ce cas, il n'est pas nécessaire de déposer un pouvoir ;
 - b) soit par un autre employé de la personne morale, dans la mesure où celle-ci a son siège sur le territoire d'un Etat contractant (article 133(3), 1^{ère} phrase, règle 101 (1)) ; dans ce cas, il convient de déposer un pouvoir (voir également les instructions concernant les rubriques 20 et 21).
-

46 PIECES DE LA DEMANDE

La description, les revendications, les dessins et l'abrégé doivent être déposés en triple exemplaire. En outre, il y a lieu d'indiquer le nombre de feuilles pour chaque exemplaire de ces pièces, ainsi que le nombre total de figures d'un jeu de dessins. Il convient d'observer les règles 32 à 35.

47 BORDEREAU DE REGLEMENT DE TAXES/CHEQUE

Lorsqu'une demande de brevet européen est déposée auprès d'un service central de la propriété industrielle ou d'un autre service compétent d'un Etat contractant de la CBE (article 75(1) b)), le demandeur n'est **pas** autorisé à joindre des **chèques**. Cette restriction ne s'applique pas à l'ordre de débit. Indépendamment du mode de paiement choisi, il est recommandé, aux fins de transmission des données concernant le paiement (article 7 du règlement relatif aux taxes), d'utiliser toujours le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1010, qui peut être obtenu à titre gracieux auprès de l'OEB (de préférence à Vienne ou bien à Munich, La Haye ou Berlin) et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

48 RECEPISSE DE DOCUMENTS

Le récépissé préétabli doit être produit en trois exemplaires en cas de dépôt de la demande à l'OEB et en quatre exemplaires en cas de dépôt auprès d'un service central de la propriété industrielle ou auprès d'un autre service compétent d'un Etat partie à la CBE. Il convient donc de joindre non seulement l'original du récépissé préétabli, mais également deux ou trois copies.

Mitteilung vom 16. Oktober 1992 über die Neufassung des Formblatts 1200

Nachstehend wird eine Neufassung¹ des Formblatts EPA/EPO/OEB Form 1200 und des dazugehörigen Merkblatts abgedruckt. Es wird empfohlen, die Neufassung ab sofort zu benutzen.

Erläuterungen der Änderungen

Die Neufassung des Formblatts enthält folgende Änderungen gegenüber der bisherigen Fassung²:

- In Feld 4 wird der Anmelder durch die Einfügung der Worte "Prüfungsantrag in einer zugelassenen Nichtamtssprache (siehe Merkblatt III, 6.2)" auf die veränderte Rechtslage hingewiesen. Nach der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 6/91 wird die Prüfungsgebühr nur ermäßigt, wenn der schriftliche Prüfungsantrag in der zugelassenen Nichtamtssprache bereits mit dem Prüfungsantrag in der Amtssprache eingereicht wird³.

- Feld 6, das die beim Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde zu legenden Unterlagen behandelt, wurde vereinfacht⁴.

- Feld 8 berücksichtigt die am 1. Januar 1993 in Kraft tretende neue Regel 27a EPÜ⁵ über die Erfordernisse europäischer Patentanmeldungen betreffend Nucleotid- und Aminosäuresequenzen

- In Feld 10.1 wurden Monaco⁶, Irland⁷ und Portugal⁸ aufgenommen. Ferner sind die Vertragsstaaten nunmehr wie im Formblatt für den Erteilungsantrag (Form 1001) in der alphabetischen Reihenfolge ihrer Ländercodes angeordnet.

Das Merkblatt wurde entsprechend angepaßt

Notice dated 16 October 1992 concerning revised Form 1200

EPA/EPO/OEB Form 1200 and the corresponding Notes¹, which have been revised, are reproduced below. Applicants are advised to start using this revised form immediately.

Comments on the amendments

This form differs from the previous version² as follows:

- In Section 4 the applicant's attention is drawn to the altered legal position by the insertion of the words "Request for examination in an admissible non-EPO language (see Notes III, 6.2)". Following Decision G 6/91 of the Enlarged Board of Appeal, the examination fee is reduced only if the written request for examination in the admissible non-EPO language is filed at the same time as the request for examination in the official language of the EPO³.

- Section 6, which deals with the documents that are to form the basis for the European grant procedure when an application enters the regional phase before the EPO, has been simplified⁴.

- Section 8 takes account of new Rule 27a EPC⁵, concerning the requirements of European patent applications relating to nucleotide and amino acid sequences, which comes into force on 1 January 1993.

- Monaco⁶, Ireland⁷ and Portugal⁸ have been included in Section 10.1 and the Contracting States have now been placed in alphabetical order according to their country code, as in Form 1001 (Request for Grant).

The Notes have been revised accordingly.

Communiqué du 16 octobre 1992 relatif à la nouvelle version du formulaire 1200

Une nouvelle version¹ du formulaire EPA/EPO/OEB Form 1200 et de la notice qui l'accompagne est reproduite ci-après. Il est recommandé de faire usage du nouveau formulaire dès à présent.

Explication des modifications

Par rapport au texte actuel², la nouvelle version du formulaire contient les modifications suivantes:

- A la rubrique 4, le demandeur est informé du changement de la situation juridique par l'insertion des mots "Requête en examen dans une langue non officielle autorisée" (voir Notice III, 6.2). Conformément à la décision G 6/91 de la Grande Chambre de recours, une réduction de la taxe d'examen n'est accordée que lorsque la requête écrite en examen produite dans une langue non officielle autorisée est déposée en même temps que la requête en examen produite dans une langue officielle³.

- la rubrique 6 concernant les documents devant servir de base à la procédure européenne de délivrance, lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB, a été simplifiée⁴.

- la rubrique 8 tient compte de la nouvelle règle 27bis CBE⁵ relative aux prescriptions régissant les demandes de brevet européen portant sur des séquences de nucléotides et d'acides aminés, entrant en vigueur le 1^{er} janvier 1993.

- Monaco⁶, l'Irlande⁷ et le Portugal⁸ sont désormais mentionnés à la rubrique 10.1. Par ailleurs, les Etats contractants sont dorénavant classés suivant l'ordre alphabétique du code désignant leur pays, comme dans le formulaire de requête en délivrance (formulaire 1001).

La notice a été modifiée en conséquence.

¹ Das neue Formblatt und das dazugehörige Merkblatt tragen die Druckbezeichnung "EPA/EPO/OEB Form 1200 01 93". Sie werden voraussichtlich ab Ende Dezember 1992 zur Verfügung stehen und können beim EPA vorzugsweise in Wien sowie in München, Den Haag und Berlin sowie bei den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten kostenlos bezogen werden.

² ABI EPA 1991 312

³ Siehe hierzu Entscheidung G 6/91 der Großen Beschwerdekammer (ABI EPA 1992, 491) und Mitteilung des EPA vom 3. Juli 1992 über eine Änderung der Richtlinien für die Prüfung im EPA (ABI EPA 1992, 467).

⁴ Siehe hierzu D 5 bzw. C 5 der Hinweise für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungssamt bzw. ausgewähltem Amt (Beilage 1 zu diesem Heft des Amtsblatts).

⁵ ABI EPA 1992 342 und Beilage 2 zu diesem Heft des Amtsblatts.

⁶ ABI EPA 1991 549

⁷ ABI EPA 1992 337

⁸ ABI EPA 1992 688

¹ This form and the Notes to it (reference "EPA/EPO/OEB Form 1200 01.93") are obtainable free of charge from the EPO - preferably from Vienna - but also from Munich, The Hague and Berlin - as well as from the central industrial property offices of the Contracting States. They are expected to be available as from the end of December 1992.

² OJ EPO 1991, 312

³ See in this connection Decision G 6/91 of the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 1992 491) and Notice from the EPO dated 3 July 1992 concerning an amendment to the Guidelines for Examination in the EPO (OJ EPO 1992, 467).

⁴ See in this connection D 5 or C 5 of the Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as designated or elected Office (supplement 1 to this issue of the Official Journal).

⁵ OJ EPO 1992 342 and supplement 2 to this issue of the Official Journal.

⁶ OJ EPO 1991, 549

⁷ OJ EPO 1992, 337

⁸ OJ EPO 1992, 688

¹ Le nouveau formulaire et la notice qui l'accompagne portent la référence "EPA/EPO/OEB Form 1200 01 93" et devraient être disponibles à partir de la fin décembre 1992. Il sera possible de se les procurer gratuitement soit auprès de l'OEB de préférence à Vienne ou bien à Munich, La Haye ou Berlin soit auprès des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

² JO OEB 1991, 312

³ Voir à ce propos la décision G 6/91 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 1992, 491) et le Communiqué de l'OEB du 3 juillet 1992 relatif à une modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (JO OEB 1992, 467).

⁴ Voir à ce propos D 5 ou C 5 des avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'Office désigné ou élu (supplément 1 au présent numéro du Journal officiel).

⁵ JO OEB 1992 342 et supplément 2 au présent numéro du Journal Officiel.

⁶ JO OEB 1991, 549

⁷ JO OEB 1992 337

⁸ JO OEB 1992, 688



Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt
Entry into the regional phase before the EPO as designated or elected Office
Entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'Office désigné ou élu

<p>Europäische Anmeldenummer oder, falls nicht bekannt, PCT-Aktenzeichen oder PCT-Veröffentlichungsnummer / European application number or if not known PCT application or publication number / Numéro de dépôt de la demande de brevet européen ou, à défaut numéro de dépôt PCT ou de publication PCT</p>	<p>Zeichen des Anmelders oder Vertreters (max. 15 Positionen) / Applicant's or representative's reference (max. 15 spaces) / Référence du demandeur ou du mandataire (15 caractères ou espaces au maximum)</p>
<p>1. Anmelder / Applicant / Demandeur</p> <p>Die Angaben über den (die) Anmelder sind in der internationalen Veröffentlichung enthalten / Indications concerning the applicant(s) are contained in the international publication / Les indications concernant le(s) demandeur(s) figurent dans la publication internationale</p> <p><input type="checkbox"/> Änderungen, die das Internationale Büro noch nicht vermerkt hat, sind auf einem Zusatzblatt angegeben / Changes which have not yet been recorded by the International Bureau are set out on an additional sheet / Les changements qui n'ont pas encore été enregistrés par le Bureau international sont indiqués sur une feuille additionnelle</p> <p><i>Nur bei Anmeldern mit verschiedenen Betriebsstätten, die keinen Vertreter bestellen: Zustellanschrift / Only for applicants with more than one place of business and no representative: Address for correspondence / Seulement pour les demandeurs qui ne constituent pas de mandataire et qui ont des établissements implantés dans des lieux différents: Adresse pour la correspondance</i></p>	
<p>2. Vertreter / Representative / Mandataire</p> <p>Name (Nur einen Vertreter angeben, der in das europäische Patentregister eingetragen und an den zugestellt wird) / Name (Indicate only one representative who is to be listed in the Register of European Patents and to whom notification is to be made) Nom (N'indiquer qu' un seul mandataire, il sera inscrit sur la liste figurant dans le Registre européen des brevets et c'est à lui que les significations seront faites)</p> <p>Geschäftsanschrift / Address of place of business / Adresse professionnelle</p> <p>Telefon / Telephone / Téléphone</p> <p>Telex / Téléx</p> <p>Telefax / Fax / Télécopie</p> <p><input type="checkbox"/> Weitere(r) Vertreter auf Zusatzblatt / Additional representative(s) on additional sheet / <input type="checkbox"/> Autre(s) mandataire(s) sur feuille additionnelle</p>	
<p>3. Vollmacht (Regel 101 EPÜ) / Authorisation (Rule 101 EPC) / Pouvoir (règle 101 CBE)</p> <p><input type="checkbox"/> Einzelvollmacht ist beigelegt / Individual authorisation is attached / Un pouvoir spécial est joint</p> <p><input type="checkbox"/> Allgemeine Vollmacht ist registriert unter Nummer / General authorisation has been registered under No./ Un pouvoir général a été enregistré sous le n°</p> <p><input type="checkbox"/> Allgemeine Vollmacht ist eingereicht, aber noch nicht registriert / A general authorisation has been filed, but not yet registered / Un pouvoir général a été déposé mais n'est pas encore enregistré</p> <p><input type="checkbox"/> Die beim EPA als Anmeldeamt (Regel 104 EPÜ) eingereichte Vollmacht schließt ausdrücklich die regionale Phase ein / The authorisation filed with the EPO as receiving Office (Rule 104 EPC) expressly includes the regional phase / Le pouvoir général tel que déposé à l'OEB agissant en qualité d'office récepteur (règle 104 CBE) s'applique expressément à la phase régionale</p>	

4. Prüfungsantrag (Art. 94 und 150(2) EPÜ/Request for examination (Art. 94 and 150(2) EPC)/Requête en examen (art. 94 et 150(2) CBE)

Hiermit wird die Prüfung der Anmeldung gemäß Art. 94 EPÜ beantragt. Die Prüfungsgebühr wird (wurde) entrichtet / Examination of the application under Art. 94 EPC is hereby requested. The examination fee is being (has been) paid / Il est demandé que la demande de brevet soit examinée, conformément à l'art. 94 CBE. Il est (a été) procédé au paiement de la taxe d'examen

Prüfungsantrag in einer zugelassenen Nichtamtssprache (siehe Merkblatt III, 6.2) : / Request for examination in an admissible non-EPO language (see Notes III, 6.2) : / Requête en examen dans une langue non officielle autorisée (voir notice III, 6.2) :

5. Übersetzung(en) in einer der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch, Französisch) / Translation(s) into one of the official languages of the EPO (English, French, German) / Traduction(s) dans l'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais, français)

Eine Übersetzung der internationalen Anmeldung (Beschreibung, Ansprüche, Erklärung nach Art. 19(1) PCT, etwaige Textbestandteile in den Zeichnungen, Zusammenfassung sowie etwaige Angaben nach Regel 13bis.3 and 13bis.4 PCT in bezug auf Mikroorganismen) liegt bei / A translation of the international application is enclosed (description, claims, statement under Art. 19(1) PCT, any text in drawings, abstract and any indication under Rule 13bis.3 and 13bis.4 PCT regarding micro-organisms) / Une traduction de la demande internationale (description, revendications, déclaration visée à l'article 19(1) PCT, légende des dessins, abrégé et toutes les indications visées à la règle 13bis.3 et 13bis.4 du PCT concernant les micro-organismes) est jointe

Eine Übersetzung der Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (Art. 36(2)(b), (3)(b) und Regel 74.1 PCT) liegt bei / A translation of the annexes to the international preliminary examination report is enclosed (Art. 36(2)(b), (3)(b) and Rule 74.1 PCT) / Une traduction des annexes du rapport d'examen préliminaire international (art. 36(2)(b) et (3)(b) et règle 74.1 PCT) est jointe

Eine Übersetzung der prioritätsbegründenden Anmeldung(en) liegt bei (Art. 88(1), Regel 38(4) EPÜ) / A translation of the priority application(s) is enclosed (Art. 88(1), Rule 38(4) EPC) / Une traduction de la (des) demande(s) ouvrant le droit de priorité (art. 88(1) et règle 38(4) CBE) est jointe

6. Dem Verfahren sollen folgende Unterlagen zugrunde gelegt werden: / The following documents should form the basis for the proceedings: / Les documents suivants doivent servir de base à la procédure:

- * im Verfahren vor dem EPA als *Bestimmungsamt*: / In proceedings before the EPO as *designated Office*: / Dans la procédure devant l'OEB agissant en qualité *d'office désigné*:

die veröffentlichten Unterlagen, ggf. mit den Änderungen der Ansprüche gegenüber dem Internationalen Büro nach Art. 19 PCT, / the published documents, where applicable with the claims amended before the International Bureau under Art. 19 PCT, / les documents publiés avec, le cas échéant, les modifications des revendications déposées auprès du Bureau international en vertu de l'art. 19 PCT, soweit sie nicht ersetzt werden durch die neuen **in drei Stücken beigefügten** Änderungen / where not replaced by the new amendments **enclosed in triplicate** / dans la mesure où ils ne sont pas remplacés par les nouvelles modifications **jointes en trois exemplaires**

- * im Verfahren vor dem EPA als *ausgewähltem Amt*: / In proceedings before the EPO as *elected Office*: / Dans la procédure devant l'OEB agissant en qualité *d'office élu*:

die dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht zugrunde liegenden Unterlagen (eventuelle **Anlagen** zum Bericht sind **in drei Stücken beigefügt**), / the documents forming the basis for the international preliminary examination report (**annexes** to the report, if any, are **enclosed in triplicate**), / les documents servant de base au rapport d'examen préliminaire international, (les éventuelles **annexes** au rapport sont **jointes en trois exemplaires**),

soweit sie nicht ersetzt werden durch die neuen **in drei Stücken beigefügten** Änderungen / where not replaced by the new amendments **enclosed in triplicate** / dans la mesure où ils ne sont pas remplacés par les nouvelles modifications **jointes en trois exemplaires**

Andere Angaben siehe Feld 11 / For other particulars see Section 11 / Autres indications, voir rubrique 11

7. Mikroorganismen / Micro-organisms / Micro-organismes

Die Erfindung betrifft einen Mikroorganismus (mehrere Mikroorganismen) oder seine (ihre) Verwendung, der (die) auf Grund des Budapester Vertrages oder eines bilateralen Abkommens zwischen der Hinterlegungsstelle und dem EPA nach Regel 28(1)a) EPÜ bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt worden ist (sind), um die Bedingungen für die Offenbarung der Erfindung gemäß Art. 83 EPÜ in Verbindung mit Regel 28 EPÜ zu erfüllen / The invention relates to and/or uses (a) micro-organism(s) deposited for the purposes of disclosure pursuant to Art. 83 EPC in conjunction with Rule 28 EPC with a depositary institution recognised within the meaning of Rule 28(1)(a) EPC under either the Budapest Treaty or a bilateral agreement between the institution and the EPO / L'invention concerne un (plusieurs) micro-organisme(s) et/ou utilise un (plusieurs) micro-organisme(s), déposés) auprès d'une autorité habilitée au sens de la règle 28(1) a) CBE, en vertu soit du Traité de Budapest, soit d'un accord bilatéral entre l'autorité et l'OEB afin de satisfaire aux conditions d'exposé de l'invention prévues à l'art. 83 CBE ensemble la règle 28 CBE

Die Angaben nach Regel 28(1)c) EPÜ sind in der internationalen Veröffentlichung oder gegebenenfalls in einer gemäß Feld 5 eingereichten Übersetzung enthalten auf: / The particulars referred to in Rule 28(1)(c) EPC are given in the international publication or, where applicable, in a translation submitted under Section 5 on: / Les indications visées à la règle 28(1)c) CBE figurent dans la publication internationale ou, le cas échéant, dans une traduction produite conformément à la rubrique 5 à la / aux:

Seite(n)/page(s) Zeile(n)/line(s)/ligne(s)

Die Empfangsbescheinigung(en) der Hinterlegungsstelle / The receipt(s) of deposit issued by the depositary institution / Le(s) récépissé(s) de dépôt délivré(s) par l'autorité de dépôt

ist (sind) beigefügt / is (are) enclosed / est (sont) joint(s)

wird (werden) nachgereicht / will be filed at a later date / sera (seront) produit(s) ultérieurement

8. Nucleotid- und Aminosäuresequenzen / Nucleotide and amino acid sequences / Séquences de nucléotides et d'acides aminés

Die nach Regeln 5.2 und 13ter PCT sowie Regel 104b (3a) EPÜ erforderlichen Unterlagen liegen dem EPA bereits vor / The items necessary in accordance with Rules 5.2 and 13ter PCT and Rule 104b (3a) EPC have already been furnished to the EPO / Les pièces requises selon les règles 5.2 et 13ter PCT et la règle 104ter (3bis) CBE ont déjà été déposées auprès de l'OEB

Das schriftliche Sequenzprotokoll wird anliegend in einer Amtssprache des EPA nachgereicht / The written sequence listing is furnished herewith in an official language of the EPO / La liste de séquences écrite est produite ci-joint dans une des langues officielles de l'OEB

Es wird hiermit erklärt, daß das Sequenzprotokoll nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht / It is hereby stated that the sequence listing does not include matter which goes beyond the content of the application as filed / Il est déclaré par la présente que la liste de séquences ci-jointe ne contient pas d'éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée

Der vorgeschriebene maschinenlesbare Datenträger ist beigefügt / The prescribed machine readable data carrier is enclosed / Le support de données prescrit déchiffirable par machine est annexé

Es wird hiermit erklärt, daß die auf dem Datenträger gespeicherte Information mit dem schriftlichen Sequenzprotokoll übereinstimmt (Regel 27a (2) EPÜ) / It is hereby stated that the information recorded on the data carrier is identical to the written sequence listing (Rule 27a(2) EPC) / Il est déclaré par la présente que l'information figurant sur le support de données est identique à celle que contient la liste de séquences écrite (règle 27bis (2) CBE)

9. Abschriften / Copies / Copies

Zusätzliche Abschrift(en) der im **ergänzenden** europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriftstücke wird (werden) beantragt / Additional copy (copies) of the documents cited in the **supplementary** European search report is (are) requested / Prière de fournir une (des) copie(s) supplémentaire(s) des documents cités dans le rapport **complémentaire** de recherche européenne

Anzahl der **zusätzlichen** Sätze von Abschriften / Number of **additional** sets of copies / Nombre de jeux **supplémentaires** de copies

10. Benennungsgebühren / Designation fees / Taxes de désignation

10.1 Benennungsgebühren nach Regel 104b(1) EPÜ werden für nachstehende **in der internationalen Anmeldung benannte Vertragsstaaten** des EPÜ entrichtet /

Designation fees pursuant to Rule 104b(1) EPC are paid in respect of the following EPC **Contracting States designated in the international application** for a European patent /

Les taxes de désignation prévues à la règle 104ter (1) CBE sont acquittées pour ceux des **Etats contractants de la CBE désignés dans la demande internationale** en vue de l'obtention d'un brevet européen qui sont indiqués ci-après

AT	Österreich	Austria	Autriche
BE	Belgien	Belgium	Belgique
CH/LI	Schweiz und Liechtenstein	Switzerland and Liechtenstein	Suisse et Liechtenstein
DE	Deutschland	Germany	Allemagne
DK	Dänemark	Denmark	Danemark
ES	Spanien	Spain	Espagne
FR	Frankreich	France	France
GB	Vereinigtes Königreich	United Kingdom	Royaume-Uni
GR	Griechenland	Greece	Grèce
IE	Irland ¹⁾	Ireland ¹⁾	Irlande ¹⁾
IT	Italien	Italy	Italie
LU	Luxemburg	Luxembourg	Luxembourg
MC	Monaco	Monaco	Monaco
NL	Niederlande	Netherlands	Pays-Bas
PT	Portugal ²⁾	Portugal ²⁾	Portugal ²⁾
SE	Schweden	Sweden	Suède
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

10.2 Der Anmelder hat derzeit nicht die Absicht, Benennungsgebühren für die in Feld 10.1 nicht angekreuzten, aber in der internationalen Anmeldung benannten Vertragsstaaten des EPÜ zu entrichten. Für diese Benennungsgebühren wird auf einen Hinweis nach Regel 85a(1) EPÜ verzichtet. Sofern sie nicht bis zum Ablauf der in Regel 85a(2) EPÜ vorgesehenen Nachfrist entrichtet werden, wird beantragt, von einer Mitteilung nach Regel 69(1) EPÜ, wonach die Benennung dieser Staaten als zurückgenommen gilt, abzusehen / The applicant does not at present intend to pay designation fees for the EPC Contracting States not marked with a cross under 10.1 but designated in the international application. He does not require a communication under Rule 85a(1) EPC in respect of these designation fees. If they have not been paid by the time the period of grace provided for in Rule 85a(2) EPC expires, it is requested that no communication be sent under Rule 69(1) EPC to the effect that designation of these States is considered withdrawn / Le demandeur n'a pas actuellement l'intention d'acquitter les taxes de désignation pour les Etats contractants de la CBE qui ne sont pas cochés sous la rubrique 10.1, mais qui sont désignés dans la demande internationale. Le demandeur renonce à la notification prévue à la règle 85bis(1) CBE pour ces taxes. Si ces taxes ne sont pas acquittées à l'expiration du délai supplémentaire prévu à la règle 85bis(2) CBE, il sera demandé de s'abstenir d'envoyer une notification, établie conformément à la règle 69(1) CBE, selon laquelle la désignation de ces Etats est réputée retirée

- 1) Benennung nur möglich, falls Irland in der internationalen Anmeldung am oder nach dem 1. August 1992 benannt worden war / Designation only possible if Ireland was designated in the international application on or after 1 August 1992 / Désignation possible seulement, si l'Irlande était désignée dans la demande internationale au 1er août 1992 ou après cette date
- 2) Benennung nur möglich, falls Portugal in der internationalen Anmeldung am oder nach dem 24. November 1992 benannt worden war / Designation only possible if Portugal was designated in the international application on or after 24 November 1992 / Désignation possible seulement, si le Portugal était désigné dans la demande internationale au 24 novembre 1992 ou après cette date
- 3) Vorgesehen für die Eintragung weiterer Vertragsstaaten des EPÜ, für die der PCT nach Drucklegung dieses Formblatts in Kraft tritt, und die bei Einreichung der internationalen Anmeldung benannt waren / Space for any other EPC Contracting States which may become PCT Contracting States after this form has been printed and which were designated in the international application at the time of filing / Prévu pour l'inscription d'autres Etats contractants de la CBE à l'égard desquels le PCT entrera en vigueur après la mise sous presse du présent formulaire et qui ont été désignés dans la demande internationale à la date de dépôt

11. Sonstige Angaben / Other particulars / Autres indications

Weitere Angaben sind einem Zusatzblatt zu entnehmen / Further particulars are set out on a separate sheet / D'autres indications sont portées sur une feuille supplémentaire

12. Unterschrift(en) des (der) Anmelder(s) oder Vertreters / Signature(s) of applicant(s) or representative / Signature(s) du (des) demandeur(s) ou mandataire

Ort / Place / Lieu

Datum / Date

Für Angestellte (Art. 133(3) EPÜ) mit allgemeiner Vollmacht / For employees (Art. 133(3) EPC) having a general authorisation / Pour les employés (art. 133(3) CBE) disposant d'un pouvoir général

Nr. / No. / N°:



MERKBLATT

Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt (EPA/EPO/OEB Form 1200)

Dieses Merkblatt erläutert das Ausfüllen des Formblatts EPA/EPO/OEB Form 1200. Das Formblatt sollte mit Schreibmaschine ausgefüllt werden. Seine Verwendung ist nicht obligatorisch, wird jedoch empfohlen. Es muß **unmittelbar beim EPA**, vorzugsweise bei der Zweigstelle in Den Haag, eingereicht werden. Sollte ein Feld oder andere Felder für die einzusetzenden Angaben nicht ausreichen, so ist ein unterzeichnetes Zusatzblatt zu benützen. Jedes auf dem Zusatzblatt fortgesetzte Feld ist mit seiner Zahl und seiner Bezeichnung anzugeben (zum Beispiel „2 Weitere(r) Vertreter“, 11 Sonstige Angaben“). Weitere Einzelheiten über den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt sind den „Hinweisen für PCT-Anmelder“ (Beilage 1 zum ABI. EPA 12/1992) zu entnehmen.

I. Allgemeine Hinweise

Für den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als **Bestimmungsamt** muß der Anmelder die in Artikel 22 PCT genannten Handlungen bis zum Ablauf des **21. Monats** nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag vornehmen. Wurde vor Ablauf von 19 Monaten nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag mindestens ein Vertragsstaat des EPÜ für den Kapitel II PCT verbindlich ist, ausgewählt, so sind die Handlungen vor dem EPA als **ausgewähltem Amt** bis zum Ablauf des **31. Monats** nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag vorzunehmen; dies gilt auch dann, wenn für andere bestimmte Vertragsstaaten Kapitel II PCT nicht verbindlich ist, wie dies zur Zeit für die Schweiz, Liechtenstein, Spanien und Griechenland der Fall ist.

II. Ausfüllhinweise

In den nachstehenden Ausfüllhinweisen entspricht die Numerierung den entsprechenden Feldern im Formblatt.

1. ZUSTELLANSCHRIFT

Eine Zustellanschrift kann nur von Anmeldern **ohne Vertreter** mit verschiedenen Betriebsstätten angegeben werden. Es muß eine eigene Anschrift des Anmelders sein. Die Zustellanschrift wird weder in das europäische Patentregister noch in Veröffentlichungen des EPA aufgenommen (vgl. ABI. EPA 1980, 397).

2. VERTRETERBESTELLUNG (Artikel 133, 134 EPÜ)

Anmelder, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ haben, müssen in jedem durch das EPÜ geschaffenen Verfahren durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein und Handlungen durch ihn vornehmen (Artikel 133 (2) EPÜ).

3. VOLLMACHT (Regel 101 EPÜ)

Zugelassene Vertreter, die sich als solche zu erkennen geben, müssen nach Regel 101(1) EPÜ in Verbindung mit dem Beschluß des Präsidenten des EPA vom 19. Juli 1991 nur noch in bestimmten Fällen eine unterzeichnete Vollmacht einreichen (siehe hierzu ABI. EPA 1991, 421 und 489). Hingegen müssen nach Artikel 134(7) EPÜ vertretungsberechtigte Rechtsanwälte sowie Angestellte, die für einen Anmelder gemäß Artikel 133(3) Satz 1 EPÜ handeln und keine zugelassenen Vertreter sind, eine unterzeichnete Vollmacht einreichen, sofern sie nicht bereits beim EPA als Anmeldeamt eine Vollmacht eingereicht haben, die sich ausdrücklich auch auf die durch das EPÜ geschaffenen Verfahren erstreckt.

Ist die Einreichung einer Vollmacht erforderlich, so wird für die Einzellvollmacht das Formblatt EPA/EPO/OEB 1003 (ABI. EPA 1989, 228) und für die allgemeine Vollmacht das Formblatt EPA/EPO/OEB 1004 (ABI. EPA 1989, 230; 1985, 42) empfohlen. Beide Formblätter können beim EPA (vorzugsweise in Wien sowie in München, Den Haag und Berlin) und bei den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden.

4. PRÜFUNGSANTRAG (Artikel 150 (2), 94 EPÜ)

- 4.1 Der Prüfungsantrag gilt erst als gestellt, wenn ein schriftlicher Prüfungsantrag eingereicht (bereits in Feld 4 des Formblatts 1200 angekreuzt) und die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist (Artikel 94 (1) und (2) EPÜ). Wegen der Einreichung des schriftlichen Prüfungsantrages gemäß Artikel 14 (4) EPÜ und der damit verbundenen Gebührenermäßigung siehe III, 6.2.
- 4.2 Der Prüfungsantrag kann bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag gestellt werden, an dem die Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts oder der Erklärung nach Artikel 17 (2) a) PCT erfolgt ist (Artikel 157 (1) EPÜ). Die Frist zur Einreichung des schriftlichen Prüfungsantrags und zur Entrichtung der Prüfungsgebühr läuft jedoch keinesfalls vor der in Artikel 22 oder 39 PCT genannten Frist ab (Artikel 150 (2) EPÜ). In der Praxis bedeutet dies, daß bei Anwendung von Kapitel II PCT spätestens bis zum Ablauf von 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag der schriftliche Prüfungsantrag eingereicht und die Prüfungsgebühr entrichtet werden müssen.
- 4.3 Ein Anmelder, der den Prüfungsantrag bereits vor dem Zugang des ergänzenden europäischen Recherchenberichts gestellt hat, wird nach dessen Übersendung vom EPA aufgefordert, innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält (Artikel 96 (1) EPÜ).

5. ÜBERSETZUNG(EN)

5.1 Übersetzung der Anmeldung

Wurde die internationale Anmeldung **nicht** in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht, so **muß** der Anmelder dem EPA vor Ablauf von 21 bzw. 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag eine Übersetzung in einer der Amtssprachen vorlegen.

Auch wenn vom Internationalen Büro die internationale Anmeldung in englischer Übersetzung veröffentlicht wurde, hat der Anmelder noch die Möglichkeit, die Verfahrenssprache vor dem EPA zu wählen. So kann er eine Übersetzung in französischer oder deutscher Sprache oder sogar eine andere englische Übersetzung einreichen, wenn er eine eigene Übersetzung vorlegen möchte. Reicht er jedoch keine Übersetzung ein, so wird davon ausgegangen, daß er Englisch als Verfahrenssprache gewählt hat, und die veröffentlichte englische Übersetzung wird dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde gelegt.

Die Übersetzung muß die Beschreibung, die Patentansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung, etwaige Textbestandteile der Zeichnungen und die Zusammenfassung enthalten. Außerdem sollte die Übersetzung Änderungen der Ansprüche und gegebenenfalls die Erklärung nach Artikel 19(1) PCT sowie alle Angaben nach Regel 13bis.3 und 13bis.4 PCT und alle veröffentlichten Berichtigungsanträge (Regel 91.1 f) PCT) enthalten.

Die Übersetzung ist in **dreifacher** Ausfertigung einzureichen.

5.2. Übersetzung der Anlagen

Findet **Kapitel II PCT** Anwendung, so müssen auch alle Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht übersetzt werden (Artikel 36 (2) b), (3) b), Regel 74.1 PCT).

5.3 Übersetzung des Prioritätsbeleges (Regel 104b (3) EPÜ)

Ist die Sprache der früheren Anmeldung nicht Deutsch, Englisch oder Französisch, so muß gemäß Artikel 88 (1) und Regel 38 (4) EPÜ eine Übersetzung der früheren Anmeldung in einer der Amtssprachen des EPA vorgelegt werden. Die Sprache der Übersetzung muß nicht die Verfahrenssprache sein.

Die Übersetzung des Prioritätsbelegs ist nach Regel 104b (3) EPÜ innerhalb von 21 bzw. 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag einzureichen.

6. UNTERLAGEN FÜR DAS EUROPÄISCHE ERTEILUNGSVERFAHREN

Der Anmelder hat bei Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA klarzustellen, welche Unterlagen er dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde legen will. Feld 6 berücksichtigt, daß die meisten Anmelder wünschen, im Verfahren vor dem EPA als **Bestimmungsamt die veröffentlichten Unterlagen** ggf. mit den Änderungen gegenüber dem Internationalen Büro nach Art. 19 PCT, und im Verfahren vor dem EPA als **ausgewähltem Amt die dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht zugrunde liegenden Unterlagen** zugrunde zu legen. Der Anmelder kann jedoch erklären, daß dem Erteilungsverfahren geänderte Unterlagen zugrunde zu legen sind. Will der Anmelder ausnahmsweise die im internationalen vorläufigen Prüfungsverfahren vorgelegten Änderungen nicht weiterverfolgen und auf die veröffentlichten Unterlagen, ggf. mit den Änderungen gegenüber dem Internationalen Büro nach Art. 19 PCT, zurückgehen, ist das letzte Kästchen von Feld 6 anzukreuzen und dies in Feld 11 oder auf einem unterzeichneten Zusatzblatt zum Ausdruck zu bringen. Unterlagen, die veröffentlichte Anmeldungsunterlagen ersetzen, sind **in drei Stücken** einzureichen (Regel 36(1) in Verbindung mit Regel 35(2) EPÜ). Dies gilt bei geänderten Unterlagen, die mit den im Verfahren vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde vorgenommenen Änderungen übereinstimmen, auch dann, wenn das EPA die internationale vorläufige Prüfung vorgenommen hat. Eine Verweisung auf die dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht beigefügten Änderungen genügt daher nicht. Siehe hierzu die Hinweise für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsart bzw. ausgewähltem Amt (D.5 bzw. C.5) (Beilage 1 zum ABI. EPA 12/1992).

7. MIKROORGANISMEN

Dieses Feld betrifft ausschließlich die Hinterlegung eines oder mehrerer Mikroorganismen nach Regel 13bis PCT/ 28 EPÜ.

Um die Bestimmungen der Regel 28 EPÜ zu erfüllen, muß die Hinterlegung der Mikroorganismen bei einer gemäß Regel 28 (1) a) EPÜ anerkannten Hinterlegungsstelle spätestens am Anmeldetag der internationalen Anmeldung erfolgt sein. Die dem Anmelder zur Verfügung stehenden maßgeblichen Angaben über die Merkmale der Mikroorganismen müssen in der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung enthalten sein (Regel 28 (1) b) EPÜ). Die Angabe der Hinterlegungsstelle und des Aktenzeichens der Hinterlegung (Regel 28 (1) c) EPÜ) muß, soweit diese Angaben nicht bereits in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten sind, spätestens innerhalb der in Regel 13bis PCT genannten Frist (16 Monate seit dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag) beim Internationalen Büro eingereicht worden sein.

Dem Anmelder wird dringend empfohlen, zusammen mit der Einreichung dieses Formblatts, spätestens jedoch bis zum Ablauf des 21. bzw. 31. Monats nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag, die von der internationalen Hinterlegungsstelle oder ggf. der nach dem bilateralen Abkommen anerkannten Hinterlegungsstelle ausgestellte Empfangsbescheinigung vorzulegen. Die Vorlage der Empfangsbescheinigung erlaubt es dem EPA nachzuprüfen, ob die Vorschriften der Regel 28 (1) und (2) EPÜ eingehalten wurden (siehe hierzu Mitteilung des EPA in ABI. EPA 1986, 269).

8. NUCLEOTID- UND AMINOSÄURESEQUENZEN

Sind in der internationalen Anmeldung Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen offenbart, muß die Beschreibung nach Regel 5.2 PCT ein Sequenzprotokoll enthalten. Das EPA als Internationale Recherchenbehörde verlangt zusätzlich die Einreichung des Sequenzprotokolls in maschinenlesbarer Form und die Abgabe einer Erklärung, daß die auf dem vorgeschriebenen Datenträger gespeicherte Information mit dem schriftlichen Sequenzprotokoll übereinstimmt (Regel 13ter.1 PCT und Art. 3 des Beschlusses vom 11. Dezember 1992 (Beilage 2 zum ABI. EPA 12/1992)). War das EPA Internationale Recherchenbehörde, werden demnach dem EPA alle erforderlichen Unterlagen in der Regel bereits vorliegen. Liegt dem EPA bei Ablauf der Frist von 21 oder 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder dem (frühesten) Prioritätstag das Sequenzprotokoll nicht vor, entspricht es nicht dem vorgeschriebenen Standard, ist es nicht auf dem vorgeschriebenen Datenträger eingereicht worden oder ist ein nachgereichtes Sequenzprotokoll nicht

in einer Amtssprache des EPA abgefaßt, ist(sind) die fehlende(n) Unterlage(n) **beim Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA** nachzureichen (Regel 104b(3a) EPÜ und Beschluß des Präsidenten des EPA vom 11. Dezember 1992, Beilage 2 zum ABI. EPA 12/1992). Gegebenenfalls ist gleichzeitig zu erklären, daß das nachgereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht und daß die auf dem Datenträger gespeicherte Information mit dem schriftlichen Sequenzprotokoll übereinstimmt.

9. ZUSÄTZLICHE ABSCHRIFT(EN) DER IM ERGÄNZENDEN EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ANGEFÜHRTEN SCHRIFTSTÜCKE

Es können ein oder mehrere zusätzliche Sätze der Abschriften der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht angeführten Schriftstücke angefordert werden (vgl. Artikel 92 (2) EPÜ). Hierfür ist (sind) die vorgesehene(n) Pauschalgebühr(en) (vgl. III, 7) zu entrichten.

10. BENENNUNGEN

10.1 In Feld 10.1 sollten nur die in der internationalen Anmeldung benannten Vertragsstaaten angekreuzt werden, für die zur Zeit beabsichtigt ist, die Benennungsgebühren zu entrichten.

10.2 Anmelder, die die Erklärung in Feld 10.2 abgeben, haben trotzdem die Möglichkeit, die Benennungsgebühren für die in Feld 10.1 nicht angekreuzten, aber in der internationalen Anmeldung benannten Vertragsstaaten innerhalb der Frist der Regel 104b (1) EPÜ zu entrichten. Gegebenenfalls können sie die Benennungsgebühren auch innerhalb einer Nachfrist entrichten (Regel 85a (2) EPÜ). Siehe auch unten III, 9.1.

III. Hinweise zu den Gebühren

Es wird empfohlen, bei der Gebührenzahung das Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1010 (ABI. EPA 1992, 671) zu verwenden.

1. KAPITEL I PCT (Artikel 22 PCT)

1.1 Gebühren, die **bis zum Ablauf des 21. Monats nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag** zu entrichten sind:

a) die nationale Gebühr nach Artikel 158(2) EPÜ, die sich zusammensetzt aus

i) einer der Anmeldegebühr entsprechenden nationalen Grundgebühr

ii) den Benennungsgebühren (siehe 4 unten)

iii) gegebenenfalls den Anspruchsgebühren (siehe 5 unten)

b) gegebenenfalls die Recherchegebühr für die ergänzende europäische Recherche (siehe 3 unten)

1.2 Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr ist **innerhalb von 6 Monaten nach Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts** oder der in Artikel 17(2) PCT genannten Erklärung zu entrichten (siehe auch 6 unten).

2. KAPITEL II PCT (Artikel 39 (1) PCT)

Gebühren, die bis zum Ablauf des 31. Monats nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag zu entrichten sind:

a) die nationale Gebühr nach Artikel 158(2) EPÜ, die sich zusammensetzt aus

i) einer der Anmeldegebühr entsprechenden nationalen Grundgebühr

ii) den Benennungsgebühren (siehe 4 unten)

iii) gegebenenfalls den Anspruchsgebühren (siehe 5 unten)

b) gegebenenfalls die Recherchegebühr für die ergänzende europäische Recherche (siehe 3 unten)

c) die Prüfungsgebühr (siehe 1.2 oben)

d) die Jahresgebühr für das dritte Jahr, falls sie nicht zu einem späteren Zeitpunkt fällig wird (vgl. Regel 104b (1) e) EPÜ)

3. RECHERCHENGEBÜHR

3.1 Nichterhebung der Recherchegebühr

Wurde der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt oder vom Österreichischen Patentamt erstellt, so wird kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt und keine Recherchegebühr erhoben,

3.2 Herabsetzung der Recherchegebühr

Um 20 % herabgesetzt ist die Recherchegebühr, wenn für die Anmeldung ein internationaler Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, dem japanischen Patentamt, dem Staatlichen Komitee der UdSSR für Erfindungen und Entdeckungen oder dem australischen Patentamt erstellt worden ist. In diesen Fällen sind daher nur 80 % der Recherchegebühr zu entrichten.

4. BENENNUNGSgebÜHREN

Für jeden benannten Staat ist eine Benennungsgebühr zu entrichten. Für die gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtensteins ist nur eine einzige Benennungsgebühr zu entrichten.

5. ANSPRUCHSGEBÜHREN

Der Anmelder ist berechtigt, bis zum Eintritt in die regionale Phase geänderte Patentansprüche beim EPA einzureichen (siehe II, 6). Wegen der Zahl der gegebenenfalls zu entrichtenden Anspruchsgebühren (Regel 104b(1)b)iii) EPÜ) siehe Hinweise für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltem Amt (B.II.1 und 4) (Beilage 1 zum ABI. EPA 12/1992).

6. ERMÄSSIGUNG DER PRÜFUNGSGEBÜHR

6.1 Internationale vorläufige Prüfung durch das EPA

Die Prüfungsgebühr ermäßigt sich um 50 %, wenn das EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde für die betreffende Anmeldung bereits einen internationalen vorläufigen Prüfungsbericht erstellt hat (Regel 104b (6) EPÜ und Artikel 12 (2) der Gebührenordnung des EPA).

6.2 Sprachen

Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats des EPÜ, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und die Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland können den Prüfungsantrag in einer Amtssprache dieses Vertragsstaats (zugelassene Nichtamtssprache) einreichen (Art. 1414 EPÜ). Die Prüfungsgebühr wird um 20 % ermäßigt, wenn der schriftliche Prüfungsantrag in der zugelassenen Nichtamtssprache eingereicht und innerhalb eines Monats nach dieser Einreichung, d. h. frühestens gleichzeitig mit dem Prüfungsantrag eine Übersetzung in der Verfahrenssprache geliefert wird. Wird EPA Form 1200 verwendet, so muß der schriftliche Prüfungsantrag in der zugelassenen Nichtamtssprache in dem freien Platz des Felds 4 eingetragen werden, weil dieses schon einen vorgedruckten schriftlichen Prüfungsantrag in der Verfahrenssprache enthält (Regel 613 EPÜ, Art. 12(1) GebO und Mitteilung des EPA vom 3. Juli 1992, ABI. EPA 1992, 467).

Der Wortlaut des Prüfungsantrags kann wie folgt lauten:

- a) in italienischer Sprache: "Si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94."
- b) in schwedischer Sprache: "Härmed begärs prövning av patentansökan enligt art. 94."
- c) in niederländischer Sprache: "Verzocht wordt om onderzoek van de aanvraag als bedoeld in Artikel 94."
- d) in luxemburgischer Sprache: "Et gët heimat Préifung vun der Umeldung nom Artikel 94 ugefrot."
- e) in spanischer Sprache: "Se solicita el examen de la solicitud según el artículo 94."
- f) in dänischer Sprache: "Hermed anmodes om behandling af ansøgningen i henhold til Art. 94."
- g) in griechischer Sprache: "Simfona me tis diataxis tou arthrou 94 zitite i exetasis tis etiseos."
- h) in irischer Sprache: "Iarrtar leis seo scrúdú an iarratais de bhun Airteagal 94."
- i) in portugiesischer Sprache: "Solicita-se o exame de pedido segundo o artigo 94."

6.3 Liegen die Voraussetzungen für beide Ermäßigungsfälle vor, so ermäßigt sich die Prüfungsgebühr zunächst um 50 %. Der sich dadurch ergebende Betrag ermäßigt sich um 20 % dieses Betrags, also nicht um 20 % der vollen Gebühr.

7. HÖHE DER GEBÜHREN

Die jeweils gültige Höhe der Gebühren und des vom Präsidenten des EPA festgesetzten Gegenwertes in anderen Währungen der Vertragsstaaten des EPÜ sind den "Hinweisen für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen" zu entnehmen. Außerdem informiert das Amtsblatt des EPA regelmäßig über die Gebühren oder gibt zumindest an, wann die letzten "Hinweise" veröffentlicht wurden.

8. 10-TAGE-SICHERHEITSREGEL

Es wird empfohlen, die Zahlung in einem Vertragsstaat des EPÜ spätestens 10 Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist gemäß Artikel 8 (3) und (4) der Gebührenordnung des EPA zu veranlassen. Gilt in einem solchen Fall die Gebührensicherung gemäß Artikel 8 (1) und (2) der Gebührenordnung erst nach Ablauf der Zahlungsfrist als eingegangen, so gilt diese Frist dennoch als eingehalten, wenn ein entsprechender Nachweis geführt wird. Ist die Zahlung später als 10 Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist, jedoch noch innerhalb der Zahlungsfrist veranlaßt worden, ist zusätzlich eine Zuschlagsgebühr zu entrichten.

9. RECHTLICHE FOLGEN DER NICHTENTRICHTUNG

9.1 Nationale Grundgebühr, Benennungsgebühren, Recherchegebühr

Wird die nationale Grundgebühr, eine Benennungsgebühr oder die Recherchegebühr nicht innerhalb der vorgesehenen Frist entrichtet, so kann sie noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung des EPA, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85a (1) EPÜ). Benennungsgebühren, für die der Anmelder in Feld 10.2 auf einen Hinweis nach Regel 85a (1) EPÜ verzichtet hat, können noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten nach Ablauf der Grundfrist wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85a (2) EPÜ). Werden die nationale Grundgebühr und mindestens eine Benennungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Regel 104c (1) EPÜ). Wird die Benennungsgebühr für einzelne Bestimmungsstaaten nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Benennung dieser einzelnen Staaten als zurückgenommen (Regel 104c (2) EPÜ). Wird eine Recherchegebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 157(2) EPÜ).

9.2 Prüfungsgebühr

Wird die Prüfungsgebühr nicht innerhalb der vorgesehenen Frist entrichtet, so kann sie noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung des EPA, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85b EPÜ). Wird die Prüfungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 94 (3) EPÜ).

9.3 Anspruchsgebühren

Wird eine Anspruchsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch (Regel 104c (3) EPÜ).

9.4 Jahresgebühr

Werden die Jahresgebühr und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen (Artikel 86 (3) EPÜ).



NOTES

Entry into the regional phase before the EPO as designated or elected Office (EPA/EPO/OEB Form 1200)

These notes explain how to complete EPA/EPO/OEB Form 1200. Please use a typewriter. Use of the form, although recommended, is not obligatory. It must be filed **with the EPO direct**, preferably with the branch at The Hague. If there is not enough space for an item of information, a separate sheet should be used and then signed. Each section continued on the separate sheet must be indicated by means of its number and heading (e.g. "2 Additional representative(s)", "11 Other particulars"). Further details on entry into the regional phase before the EPO as designated or elected Office may be found in "Information for PCT applicants" (Supplement 1 to OJ EPO 12/1992).

I. General information

For entry into the regional phase before the EPO as **designated Office**, the applicant must take the procedural steps referred to in Article 22 PCT within **21 months** of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date. If at least one EPC Contracting State bound by Chapter II PCT has been elected within 19 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date, the procedural steps before the EPO as **elected Office** must be taken within **31 months** of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date; this applies even if other designated Contracting States are not bound by Chapter II PCT, as is currently the case for Greece, Liechtenstein, Spain and Switzerland.

II. Instructions for completing the form

The numbering below corresponds to the sections of the form.

1. ADDRESS FOR CORRESPONDENCE

An address for correspondence may be given only by applicants **with no representative** and having several different business addresses. The address must be the applicant's own and will not appear in either the Register of European Patents or EPO publications (cf. OJ EPO 1980, 397).

2. APPOINTMENT OF REPRESENTATIVE (Articles 133, 134 EPC)

Applicants having neither their residence nor principal place of business within the territory of one of the Contracting States to the EPC must be represented by a professional representative and act through him in all proceedings established by the EPC (Article 133(2) EPC).

3. AUTHORISATIONS (Rule 101 EPC)

Professional representatives who identify themselves as such are required under Rule 101(1) EPC, in conjunction with the Decision of the President of the EPO of 19 July 1991, to file a signed authorisation only in particular cases (see OJ EPO 1991, 421 and 489). However, a legal practitioner entitled to act as professional representative in accordance with Article 134(7) EPC, or an employee acting for an applicant in accordance with Article 133(3), first sentence, EPC but who is not a professional representative, must file a signed authorisation unless an authorisation which expressly empowers him to act in proceedings established by the EPC has previously been filed with the EPO as receiving Office.

If the filing of an authorisation is necessary, the use of EPA/EPO/OEB Form 1003 (OJ EPO 1989, 228) is recommended for individual authorisations and of EPA/EPO/OEB Form 1004 (OJ EPO 1989, 230; 1985, 42) for general authorisations. Both forms are available free of charge from the EPO (preferably in Vienna, but also in Munich, The Hague and Berlin) or the central industrial property offices of the Contracting States.

4. REQUEST FOR EXAMINATION (Articles 150(2), 94 EPC)

- 4.1 The request for examination consists of a written request (cross already placed in Section 4 of Form 1200) which is not deemed to be filed until the examination fee has been paid (Article 94(1) and (2) EPC). See III, 6.2 with regard to the filing of the written request for examination under Article 14(4) EPC and the corresponding fee reduction.
- 4.2 The request for examination may be filed up to six months from the date on which the international search report or the declaration pursuant to Article 17(2) (a) PCT was published (Article 157(1) EPC). However, the time limit within which the written request for examination must be filed and the examination fee paid will under no circumstances expire before the time limit prescribed by Article 22 or 39 PCT (Article 150(2) EPC). In practice this means that in the case of PCT Chapter II the written request for examination has to be filed and the examination fee paid no later than 31 months from the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date.
- 4.3 An applicant who has submitted the request for examination before receiving the supplementary European search report will be invited by the EPO, after the search report has been sent, to indicate within a set period whether he desires to proceed further with the application (Article 96(1) EPC).

5. TRANSLATION(S)

5.1 Translation of the application

If the international application was **not** published in an official language of the EPO, the applicant **must** furnish the EPO with a translation in one of the official languages within 21 or 31 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date.

Where an English translation of the international application has been published by the International Bureau, the applicant can still choose the language of proceedings before the EPO, i.e. he can file a French or German translation, or even another English translation, if he wishes to file a translation of his own. However, if he does not file a translation, he will be deemed to have chosen English as the language of the European proceedings, which will be based on the published English version.

The translation must include the description, claims as filed, any text in the drawings, and the abstract. It should also include amendments to the claims and statement under Article 19(1) PCT, all indications under Rule 13bis.3 and 13bis.4 PCT and all published requests for rectification (Rule 91.1(f) PCT).

The translation must be filed in **triplicate**.

5.2 Translation of annexes

Where **PCT Chapter II** applies, any annexes to the international preliminary examination report must also be translated (Article 36(2)(b), (3)(b), Rule 74.1 PCT).

5.3 Translation of the priority document (Rule 104b(3) EPC)

If the previous application was not drawn up in English, French or German, a translation of the previous application into one of the official languages of the EPO must be submitted under Article 88(1) and Rule 38(4) EPC. The language of the translation need not be that of the proceedings.

Under Rule 104b(3) EPC a translation of the priority documents must be filed within 21 or 31 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date.

6. DOCUMENTS FOR THE EUROPEAN GRANT PROCEDURE

When an application enters the regional phase before the EPO, the applicant must specify which documents are to form the basis for the European grant procedure. Section 6 takes account of the fact that in proceedings before the EPO as **designated Office** most applicants opt for the **published documents**, where applicable with the amendments made before the International Bureau under Article 19 PCT, and in proceedings before the EPO as **elected Office** for the **documents on which the international preliminary examination report is based**. The applicant may however indicate that amended documents are to form the basis for the grant procedure. If, exceptionally, the applicant does not wish to proceed with the amendments submitted during the international preliminary examination procedure, but would rather revert to the published documents, where applicable with the amendments made before the International Bureau under Article 19 PCT, a cross should be placed in the last box in Section 6 and a request to this effect should be made in Section 11 or on a signed separate sheet. Documents which replace published application documents must be filed **in triplicate** (Rule 36(1) in conjunction with Rule 35(2) EPC). This applies to amended documents corresponding to the amendments made during proceedings before the International Preliminary Examining Authority, regardless of whether the EPO carried out the international preliminary examination. A reference to the amendments attached to the international preliminary examination report is therefore not sufficient. See in this connection Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as designated or elected Office, Section D.5 or C.5 (Supplement 1 to OJ EPO 12/1992).

7. MICRO-ORGANISMS

This section relates solely to one or more micro-organisms deposited pursuant to Rule 13bis PCT/28 EPC.

Rule 28 EPC requires that micro-organisms be deposited with a depository institution recognised under Rule 28(1)(a) EPC not later than the date of filing of the international application. Such relevant information as is available to the applicant on the characteristics of the micro-organism(s) must be given in the application as filed (Rule 28(1)(b) EPC). Where particulars of the depository institution and the file number of the deposit (Rule 28(1)(c) EPC) are not already included in the international application they must be furnished to the International Bureau not later than the expiry of the time limit specified in Rule 13bis PCT (within 16 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date).

Applicants are strongly recommended to submit the receipt for the deposit issued by the international depository institution or, where applicable, the depository institution recognised under the bilateral agreement, when filing this form or at the latest within 21 or 31 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date. The filing of the receipt enables the EPO to check compliance with Rule 28(1) and (2) EPC (cf. Notice from the EPO in OJ EPO 1986, 269).

8. NUCLEOTIDE AND AMINO ACID SEQUENCES

If nucleotide or amino acid sequences are disclosed in the international application the description must contain a sequence listing in accordance with Rule 5.2 PCT. The EPO as International Searching Authority additionally requires the sequence listing to be furnished in machine readable form, together with a statement that the information recorded on the prescribed data carrier is identical to the written sequence listing (Rule 13ter.1 PCT and Article 3 of the Decision dated 11 December 1992, Supplement 2 to OJ EPO 12/1992). If the EPO was International Searching Authority, it will generally already have received all the necessary items. If on expiry of the period of 21 or 31 months from the date of filing or from the (earliest) priority date the sequence listing is not available to the EPO, or does not conform to the prescribed standard, or has not been filed on the prescribed data carrier, or if a sequence listing filed subsequently is not drawn up in one of the official languages of the EPO, the missing item(s) must be filed subsequently **on entry into the regional phase before the EPO** (Rule 104b(3a) EPC and Decision of the President

of the EPO dated 11 December 1992, Supplement 2 to OJ EPO 12/1992). If applicable, it (they) must be accompanied by a statement that the written sequence listing filed subsequently does not include matter which goes beyond the content of the application as filed and that the information recorded on the data carrier is identical to the written sequence listing.

9. ADDITIONAL COPY(IES) OF DOCUMENTS CITED IN THE SUPPLEMENTARY EUROPEAN SEARCH REPORT

One or more sets of additional copies of the documents cited in the supplementary European search report can be ordered (cf. Article 92(2) EPC) on payment of the flat-rate fee (cf. III, 7).

10. DESIGNATIONS

10.1 Only those Contracting States designated in the international application for which the applicant at present intends to pay the designation fees should be indicated in Section 10.1.

10.2 Applicants making the declaration in Section 10.2 may nevertheless pay, within the time limit laid down in Rule 104b(1) EPC, the designation fees for those Contracting States not indicated in Section 10.1 but designated in the international application. Where appropriate they may also validly pay the designation fees within a period of grace (Rule 85a(2) EPC). See also III, 9.1.

III. Notes on fees

It is recommended that EPA/EPO/OEB Form 1010 (OJ EPO 1992, 671) be used when paying fees.

1. PCT CHAPTER I (Article 22 PCT)

1.1 Fees payable within 21 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date:

- (a) national fee under Article 158(2) EPC comprising
 - (i) a basic national fee corresponding to a filing fee
 - (ii) designation fees (see 4 below)
 - (iii) claims fees, if any (see 5 below)
- (b) supplementary European search fee, if any (see 3 below)

1.2 Examination fee

The examination fee must be paid within 6 months of publication of the international search report or of the declaration pursuant to Article 17(2) PCT (see also 6 below).

2. PCT CHAPTER II (Article 39(1) PCT)

Fees payable within 31 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date:

- (a) national fee under Article 158(2) EPC comprising
 - (i) a basic national fee corresponding to a filing fee
 - (ii) designation fees (see 4 below)
 - (iii) claims fees, if any (see 5 below)
- (b) supplementary European search fee, if any (see 3 below)
- (c) examination fee (see 1.2 above)
- (d) renewal fee for the third year unless not due until a later date (cf. Rule 104b(1)(e) EPC)

3. SEARCH FEE

3.1 No search fee payable

If the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office, no supplementary European search report will be drawn up and no search fee charged.

3.2 Reduction of search fee

The search fee is reduced by 20% if an international search report has been drawn up in respect of the application by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the USSR State Committee for Inventions and Discoveries or the Australian Patent Office. Only 80% of the search fee has thus to be paid in these cases.

4. DESIGNATION FEES

A designation fee is payable for each designated State. A single designation fee is charged for the joint designation of Switzerland and Liechtenstein.

5. CLAIMS FEES

The applicant is entitled to file amended claims with the EPO up until entry into the regional phase (see II, 6).

As regards the calculation of claims fees to be paid, if any, (Rule 104b(1)(b)(iii) EPC), see Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as designated or elected Office, Section B.II.1 and 4 (Supplement 1 to OJ EPO 12/1992).

6. REDUCTION OF EXAMINATION FEE

6.1 International preliminary examination by the EPO

The examination fee is reduced by 50% if the EPO, acting as International Preliminary Examining Authority, has already drawn up the international preliminary examination report in respect of the application in question (Rule 104b (6) EPC and Article 12(2) of the EPO Rules relating to Fees).

6.2 Languages

Persons having their residence or principal place of business within the territory of an EPC Contracting State with an official language other than English, French or German, and nationals of that State who are resident abroad, may file the request for examination in an official language of that State (admissible non-EPO language) (Article 14(4) EPC).

The examination fee is reduced by 20 % if the written request for examination is filed in an admissible non-EPO language and, within one month of such filing (i.e. at the earliest simultaneously with the request for examination), a translation in the language of proceedings is also filed. If EPO Form 1200 is used the written request for examination in the admissible non-EPO language must be entered in the space provided in Section 4, as this contains a pre-printed written request for examination in the language of proceedings (Rule 6(3) EPC, Article 12(1) RFees and Notice from the EPO dated 3 July 1992, OJ EPO 1992, 467). The request for examination may be worded as follows:

(a) in Italian: "Si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94."

(b) in Swedish: "Härmed begärs provning av patentansökan enligt art. 94."

(c) in Dutch: "Verzocht wordt om onderzoek van de aanvraag als bedoeld in Art. 94."

(d) in Luxembourgish: "Et gët heimat Préifung vun der Umeldung nom Art. 94 ugefrot."

(e) in Spanish: "Se solicita el examen de la solicitud según el artículo 94."

(f) in Danish: "Hermed anmodes om behandling af ansøgningen i henhold til Art. 94."

(g) in Greek: "Simfona me tis diataxis tou arthrou 94 zitite i exetasis tis etiseos."

(h) in Irish: "Iarrtar leis seo scrúdú an iarratais de bhun Airteagal 94."

(i) in Portuguese: "Solicita-se o exame de pedido segundo o artigo 94".

6.3 If the requirements for both reductions are satisfied, the examination fee is reduced first by 50 %. The 20 % reduction is applied to the resulting total and not to the full fee.

7. AMOUNTS OF FEES

Current fees and the equivalents in other currencies of the EPC Contracting States laid down by the President of the EPO are set out in "Guidance for the payment of fees, costs and prices". Each issue of the EPO's Official Journal either gives information on fees or, if not, indicates when the last "Guidance" was published.

8. 10-DAY SAFETY RULE

It is recommended that in Contracting States to the EPC payment be made no later than 10 days before expiry of the period for payment under Article 8 (3) and (4) of the EPO Rules relating to Fees. If in such cases fees are considered under Article 8 (1) and (2) of those Rules not to have been paid until after the period for payment has expired, that period is nonetheless considered to have been observed if appropriate evidence is produced. If payment is made later than 10 days before expiry of the period for payment but still within the period for payment, an additional fee must be paid.

9. LEGAL CONSEQUENCES OF NON-PAYMENT

9.1 Basic national fee, designation fees, search fee

If the basic national fee, a designation fee or the search fee is not paid within the time limit, it may still be validly paid within a period of grace of one month of notification of a communication from the EPO pointing out the failure to observe the time limit, provided that within this period a surcharge is paid (Rule 85a(1) EPC). Designation fees in respect of which the applicant has dispensed in Section 10.2 with notification under Rule 85a(1) EPC may still be validly paid within a period of grace of two months of expiry of the normal time limit provided that within this period a surcharge is paid (Rule 85a(2) EPC). Unless both the basic national fee and also at least one designation fee are paid in due time, the application will be deemed to be withdrawn (Rule 104c(1) EPC). If the designation fee has not been paid in due time for any particular designated State, the designation of such State will be deemed to be withdrawn (Rule 104c(2) EPC). If a search fee is not paid in due time, the application will be deemed to be withdrawn (Article 157(2) EPC).

9.2 Examination fee

If the examination fee is not paid within the time limit it may still be validly paid within a period of grace of one month of notification of a communication from the EPO pointing out the failure to observe the time limit, provided that within this period a surcharge is paid (Rule 85b EPC). If the examination fee is not paid in due time the application will be deemed to be withdrawn (Article 94(3) EPC).

9.3 Claims fees

If a claims fee is not paid in due time, the claim concerned will be deemed to be abandoned (Rule 104c(3) EPC).

9.4 Renewal fee

If the renewal fee and any additional fee have not been paid in due time the European patent application will be deemed to be withdrawn (Article 86(3) EPC).



NOTICE

concernant l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu (EPA/EPO/OEB Form 1200)

La présente notice donne des indications sur la manière de remplir le formulaire EPA/EPO/OEB 1200. Le formulaire devrait être rempli à la machine à écrire. L'utilisation du formulaire, quoique non obligatoire, est recommandée. Il doit être envoyé **directement à l'OEB**, de préférence au département de La Haye. Au cas où il ne serait pas possible de loger toutes les indications nécessaires dans une rubrique ou dans d'autres rubriques, il convient d'utiliser une feuille additionnelle signée. Toute rubrique pour laquelle la suite du contenu figure sur une feuille additionnelle doit être signalée par son numéro et son intitulé (par exemple «2 Autre(s) mandataire(s)», «11 Autres indications»). Pour plus de détails concernant l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu, veuillez vous reporter aux «Avis aux déposants PCT» publiés au supplément 1 au JO OEB 12/1992).

I. Indications générales

Pour entrer dans la phase régionale devant l'OEB en tant **qu'office désigné**, le déposant doit accomplir les actes mentionnés à l'article 22 PCT avant l'expiration du **21^e mois** à compter du dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne). Si au moins un Etat contractant de la CBE à l'égard duquel le chapitre II du PCT est en vigueur a été élu, avant l'expiration de 19 mois à compter du dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne), il faut accomplir les actes devant l'OEB agissant en qualité **d'office élu** avant l'expiration du **31^e mois** à compter du dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne); ceci vaut même si le chapitre II du PCT n'est pas entré en vigueur à l'égard d'autres Etats contractants désignés, comme c'est actuellement le cas pour la Suisse, le Liechtenstein, l'Espagne et la Grèce.

II. Indications sur la manière de remplir le formulaire

Dans ce qui suit, la numérotation utilisée correspond à la numérotation des rubriques du formulaire.

1. ADRESSE POUR LA CORRESPONDANCE

Seuls les demandeurs **qui n'ont pas de représentant** et qui ont des établissements implantés dans des lieux différents peuvent indiquer une adresse pour la correspondance. Celle-ci doit être une adresse propre au demandeur. L'adresse pour la correspondance ne figurera ni dans le Registre européen des brevets ni dans les publications de l'OEB (cf. JO OEB 1980, 397).

2. CONSTITUTION DE MANDATAIRE (articles 133 et 134 CBE)

Les demandeurs qui n'ont ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants de la CBE doivent être représentés par un mandataire agréé et agir par son entremise dans toute procédure instituée par la CBE (article 133 (2) CBE).

3. POUVOIRS (règle 101 CBE)

En vertu de la règle 101(1) CBE en liaison avec la décision du Président de l'OEB en date du 19 juillet 1991, les mandataires agréés qui se font connaître comme tels, ne sont plus tenus que dans certains cas de déposer un pouvoir signé (cf. JO OEB 1991, 421 et 489). En revanche, les avocats habilités à agir en qualité de mandataires en vertu de l'article 134(7) CBE, ainsi que les employés qui agissent pour le compte d'un demandeur conformément à l'article 133(13) 1^{ère} phrase CBE et qui ne sont pas des mandataires agréés, doivent déposer un pouvoir signé, dans la mesure où ils n'ont pas déjà déposé auprès de l'OEB agissant en tant qu'office récepteur un pouvoir qui s'étend expressément aux procédures instituées par la CBE.

Lorsque le dépôt d'un pouvoir est nécessaire, il est recommandé d'utiliser le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1003 (JO OEB 1989, 228) pour le pouvoir particulier et le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1004 (JO OEB 1989, 230; 1985, 42) pour le pouvoir général. Ces deux formulaires peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'OEB (de préférence à Vienne ou bien à Munich, La Haye ou Berlin) et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

4. REQUETE EN EXAMEN (articles 150(2) et 94 CBE)

- 4.1 La requête en examen est une requête présentée par écrit (déjà cochée à la rubrique 4 du formulaire) qui n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen (articles 94 (1) et (2) CBE). En ce qui concerne la présentation par écrit de la requête en examen visée à l'article 14 (4) CBE et la réduction de la taxe y afférente, veuillez consulter le point III.6.2 ci-après.
- 4.2 La requête en examen peut être formulée jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la publication du rapport de recherche internationale ou de la déclaration visée à l'article 17 (2) a) PCT (article 157 (1) CBE). Le délai dans lequel la requête en examen doit être formulée par écrit - et la taxe d'examen payée - n'expire toutefois en aucun cas avant le délai prescrit par les articles 22 ou 39 PCT (article 150 (2) CBE). Concrètement, cela signifie que lorsque le chapitre II du PCT s'applique à la demande, la requête en examen présentée par écrit est à produire et la taxe d'examen à payer au plus tard avant l'expiration du délai de 31 mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne).
- 4.3 Si le demandeur a présenté la requête en examen avant que le rapport complémentaire de recherche européenne ne lui ait été notifié, il est, après notification du rapport, invité par l'OEB à déclarer, dans le délai que celui-ci lui impartit, s'il maintient sa demande (article 96 (1) CBE).

5. TRADUCTION(S)

5.1 Traduction de la demande

Si la demande internationale **n'a pas** été publiée dans l'une des langues officielles de l'OEB, le demandeur **doit** produire auprès de l'OEB une traduction dans l'une de ces langues officielles, suivant le cas, dans un délai de 21 ou 31 mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne).

Même si le Bureau international de l'OMPI a publié une traduction en anglais de la demande internationale, le demandeur est libre de choisir la langue de la procédure devant l'OEB, c.-à-d. qu'il peut produire une traduction en allemand ou en français, voire une autre traduction en anglais s'il le préfère. Toutefois, s'il ne produit pas de traduction, on considérera qu'il aura choisi l'anglais comme langue de la procédure et la version anglaise publiée servira de base à la procédure européenne.

La description, les revendications telles que déposées, tout texte figurant comme légende des dessins et l'abrégé sont à traduire. Il convient en outre de traduire les modifications apportées aux revendications et, le cas échéant, la déclaration visée à l'article 19 (1) PCT ainsi que toute indication visée à la règle 13bis.3 et 13bis.4 PCT et toute requête en rectification publiée (règle 91.1 f) PCT).

La traduction sera produite en **trois** exemplaires.

5.2 Traduction des annexes

Lorsque le **chapitre II** du PCT s'applique à la demande, toutes les annexes au rapport d'examen préliminaire international sont à traduire également (article 36 (2) b) et (3) b), règle 74.1 du PCT).

5.3 Traduction du document de priorité (règle 104ter (3) CBE)

Si la demande antérieure n'est pas rédigée en allemand, en anglais ou en français, une traduction de la demande antérieure dans l'une des langues officielles de l'OEB doit être produite conformément à l'article 88(1) et à la règle 38 (4) CBE. La langue de la traduction ne doit pas nécessairement être celle de la procédure.

En application de la règle 104ter (3) CBE, la traduction du document de priorité doit être produite dans un délai de 21 ou 31 mois, selon le cas, à compter de la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne).

6. DOCUMENTS POUR LA PROCEDURE DE DELIVRANCE EUROPEENNE

Lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB, le déposant doit indiquer les documents sur lesquels il veut se baser pour la procédure européenne de délivrance. A la rubrique 6, il est tenu compte du fait que la plupart des déposants souhaitent, pour la procédure devant l'OEB agissant en qualité **d'office désigné**, prendre pour base les **documents publiés** avec, le cas échéant, les modifications déposées auprès du Bureau international conformément à l'article 19 PCT et, pour la procédure devant l'OEB agissant en qualité **d'office élu**, les **documents sur lesquels se fonde le rapport d'examen préliminaire international**. Toutefois, le déposant peut déclarer que la procédure de délivrance doit se baser sur des documents modifiés. Si, à titre exceptionnel, le déposant souhaite ne pas maintenir les modifications présentées lors de la procédure d'examen préliminaire international et revenir aux documents publiés avec, le cas échéant, les modifications déposées auprès du Bureau international conformément à l'article 19 PCT, il convient de cocher la dernière case de la rubrique 6 et d'en faire état à la rubrique 11 ou sur une feuille supplémentaire signée. Les documents remplaçant des pièces de la demande de brevet telles que publiées doivent être produits **en trois exemplaires** (règle 36 (1) en liaison avec la règle 35 (2) CBE). Ceci vaut pour les documents modifiés qui correspondent aux modifications apportées au cours de la procédure devant l'administration chargée de l'examen préliminaire international, même si c'est l'OEB qui a effectué cet examen. En effet, il ne suffit pas de renvoyer aux seules modifications jointes au rapport d'examen préliminaire international. Voir les avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné (point D.5) ou en qualité d'office élu (point C.5) (supplément 1 au JO OEB 12/1992).

7. MICRO-ORGANISMES

Cette rubrique concerne uniquement le dépôt d'un ou de plusieurs micro-organismes effectué conformément à la règle 13bis PCT/28 CBE.

Pour remplir les conditions de la règle 28 CBE, le dépôt des micro-organismes doit être effectué au plus tard à la date de dépôt de la demande internationale, auprès d'une autorité de dépôt habilitée (règle 28 (1) a) CBE). Les informations pertinentes sur les caractéristiques du ou des micro-organismes doivent figurer dans la demande telle que déposée (règle 28 (1) b) CBE). L'indication de l'autorité de dépôt et le numéro de dépôt (règle 28 (1) c) CBE) doivent être communiqués au Bureau international au plus tard dans le délai visé à la règle 13bis PCT (16 mois à compter de la date de dépôt où, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne)», à moins que ces indications ne figurent pas déjà dans la demande internationale telle que déposée.

Il est instamment recommandé au demandeur de produire, dès le dépôt de ce formulaire ou au plus tard avant l'expiration, suivant le cas, du 21^e ou du 31^e mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne), le récépissé de dépôt délivré par l'autorité de dépôt internationale ou, le cas échéant, par l'autorité de dépôt habilitée conformément à l'accord bilatéral. La production du récépissé de dépôt permet à l'OEB de vérifier que les prescriptions de la règle 28 (1) et (2) CBE ont bien été observées (voir Communiqué de l'OEB, JO OEB 1986, 269).

8. SEQUENCES DE NUCLEOTIDES ET D'ACIDES AMINES

Si des séquences de nucléotides ou d'acides aminés sont exposées dans la demande internationale, la description prévue à la règle 5.2 PCT doit contenir une liste de séquences. L'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche exige en outre que la liste de séquences soit déposée sous une forme déchiffrable par machine et que soit produite une déclaration selon laquelle l'information figurant sur le support de données prescrit est identique à celle qui contient la liste écrite (règle 13ter.1 PCT et art. 3 de la décision du 11 décembre 1992 (supplément 2 au JO OEB 12/1992)). Si l'OEB a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, il disposera donc déjà, en règle générale, de toutes les pièces nécessaires. Si, à l'expiration du délai de 21 ou de 31 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité (la plus ancienne), la liste de séquences n'est pas parvenue à l'OEB ou si elle n'a pas été établie conformément à la norme prescrite, ou si elle n'a pas été déposée sur le support de données

prescrit, ou si une liste de séquences déposée ultérieurement n'est pas rédigée dans une des langues officielles de l'OEB, la (les) pièce(s) manquante(s) doit (doivent) être produite(s) **lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB** (règle 104ter (3bis) CBE et décision du Président de l'OEB en date du 11 décembre 1992, supplément 2 au JO OEB 12/1992). Le cas échéant, il y a lieu de déclarer en même temps que la liste de séquences écrite ainsi produite ne contient pas d'éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et que l'information figurant sur le support de données est identique à celle que contient la liste écrite.

9. COPIE(S) SUPPLEMENTAIRE(S) DES DOCUMENTS CITES DANS LE RAPPORT COMPLEMENTAIRE DE RECHERCHE EUROPEENNE

Il est possible de demander une ou plusieurs copie(s) supplémentaire(s) des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne (cf. article 92 (2) CBE), moyennant le paiement de la (des) taxe(s) forfaitaire(s) prévue(s) à cet effet (cf. point III.7).

10. DESIGNATIONS

10.1 Seuls les Etats contractants désignés dans la demande internationale, pour lesquels il est prévu à l'heure actuelle d'acquitter des taxes de désignation, seront cochés à la rubrique 10.1.

10.2 Les demandeurs qui remplissent la rubrique 10.2 peuvent cependant acquitter les taxes de désignation pour les Etats contractants qui ne sont pas cochés à la rubrique 10.1, mais qui sont désignés dans la demande internationale, ceci dans le délai prévu par la règle 104ter (1) CBE. Ils peuvent, le cas échéant, encore acquitter les taxes de désignation dans un délai supplémentaire (règle 85bis (2) CBE). Voir également point III.9.1.

III. Indications relatives au paiement des taxes

Il est recommandé d'utiliser le formulaire EPA/EPO/OEB 1010 (JO OEB 1992, 671).

1. CHAPITRE I DU PCT (article 22 PCT)

1.1 Taxes devant être acquittées **avant l'expiration du 21^e mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne)**

- a) taxe nationale visée à l'article 158 (2) CBE, comprenant
 - i) une taxe nationale de base correspondant à la taxe de dépôt
 - ii) les taxes de désignation (cf. point 4 ci-après)
 - iii) le cas échéant, les taxes de revendication (cf. point 5 ci-après)
- b) taxe de recherche européenne complémentaire, le cas échéant (cf. point 3 ci-après)

1.2 Taxe d'examen

La taxe d'examen doit être acquittée **dans un délai de 6 mois à compter de la publication du rapport de recherche internationale** ou de la déclaration visée à l'article 17 (2) PCT (cf. également point 6 ci-après).

2. CHAPITRE II DU PCT (article 39 (1) PCT)

Taxes devant être acquittées **avant l'expiration du 31^e mois à compter de la date de dépôt, ou le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne)**

- a) taxe nationale visée à l'article 158 (2) CBE, comprenant
 - i) une taxe nationale de base correspondant à la taxe de dépôt
 - ii) les taxes de désignation (cf. point 4 ci-après)
 - iii) le cas échéant, les taxes de revendication (cf. point 5 ci-après)
- b) taxe de recherche européenne complémentaire, le cas échéant (cf. point 3 ci-après)
- c) taxe d'examen (cf. point 1.2 ci-dessus)
- d) taxe annuelle due pour la troisième année, à moins que celle-ci ne vienne à échéance ultérieurement (cf. règle 104ter (1)e) CBE)

3. TAXE DE RECHERCHE

3.1 Non-perception de 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, il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne et aucune taxe de recherche n'est perçue.

3.2 Réduction de la taxe de recherche

Si le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, le Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes ou l'Office australien des brevets, la taxe de recherche européenne complémentaire est réduite de 20 %. Il suffit donc en pareil cas d'acquitter 80 % de la taxe de recherche.

4. TAXES DE DESIGNATION

Une taxe de désignation doit être acquittée pour chacun des Etats désignés. Une seule taxe de désignation est due pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein.

5. TAXES DE REVENDICATION

Le demandeur a le droit de déposer des revendications modifiées auprès de l'OEB avant l'entrée dans la phase régionale (cf. point II.6). En ce qui concerne le calcul des taxes de revendication à payer le cas échéant (règle 104ter (1) b)iii) CBE), voir les avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou en qualité d'office élu, points B.II.1 et 4 (supplément 1 au JO OEB 12/1992).

6. REDUCTION DE LA TAXE D'EXAMEN

6.1 Examen préliminaire international effectué par l'OEB

La taxe d'examen est réduite de 50 % lorsque l'OEB, agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, a déjà établi un rapport d'examen préliminaire international pour la même demande (règle 104ter (6) CBE et article 12 (2) du règlement de l'OEB relatif aux taxes).

6.2 Réduction accordée au titre de la langue

Les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat contractant de la CBE ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer des requêtes en examen dans une langue officielle de cet Etat (langue non officielle autorisée) (article 14 (4) CBE). Une réduction de 20 % de la taxe d'examen est accordée lorsque la requête écrite en examen est produite dans une langue non officielle autorisée et qu'une traduction dans la langue de la procédure soit produite dans un délai d'un mois à compter de la remise de cette requête écrite en examen, c'est-à-dire au plus tôt en même temps que cette dernière. Si le formulaire OEB 1200 est utilisé, puisque celui-ci comporte déjà à la rubrique 4 une requête écrite en examen pré-remplie, la requête écrite en examen produite dans la langue non officielle autorisée doit figurer dans l'espace libre prévu à la rubrique 4 (règle 6 (3) CBE, article 12 (1) du règlement relatif aux taxes et Communiqué de l'OEB du 3 juillet 1992, JO OEB 1992, 467). La requête en examen peut être rédigée comme suit :

- a) en italien : «Si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94».
- b) en suédois : «Härmed begärs prövning av patentansökan enligt art. 94».
- c) en néerlandais : «Verzocht wordt om onderzoek van de aanvraag als bedoeld in Art. 94».
- d) en luxembourgeois : «Et get heimat Préifung von der Umeldung nom Art. 94 ugefrot».
- e) en espagnol : «Se solicita el examen de la solicitud según el artículo 94.»
- f) en danois : «Hermed anmodes om behandling af ansøgningen i henhold til Art. 94.»
- g) en grec : «Simfona me tis diataxis tou arthrou 94 zitite i exetasis tis etiseos.»
- h) en irlandais : «Iarrtar leis seo scrúdú an iarratais de bhun Airteagal 94.»
- i) en portugais : «Solicita-se o exame de pedido segundo o artigo 94 .»

6.3 Lorsque les conditions des deux réductions sont remplies, la taxe d'examen est d'abord réduite de 50 %. La réduction de 20 % est ensuite appliquée au montant obtenu et non pas au montant total de la taxe.

7. MONTANTS DES TAXES

Les derniers montants des taxes et leurs contre-valeurs dans les autres monnaies tels qu'ils ont été fixés par le Président de l'OEB figurent dans l'«Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente». Le Journal officiel de l'OEB comporte une rubrique concernant les taxes, à laquelle est indiquée pour le moins quand cet «Avis» a été publié en dernier lieu.

8. DELAI DE SECURITE DE DIX JOURS

Il est recommandé que le paiement dans un Etat partie à la CBE soit effectué au plus tard 10 jours avant l'expiration du délai prévu pour le paiement (cf. article 8 (3) et (4) du règlement de l'OEB relatif aux taxes). Si, en pareil cas, le paiement n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai de paiement, en application des dispositions de l'article 8 (1) et (2) du règlement relatif aux taxes, ce délai est néanmoins réputé respecté sur présentation du justificatif correspondant. Si le paiement a été effectué moins de 10 jours avant l'expiration du délai de paiement, mais dans les limites de ce délai, une surtaxe doit être acquittée.

9. CONSEQUENCES JURIDIQUES DU NON-PAIEMENT

9.1 Taxe nationale de base, taxes de désignation et taxe de recherche

Si la taxe nationale de base, une taxe de désignation ou la taxe de recherche n'est pas acquittée dans les délais, elle peut être acquittée dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification de l'OEB signalant que le délai prévu n'a pas été observé, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai (règle 85bis (1) CBE). Les taxes de désignation pour lesquelles le demandeur, à la rubrique 10.2 du formulaire, a renoncé à la notification prévue à la règle 85bis (1) CBE, peuvent encore être acquittées dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration des délais normaux, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai (règle 85bis (2) CBE). Si la taxe nationale de base ainsi qu'au moins une taxe de désignation ne sont pas acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée (règle 104quater (1) CBE). Si, pour certains Etats, la taxe de désignation n'est pas acquittée dans les délais, la désignation de ces Etats est réputée retirée (règle 104quater (2) CBE). Si une taxe de recherche n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée (article 157 (2) CBE).

9.2 Taxe d'examen

Si la taxe d'examen n'a pas été acquittée dans le délai fixé, elle peut être acquittée dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la notification par l'OEB signalant que le délai n'a pas été respecté, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai supplémentaire (règle 85ter CBE). Si la taxe d'examen n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée (article 94 (3) CBE).

9.3 Taxes de revendications

En cas de défaut de paiement dans les délais d'une taxe de revendication, le demandeur est réputé avoir abandonné la revendication correspondante (règle 104quater (3) CBE).

9.4 Taxe annuelle

Si la taxe annuelle, et, le cas échéant, la surtaxe n'a pas été acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée (article 86 (3) CBE).

Trilateraler Statistischer Bericht über das Jahr 1991

Im Rahmen der trilateralen Zusammenarbeit mit dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten und dem Japanischen Patentamt hat das Europäische Patentamt den Trilateralen Statistischen Bericht über das Jahr 1991 veröffentlicht. Dieser Bericht, der Daten und Analysen zur Tätigkeit im Bereich des Patentwesens auf internationaler Ebene und insbesondere in diesen drei Ämtern enthält, ist in begrenzter Zahl für Abonnenten des Amtsblatts des EPA erhältlich. Schriftliche Anfragen sind zu richten an

Europäisches Patentamt
Maryannick Le Nadan
Zimmer 209/1
Erhardtstraße 27
W-8000 München 2
Telefax: (+49-89) 23 99 25 73

Trilateral Statistical Report for 1991

Under the trilateral co-operation agreement with the US Patent and Trademark Office and the Japanese Patent Office, the European Patent Office has just published the Trilateral Statistical Report for 1991, a compendium of data and analyses of international patent-related activity relating mainly to these three Offices. A limited number of copies is available to subscribers to the EPO's Official Journal. Please address written enquiries to

European Patent Office
Maryannick Le Nadan
Room 209/1
Erhardtstraße 27
W-8000 Munich 2
Telefax: (+49-89) 23 99 25 73

Rapport Statistique Trilatéral pour 1991

Dans le cadre de la coopération trilatérale avec l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis et l'Office japonais des brevets, l'Office européen des brevets vient de rendre public le Rapport Statistique Trilatéral pour 1991. Recueil de données et d'analyses de l'activité internationale en matière de brevets, notamment au sein de ces trois Offices, ce rapport, en quantité limitée, est mis à la disposition des abonnés du Journal Officiel de l'OEB. S'adresser par écrit à:

Office européen des brevets
Maryannick Le Nadan
Pièce 209/1
Erhardtstraße 27
W-8000 Munich 2
Telefax: (+49-89) 23 99 25 73

VERTRETUNG

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

REPRESENTATION

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

REPRESENTATION

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

AT Österreich / Austria / Autriche**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Babeluk, Michael (AT)
c/o Patentanwalt Peter Kliment
Singerstrasse 8
A-1010 Wien

Torggler, Paul Norbert (AT)
Patentanwälte Torggler & Hofinger
Wilhelm-Greil-Strasse 16
Postfach 556
A-6021 Innsbruck

Weiser, Andreas (AT)
Patentanwälte Schütz und Partner
Fleischmannsgasse 9
A-1040 Wien

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

Goegebeur, Erik J.A.A. (BE)
c/o Bugnion S.A.
Rue de Namour 43, B.3
B-1000 Bruxelles

Roodhooft, Roger (BE)
73. J.B. Van Gijsselaan
B-1780 Wemmel

Swinnen, Anne-Marie (BE)
ICI Polyurethanes
Everslaan 45
B-3078 Everberg

CH Schweiz / Switzerland / Suisse**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Sparrow, Kenneth David (GB)
Ciba-Geigy AG
Patent Department
CH-4002 Basel

Änderungen / Amendments / Modifications

Legland, Brynjulv (CH)
Seefeldstrasse 225
(Mühle Tiefenbrunnen)
CH-8008 Zürich

Löschungen / Deletions / Radiations

Keller, Hartmut (CH) - R. 102(2)a)
Patentanwälte Hartmut Keller
Dipl.-Phys. Dr. René Keller
Marktgasse 31
Postfach 12
CH-3000 Bern 7

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

Benedum, Ulrich Max (DE)
Neidl-Stippler, Kohler,
Schlosser & Benedum
Patent- und Rechtsanwälte
Rauchstraße 2
W-8000 München 80

Benz, Jürgen (DE)
E. Merck
Frankfurter Straße 250
Postfach 4119
W-6100 Darmstadt 1

Bischoff, Hans-Gerhard (DE)
Siemens AG
ZFE GR PA 1
Postfach 32 20
W-8520 Erlangen

* 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 080/2021548

* 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

- Bublak, Wolfgang (DE)
Vossius & Partner
Patentanwälte
Siebertstraße 4
W-8000 München 80
- Budczinski, Angelika (DE)
Wacker-Chemie GmbH
Zentralabteilung Patente
Marken und Lizenzen
Hanns-Seidel-Platz 4
W-8000 München 83
- Deffner-Lehner, Maria (DE)
Wacker-Chemie GmbH
Zentralabteilung Patente
Marken und Lizenzen
Hanns-Seidel-Platz 4
W-8000 München 83
- Draudt, Axel Hermann Christian (DE)
Strasse, Maiwald, Meys,
Stach & Vonnemann
Balanstraße 55
W-8000 München 90
- Fritz, Helmut (DE)
Wacker-Chemie GmbH
Zentralabteilung Patente
Marken und Lizenzen
Hanns-Seidel-Platz 4
W-8000 München 83
- Gahlert, Stefan (DE)
Witte, Weller, Gahlert & Otten
Patentanwälte
Augustenstraße 7
W-7000 Stuttgart
- Gemünden, Bernd (DE)
Siemens AG
GR PA 3
Paul-Gossen-Straße 100
Postfach 32 40
W-8520 Erlangen
- Grubert, Andreas (DE)
Ganghoferstraße 56. III
W-8000 München 2
- Hamann, Arndt (DE)
W. Schlafhorst AG & Co
Blumenberger Straße 143-145
W-4050 Mönchengladbach 1
- Jacobi, Markus Alexander (DE)
Hoechst AG
Brüningstraße 50
Postfach 80 03 20
W-6230 Frankfurt am Main 80
- Kindler, Matthias (DE)
Hoffmann, Eitle & Partner
Arabellastraße 4/VIII
W-8000 München 81
- Kompter, Hans-Michael (DE)
E Merck
Frankfurter Straße 250
Postfach 4119
W-6100 Darmstadt 1
- Lang, Gerhard (DE)
Strehl Schübel-Hopf Groening
Patentanwälte
Maximilianstraße 54
Postfach 22 14 55
W-8000 München 22
- Leonhard, Frank Reimund (DE)
Döring, Einsel, Leonhard, Fricke
Patentanwälte
Josephspitalstraße 7
W-8000 München 2
- Liedl, Christine (DE)
Patentanwaltbüro Liedl & Partner
Herterichstraße 18
W-8000 München 71
- Meinke, Jochen (DE)
Patentanwälte
Meinke, Dabringhaus und Partner
Westenhellweg 67
Postfach 10 46 45
W-4600 Dortmund 1
- Meyers, Hans-Wilhelm (DE)
Patentanwälte
von Kreisler Selting Werner
Deichmannhaus am Hauptbahnhof
W-5000 Köln 1
- Möbus, Daniela (DE)
Hinderburgstraße 65
W-7410 Reutlingen 1
- Möhring, Friedrich (DE)
Wittelsbacherstraße 5
Postfach 1649
W-8130 Starnberg
- Mütschele, Thomas (DE)
Patentanwälte
Ruff, Beier und Partner
Neckarstraße 50
W-7000 Stuttgart 1
- Olgemöller, Luitgard Maria (DE)
Geisenbrunner Straße 56
W-8000 München 71
- Polte, Willi (DE)
Patentanwälte
Tiedtke, Bühling, Kinne & Partner
Bavariaring 4
Postfach 20 43 03
W-8000 München 2
- Rasch, Michael (DE)
Maximilianstraße 54
W-8000 München 22
- Schuderer, Michael (DE)
Wacker-Chemie GmbH
Zentralabteilung Patente
Marken und Lizenzen
Hanns-Seidel-Platz 4
W-8000 München 83
- Starke, Günter (DE)
Odenthaler Markweg 24
W-5060 Bergisch Gladbach 2
- Steil, Christian (DE)
Müller-Boré & Partner
Isartorplatz 6
W-8000 München 2
- Thurn, Gerhard Wilhelm (DE)
Mauerkircherstraße 31
W-8000 München 86
- Vogelsand-Wenke, Heike (DE)
Maximilianstraße 58
W-8000 München 22
- Volpert, Marcus (DE)
Patentanwälte
Kern, Brehm & Partner
Albert-Rosshaupter -Straße 73
W-8000 München 70

von Uexküll - Güldenband - Menzel, Alexa (DE)
Vossius & Partner
Patentanwälte
Siebertstraße 4
W-8000 München 80

Wahl, Hendrik (DE)
Kemnatenerstraße 49
W-8000 München 19

Weidener, Jörg Michael (DE)
Herrmann-Trentepohl, Kirschner,
Grosse, Bockhorni & Partner
Patent- und Rechtsanwälte
Schaeferstraße 18
W-4690 Herne

Wibbelmann, Jobst (DE)
Wuesthoff & Wuesthoff
Patent- und Rechtsanwälte
Schweigerstraße 2
W-8000 München 90

Wiese, Gerhard (DE)
Webasto AG Fahrzeugtechnik
Krallinger Straße 5
W-8035 Stockdorf

Zangs, Rainer (DE)
Hoffmann, Eitle & Partner
Arabellastraße 4/VIII
W-8000 München 81

Änderungen / Amendments / Modifications

Findeisen, Andreas (DE)
Patentanwälte Findeisen & Neumann
Oberfrohnauer Straße 140
O-9033 Chemnitz

Freiherr von Uexküll, Jürgen-Detlev (DE)
Uexküll Patentanwalt
Alsterufer 18
W-2000 Hamburg 36

Froehlich, Günter (DE)
Paul-Gerhardt-Straße 63
O-9072 Chemnitz

Maiwald, Walter (DE)
Strasse, Maiwald, Meys,
Stach & Vonnemann
Balanstraße 55
W-8000 München 90

Meissner, Peter E. (DE)
Meissner & Meissner
Patentanwaltbüro
Hohenzollerndamm 89
W-1000 Berlin 33

Meys, Hildegard (DE)
Strasse, Maiwald, Meys,
Stach & Vonnemann
Emser Straße 18 a
Postfach 15 09 18
W-1000 Berlin 15

Müller, Joachim (DE)
Alcatel SEL AG
Patent- und Lizenzwesen
Postfach 30 09 29
W-7000 Stuttgart 30

Münich, Wilhelm (DE)
Kanzlei München, Steinmann, Schiller
Wilhelm -Mayr-Straße 11
W-8000 München 21

Missling, Arne (DE)
Bismarckstraße 43
W-6300 Giessen

Neumann, Steffen (DE)
Patentanwälte Findeisen & Neumann
Oberfrohnauer Straße 140
O-9033 Chemnitz

Poppe, Regina (DE)
Brandenburger Straße 3
O-4400 Bitterfeld

Presting, Hans-Joachim (DE9)
Meissner & Meissner
Patentanwaltbüro
Hohenzollerndamm 89
W-1000 Berlin 33

Scherzberg, Andreas Hans (DE)
Dynamit Nobel AG
Abteilung Patente und Dokumentation
Kaiserstraße 1
Postfach 1261
W-5210 Troisdorf

Strasse, Joachim (DE)
Strasse, Maiwald, Meys,
Stach & Vonnemann
Balanstraße 55
W-8000 München 90

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

Voss, Klaus (DE)
Robert Bosch GmbH
Zentralabteilung Patente
Wernerstraße 1
W-7000 Stuttgart 30

Weller, Wolfgang (DE)
Witte, Weller, Gahlert & Otten
Patentanwälte
Augustenstraße 7
W-7000 Stuttgart 1

Witte, Alexander (DE)
Witte, Weller, Gahlert & Otten
Patentanwälte
Augustenstraße 7
W-7000 Stuttgart

Löschungen / Deletions / Radiations

Hegewald, Helmut (DE) - R.102(1)
Muldestraße 12
O-9545 Zwickau

Külper, Hermann (DE) - R.102(1)
Fichtestraße 1
O-2400 Wismar

Münzhuber, Robert (DE) - R.102(2)(a)
Rumfordstraße 10
W-8000 München 5

Scholz, Evelyne (DE) - R.102(1)
Goethering 25
O-1330 Schwedt/Oder

Schwindt, Wolfgang (DE) - R.102(2)(a)
Fermersleber Weg 44 b
O-3014 Magdeburg

Tolsdorf, Siegfried (DE) - R.102(1)
Parkstraße 7
O-1530 Teltow

Wuesthoff, Franz (DE) - R.102(2)(a)
Wuesthoff & Wuesthoff
Patent- und Rechtsanwälte
Schweigerstraße 2
W-8000 München 90

DK Dänemark / Denmark / Danemark**Änderungen / Amendments / Modifications**

Birkeholm, Mogens (DK)
c/o Larsen & Birkeholm A/S
Skagensgade 64
P O Box 200
DK-2630 Taastrup

Hallam, Erik (DK)
c/o Larsen & Birkeholm A/S
Skagensgade 64
P O Box 200
DK-2630 Taastrup

Larsen, Hans Ole (DK)
c/o Larsen & Birkeholm A/S
Skagensgade 64
P.O. Box 200
DK-2630 Taastrup

Lund, Preben (DK)
c/o Larsen & Birkeholm A/S
Skagensgade 64
P.O. Box 200
DK-2630 Taastrup

Olsen, Peter Vestergaard (DK)
c/o Larsen & Birkeholm A/S
Skagensgade 64
P.O. Box 200
DK-2630 Taastrup

FR Frankreich / France**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Lottin, Claudine (FR)
Société Civile S.P.I.D.
156, Boulevard Haussmann
F-75008 Paris

Poncet, Jean-François (FR)
Cabinet Poncet
7, chemin de Tillier
B P 317
F-74008 Annecy Cédex

Vuillermoz, Bruno (FR)
Cabinet Laurent & Charras
B.P. 32
20, rue Louis Chirpaz
F-69131 Ecully Cédex

Änderungen / Amendments / Modifications

Albert, Claude (FR)
Thomson-CSF-S C.P.I.
50, rue Jean-Pierre Timbaud
F-92400 Courbevoie

Benoit, Monique (FR)
Thomson-CSF-S.C.P.I.
50, rue Jean-Pierre Timbaud
F-92400 Courbevoie

Chaverneff, Vladimir (FR)
Thomson-CSF-S.C.P.I.
50, rue Jean-Pierre Timbaud
F-92400 Courbevoie

Courtellemont, Alain (FR)
Thomson-CSF-S.C.P.I.
50, rue Jean-Pierre Timbaud
F-92400 Courbevoie

Desperrier, Jean-Louis (FR)
Thomson-CSF-S.C.P.I.
50, rue Jean-Pierre Timbaud
F-92400 Courbevoie

Guérin, Michel (FR)
Thomson-CSF-S.C.P.I.
50, rue Jean-Pierre Timbaud
F-92400 Courbevoie

Grynwald, Albert (FR)
Thomson-CSF-S.C.P.I.
50, rue Jean-Pierre Timbaud
F-92400 Courbevoie

Lincot, Georges (FR)
Thomson-CSF-S.C.P.I.
50, rue Jean-Pierre Timbaud
F-92400 Courbevoie

Phan, Chi Quy (FR)
Thomson-CSF-S C.P.I.
50, rue Jean-Pierre Timbaud
F-92400 Courbevoie

Ruellan-Lemonnier, Brigitte (FR)
Thomson-CSF-S.C.P.I.
50, rue Jean-Pierre Timbaud
F-92400 Courbevoie

Sciaux, Edmond (FR)
SOSPI
14-16, rue de la Baume
F-75008 Paris

Taboureau, James (FR)
Thomson-CSF-S.C.P.I.
50, rue Jean-Pierre Timbaud
F-92400 Courbevoie

Thierr, Françoise (FR)
Thomson-CSF-S.C.P.I.
50, rue Jean-Pierre Timbaud
F-92400 Courbevoie

Turlèque, Clotilde (FR)
Thomson-CSF-S.C.P.I.
50, rue Jean-Pierre Timbaud
F-92400 Courbevoie

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Badcock, Michèle (GB)
Withers & Rogers
4 Dyer's Buildings
Holborn
GB-London EC1N2JT

Cozenz, Paul Denis (GB)
British Technology Group Ltd
101 Newington Causeway
GB-London SE1 6BU

Cummings, Sean Patrick (GB)
David Keltie Associates
Audrey House
Ely Place
GB-London EC1N6SN

Dean, John Paul (GB)
Withers & Rogers
4 Dyer's Buildings
Holborn
GB-London EC1N2JT

Evans, Jacqueline Gail Victoria (GB)
Napp Pharmaceutical Group
Cambridge Science Park
Milton Road
GB-Cambridge CB4 4GW

Goodwin, Mark (GB)
Wilson, Gunn & Ellis
41-51 Royal Exchange
Cross Street
GB-Manchester M2 7BD

Harrison, Susan Joan (GB)
Marks & Clerk
57-60 Lincoln's Inn Fields
GB-London WC2A 3LS

Hawkins, Richard Dudley (GB)
R.G.C. Jenkins & Co.
26 Caxton Street
GB-London SW1H 0RJ

Haws, Helen Louise (GB)
R.G.C. Jenkins & Co.
26 Caxton Street
GB-London SW1H 0RJ

Holmes, Miles Keeton (GB)
Carpmaels & Ransford
43 Bloomsbury Square
GB-London WC1A 2RA

Jehan, Robert (GB)
Vauxhall Motors Ltd.
Patent Section
Gideon House, 1st Floor
28 Chapel Street
GB-Luton, Beds. LU1 2SE

Jones, Keith William (GB)
USM Texon Limited
Patents and Legal Department
P.O. Box 88
Ross Walk
GB-Belgrave, Leicester LE4 5BX

Lowther, Deborah Jane (GB)
Abel & Imray
Northumberland House
303-306 High Holborn
GB-London WC1V 7LH

Roberts, Alison Christine (GB)
Kilburn & Strode
30 John Street
GB-London WC1N 2DD

Topley, Paul (GB)
G.F. Redfern & Co.
Marlborough Lodge
14 Farncombe Road
GB-Worthing, West Sussex BN11 2BT

Tunstall, Christopher Stephen (GB)
Carpmaels & Rarsford
43 Bloomsbury Square
GB-London WC1A 2RA

Williams, Janice (GB)
D. Young & Co.
10 Staple Inn
GB-London WC1V 7RD

Wright, Simon Mark (GB)
Kilburn & Strode
30 John Street
GB-London WC1N 2DD

Änderungen / Amendments / Modifications

Copp, David Christopher (GB)
Dummett Copp & Co.
25 The Square
Martlesham Heath
GB-Ipswich, Suffolk IP5 7SL

Dummett, Thomas Ian Peter (GB)
Dummett Copp & Co.
25 The Square
Martlesham Heath
GB-Ipswich, Suffolk IP5 7SL

Murgitroyd, Ian George (GB)
Murgitroyd and Company
373 Scotland Street
GB-Glasgow G5 8OA

Pacitti, Pierpaolo Alfonso (GB)
Murgitroyd and Company
373 Scotland Street
GB-Glasgow G5 8OA

Pattullo, Norman (GB)
Murgitroyd and Company
373 Scotland Street
GB-Glasgow G5 8OA

Virr, Dennis Austin (GB)
Urquhart-Dykes & Lord
St. Nicholas Chambers
Amen Corner
GB-Newcastle -uoon -Tyne NE1 1PE

Walls, Alan James (GB)
British Bio-technology Ltd
Watlington Road
GB-Cowley, Oxford OX4 5LY

Löschungen / Deletions / Radiations

Sparrow, Kenneth David (GB) - cf CH
Ciba-Geigy PLC
Patent Department
Central Research
Hulley Road
GB-Macclefield, Cheshire SK102NX

IT Italien / Italy / Italie**Änderungen / Amendments / Modifications**

Checacci, Giorgio (IT)
Porta, Checacci & Botti
Viale Sabotino, 19/2
I-20135 Milano

Falcetti, Carlo (IT)
Jacobacci, Casetta & Perani
Via Visconti di Modrone, 7
I-20122 Milano

La Ciura, Salvatore (IT)
Via Francesco Sforza, 3
I-20122 Milano

Löschungen/ Deletions / Radiations

Motta, Luigi (IT) - R 102(2)a
Studio tecnico consulenza brevetti
Via Camillo Hajech 35
I-20129 Milano

NL Niederlande/ Netherlands / Pays-Bas**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Beetz, Tom (NL)
Akzo Pharma
Patent Department P.O. Box 20
NL-5340 BH Oss

Peels, Robertus Elizabeth Jacobus (NL)
DSM N.V.
Octrooibureau DSM
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen

Änderungen / Amendments / Modifications

Scheele, Edial François (NL)
Stelt 14
NL-5521 HB Eersel

Löschungen / Deletions / Radiations

Vellekoop, Herman (NL) - R. 102(2)a
Octrooibureau Vriesendorp & Gaade
Dr. Kuiperstraat 6
Postbus 266
NL-2501 AW's-Gravenhage

SE Schweden / Sweden / Suède**Änderungen / Amendments / Modifications**

Axelsson, Rolf (SE)
Kransell & Wennborg AB
Box 27834
S-115 93 Stockholm

Bjerkstam, Peter (SE)
Kransell & Wennborg AB
Box 27834
S-115 93 Stockholm

Fogelquist, Rune Ragnar Ivar (SE)
Kransell & Wennborg
Box 27834
S-115 93 Stockholm

Kransell, Rolf Ann Steinert (SE)
Kransell & Wennborg AB
Box 27834
S-115 93 Stockholm

Pétri, Stellan (SE)
Ström & Gulliksson AB
Box 41 88
S-203 13 Malmö

Wennborg, Göte (SE)
Kransell & Wennborg AB
Box 27834
S-115 93 Stockholm

Löschungen/ Deletions / Radiations

Bischoff, Hans-Gerhard (DE) - cf DE
Siemens-Elema AB
Patentbyrå Siemens
Box 1353
S-171 26 Solna

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Deutschland

Beschluß des Bundesgerichtshofs, X. Zivilsenat, vom 11. Juni 1991 (X ZB 24/89)*

Stichwort: Chinesische Schriftzeichen

§ 1(1), 1(2) Nr. 3, 1(3) PatG 1981;
Artikel 52(1), 52(2)c), 52(3) EPÜ

Schlagwort: "Technizität der Erfindung - Unmaßgebliche Merkmale einer Lehre bleiben ohne Einfluß auf deren technischen Charakter" - "Prüfung von Unteransprüchen auf technischen Gehalt"

Leitsatz

Es fehlt an einer Lehre zum technischen Handeln, wenn der Erfolg der zum Patentschutz angemeldeten Lehre mit gedanklichen Maßnahmen des Ordners der zu verarbeitenden Daten steht und fällt

Sachverhalt und Anträge

1. Die Prüfungsstelle (...) des Deutschen Patentamts hat die Patentanmeldung P 31 42 171.7-53 vom 23. Oktober 1981, die ein Verfahren zur Speicherung von Daten und Steuerkriterien in der Speichereinheit einer Eingabe-einrichtung für chinesische Zeichen betrifft zurückgewiesen, weil das beanspruchte Verfahren nicht dem Bereich der Technik angehöre.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin ihren Antrag auf Erteilung eines Patents mit sechs neugefaßten Patentansprüchen und einer teilweise geänderten Beschreibung weiterverfolgt (...)

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen.

Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde rügt die Anmelderin, daß die Technizität des beanspruchten Verfahrens zu Unrecht verneint worden sei (...)

Aus den Gründen

II. (...)

III. Die Rechtsbeschwerde bleibt ohne Erfolg.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Germany

Decision of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice), Xth Civil Senate, of 11 June 1991 (X ZB 24/89)*

Headword: *Chinesische Schriftzeichen* (Chinese characters)

Section: 1(1), 1(2), point 3,1(3)
Patent Law 1981
Article: 52(1), 52(2)(c), 52(3) EPC

Keyword: "Technicality of an invention - insignificant features of a teaching have no bearing on its technical character" - "Examination of sub-claims for technical content"

Headnote.

A teaching for which patent protection is sought lacks technical character if its success depends entirely on the mental acts involved in arranging the data to be processed.

Summary of Facts and Submissions

I. Examining Division (...) at the German Patent Office refused patent application No P 31 42 171.7-53 of 23 October 1981 relating to a method of storing data and control criteria in the memory unit of a device for recording Chinese characters. It argued that the claimed method did not fall within the realm of technology.

In appeal proceedings the applicants continued to request the grant of a patent, arguing on the basis of six reworded claims and a partially amended description (...)

The Bundespatentgericht (Federal Patent Court) dismissed the appeal.

In their admissible further appeal the applicants contend that the claimed method's technicality was wrongly denied. (...)

Excerpts from the Reasons

II. (...)

III. The further appeal is unsuccessful

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRAC- TANTS

Allemagne

Décision du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), X^e Chambre civile, en date du 11 juin 1991 (X ZB 24/89)*

Référence: *Chinesische Schriftzeichen* (Caractères chinois)

Article: 1^{er} (1), 1^{er} (2) 3^o, 1^{er} (3) Pat. G 1981 (Loi sur les brevets de 1981); 52(1), (2)(c) et (3) CBE

Mot-clé: "Technicité de l'invention - caractéristiques non essentielles d'un enseignement sans incidence sur le caractère technique de celui-ci" - "Examen du contenu technique des sous-revendications"

Sommaire

Une demande de brevet ne comporte pas d'enseignement technique si le succès de ce qu'elle enseigne dépend exclusivement de mesures intellectuelles de classification des données à traiter.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet P 31 42 171 7-53 en date du 23 octobre 1981, qui porte sur un procédé de stockage de données et de critères de commande dans l'unité de mémoire d'un dispositif d'entrée de caractères chinois, a été rejetée par la section d'examen (...) de l'Office allemand des brevets au motif que le procédé revendiqué ne relève pas du domaine de la technique.

Dans la procédure de recours, la demanderesse a maintenu sa requête en délivrance d'un brevet sur la base de six nouvelles revendications et d'une description en partie modifiée (...)

Le Bundespatentgericht (Tribunal fédéral des brevets) a rejeté le recours.

Dans un pourvoi - recevable - formé devant la Cour fédérale de justice, la demanderesse déclare que la technicité du procédé revendiqué a été contestée à tort (...)

Extrait des motifs

II. (...)

III. Il n'est pas fait droit au pourvoi.

* Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text der Entscheidung die vollständig veröffentlicht ist in GRUR 1992 36 und Bl f PMZ 1991 388

* Translation of the official text abridged for publication, the full text of the original was reported in GRUR 1992, 36 and *Blatt für PMZ* 1991, 388

* Traduction du texte officiel de la décision abrégé aux fins de la publication. Le texte intégral a été publié dans GRUR 1992 36 et dans *Blatt für PMZ* 1991 388

1 Das Bundespatentgericht hat das Patent mit der Begründung versagt, der Kern des Erfindungsgedankens stelle sich als eine Organisations- und Verarbeitungsregel bei einem Textsystem in Form eines Programms dar und sei seinem Wesen nach untechnisch. Daß bei Anwendung des Programms in einer Datenverarbeitungsanlage Speicherplatz eingespart, die Zugriffszeit verringert und die Geschwindigkeit des Verarbeitungsvorgangs insgesamt erhöht werde, mache ein nichttechnisches Programm nicht zu einem technischen. Weder werde ein neuer, erfinderischer Aufbau einer Datenverarbeitungsanlage gelehrt, noch sei dem Verfahren zu entnehmen, die Datenverarbeitungsanlage auf eine neue, bisher nicht übliche und nicht naheliegende Art und Weise zu benutzen. Es finde lediglich eine Informationsverarbeitung ohne Auswirkungen auf die physikalische Umwelt statt. Der Anwendungsgegenstand erschöpfe sich in dem computergerechten logischen Konzept, mit phonetischen Merkmalen der chinesischen Sprache speicherbedarfs- und zugriffszeitoptimal chinesische Schriftzeichen zu ermitteln. Diese gedanklich-logische Anweisung werde durch die Verwendung technischer Mittel bei der Anwendung in einer Datenverarbeitungsanlage nicht technisch, es handle sich vielmehr um ein Programm als solches im Sinne von § 1 Absatz 2 und Absatz 3 PatG 1981.

2 Die Rechtsbeschwerde macht geltend, die geläufigen Kriterien zur Beurteilung der Technizität gewährleisteten keinen angemessenen Schutz geistigen Eigentums. Die angefochtene Entscheidung halte sich nicht an die Rechtsprechung des beschließenden Senats. Sie abstrahiere bei der Definition des Kerns der beanspruchten Lehre zu weitgehend und schenke der detailliert aufgeführten Organisation der Speicher, den Such- und Adressiervorgängen und der Ansteuerung des Druckwerks zu wenig Aufmerksamkeit. Weiter verkenne sie, daß der Begriff der gedanklich-logischen Anweisung rechtlich unergiebig sei. Sie ziehe nicht in Zweifel, daß mit dem beanspruchten Verfahren ein technischer Effekt erzielt werde. Sie habe das Verfahren zu Unrecht als ein herkömmliches Textsystem bewertet. Das beanspruchte Verfahren gestalte vorbekannte Verfahren, bei denen es der Eingabe einer Mehrzahl von Merkmalen zur Ausgabe des gesuchten Zeichens bedürfe, für eine Anwendung auf Datenverarbeitungsanlagen effektiver. Schließlich verkenne das Bundespatentgericht, daß gerade die neue Organisation der Speicher und ihrer Inhalte zum technischen Charakter der Lehre beitrage. Das Verfahren bediene sich der Elektronik und damit beherrschbarer Naturkräfte, um den u. a. in der Speicherplatzreduzierung liegenden angestrebten Erfolg zu

1 The Federal Patent Court refused a patent on the ground that at the core of the inventive idea was an essentially non-technical rule in the form of a program for organising and processing data in a word processing system. The mere fact that use of the program in a computer saved memory space, reduced access times and increased the speed of the processing operation as a whole did not turn a non-technical program into a technical one. The present teaching did not therefore represent a novel, inventive computer structure, nor did the method provide a means of using a computer in a new, hitherto unusual and non-obvious way. All that was involved was information processing without any effect on the physical environment. The application's subject-matter extended merely to the logical concept of using the phonetic features of the Chinese language to identify Chinese characters in a computer using as little memory as possible and with the shortest possible access times. These logical mental instructions were not made technical simply by using technical means to carry them out in a computer; they remained a program as such within the meaning of Section 1, paragraphs 2 and 3, of the Patent Law 1981.

2 The further appeal claims that the normal criteria for assessing technicality do not provide adequate protection for intellectual property. Moreover, the contested decision had deviated from the jurisprudence of the Senate hearing the case. Its definition of the core of the claimed teaching had been too abstract and had paid too little attention to the detailed presentation of the memory configuration, the search and address operations and the means of transmitting data to the printing device. It had also failed to realise that the term "logical mental instructions" had no legal validity. The court had not questioned the technical effect obtainable by using the claimed method, but had assessed the method unfairly as a conventional word processing system. In fact it was more efficient for use on computers than existing methods, which required several features to be entered before the desired character could be printed. Finally, the Federal Patent Court had failed to realise that it was precisely the new organisation of the memories and their contents which contributed to the teaching's technical character. The method made use of electronics - i.e. controllable natural forces - to achieve the desired result of reducing memory space, etc. There was no qualitative difference between a method controlled by inputting phonetic symbols individually and one

1 Le Tribunal fédéral des brevets a refusé d'accorder un brevet au motif que l'idée inventive consiste pour l'essentiel en une règle (sous forme de programme) régissant l'organisation et le traitement dans un système de traitement de texte et que, par nature, cette idée n'est pas technique. Le fait que ce programme, utilisé dans un ordinateur, permette d'économiser de la place en mémoire, de réduire le temps d'accès et d'augmenter globalement la vitesse de traitement ne lui confère pas pour autant un caractère technique. L'enseignement ne porte pas sur une structure nouvelle d'un ordinateur, impliquant une activité inventive, et le procédé décrit ne vise pas à utiliser un ordinateur de manière nouvelle, non évidente et inhabituelle jusqu'ici. L'invention consiste simplement en un traitement d'informations sans effet sur l'environnement physique. L'objet de la demande n'est rien d'autre qu'un système logique pouvant être mis en oeuvre sur un ordinateur afin d'obtenir des caractères chinois à partir des caractéristiques phonétiques de la langue chinoise, en réduisant au maximum la place nécessaire en mémoire et les temps d'accès. L'emploi de moyens techniques lors de la mise en oeuvre de ce système sur un ordinateur ne confère pas à cette instruction intellectuelle et logique un caractère technique, il s'agit bien plutôt d'un programme en tant que tel au sens de l'article premier, alinéas 2 et 3 de la Loi sur les brevets de 1981.

2. Dans son pourvoi, la demanderesse fait valoir que les critères servant habituellement à apprécier la technicité ne permettent pas une protection appropriée de la propriété intellectuelle. La décision attaquée n'est pas conforme à la jurisprudence de la Chambre. Elle donne une définition trop abstraite de ce qui constitue l'essentiel de l'enseignement revendiqué et ne s'intéresse pas assez à l'organisation des mémoires qui a été décrite en détail, aux processus de recherche et d'adressage, ni à la commande de l'imprimante. Elle méconnaît en outre que la notion d'instruction intellectuelle et logique est sans grande utilité du point de vue juridique. Elle ne conteste pas que le procédé revendiqué permet d'obtenir un effet technique. C'est à tort qu'elle qualifie le procédé de système de traitement de texte usuel. Le procédé revendiqué adapte des procédés connus, dans lesquels il est nécessaire d'introduire un grand nombre de caractéristiques pour pouvoir extraire le caractère recherché, et ce de manière à les rendre plus efficaces lorsqu'ils sont utilisés sur ordinateur. Enfin, le Tribunal fédéral des brevets méconnaît que c'est précisément la nouvelle organisation des mémoires et de leurs contenus qui contribue au caractère technique de l'enseignement. Le procédé fait appel à l'électronique, et donc à des forces naturelles contrô-

erreichen. Ein qualitativer Unterschied zwischen einem Verfahren, das durch die Eingabe der einzelnen phonetischen Kennzeichen gesteuert werde, und einem Verfahren, bei dem das Befahren eines bestimmten Untergrunds und das Betätigen des Bremspedals wie bei dem der Senatsentscheidung "Antiblockiersystem" (GRUR 1980, 849) zugrundeliegenden Sachverhalt die Steuerimpulse hervorrufe, bestehe nicht. Für die Technizität des Verfahrens spreche schließlich auch seine Realisierbarkeit mit einer fest verdrahteten Schaltungsanordnung.

Schließlich beanstandet die Rechtsbeschwerde, daß das Bundespatentgericht eine Prüfung der Unteransprüche unterlassen habe

3. Die Rechtsbeschwerde erweist sich im Ergebnis als unbegründet. (...) Zu Recht hat das Bundespatentgericht den technischen Charakter dieser Lehre verneint.

a) Die Lehre betrifft ein Verfahren zur Eingabe chinesischer Zeichen in Textsysteme. In der Anmeldung zugrundeliegenden Beschreibung ist ausgeführt, daß hierfür bereits vorgeschlagen worden sei, Zeichen oder Zeichenfolgen (Wörter) mit den phonetischen Kennzeichen des Anfangslauts und der Endung einzugeben und dies zur Vermeidung von Mehrdeutigkeiten bedarfsweise durch die Eingabe weiterer Informationen, nämlich der phonetischen Kennzeichen des Randzeichens, des Kennzeichens über den Ton und des Kennzeichens über den graphischen Aufbau des Zeichens zu ergänzen. Hierdurch werde die Verwendung eines starren Codes vermieden. Dies reduziere die Anforderungen an die Bedienung der Eingabeeinrichtung. Dadurch, daß über ein Anzeigefeld eine ständige Kommunikation zwischen der Bedienungsperson und der Eingabeeinrichtung bestehe, werde zudem die Eingabe beschleunigt und damit die Schreibgeschwindigkeit erhöht. Wesentlich sei die Reduzierung von Mehrdeutigkeit, die bei einer Eingabe auf phonetischer Grundlage deshalb auftreten könne, weil die chinesische Schrift etwa 10 000 verschiedene Zeichen umfasse, die etwa 50 000 Wörter bildeten und weil ein gleich ausgesprochenes Zeichen eine Vielzahl von Bedeutungen (Homophone) haben könne, die durch die Randzeichen, die Betonung und die graphische Darstellung des Zeichens unterscheidbar seien. Die Kennzeichen über die Töne könnten ebenso wie die graphische Darstellung des Zeichens über die Eingabetastatur eingegeben werden. Bereits durch die Eingabe dieser Kennzei-

in which the activation of a brake pedal while travelling along a particular kind of surface triggered control pulses - the subject-matter in the Senate's *Antiblockiersystem* judgment (GRUR 1980, 849). A further argument in favour of the present method's technicality was the fact that it could be carried out using a fixed-wire circuit.

Finally, the further appeal takes issue with the Federal Patent Court for failing to examine the sub-claims.

3. The further appeal is held to be without foundation. (...) The Federal Patent Court was right in denying the technical character of this teaching.

(a) The teaching relates to a method of entering Chinese characters in word processing systems. The description on which the application is based refers to earlier suggestions for entering characters or character sequences (words) using the phonetic symbols for the initial sound and the ending and - if necessary to avoid ambiguity - adding further information in the form of the phonetic symbols for the marginal sign, the tone symbol and the symbol depicting the character's graphic structure. This made it unnecessary to use a fixed code and thereby reduced the operating requirements for the input device. Moreover, the fact that a display field provided continuous communication between the operator and the input device speeded up input and hence increased typing speed. An important factor was a cut in the number of ambiguities which could occur when characters were captured phonetically. Such ambiguities arose because Chinese script included about 10000 different characters forming some 50000 words, and characters pronounced in the same way (homophones) could have many meanings distinguishable by marginal signs, tone and graphic depiction. Tone symbols, like graphic depiction, could be captured via the keyboard. Much of the ambiguity was avoided simply by entering these symbols, but a further improvement could be achieved by entering whole words. Memory space presented a problem because of the large amount of data involved, particularly when such equipment was used for typing. A total memory capacity of 1230 KB was needed, which apart from

lables, pour obtenir le résultat voulu, qui consiste notamment à réduire la place nécessaire en mémoire. Il n'existe pas de différence qualitative entre un procédé commandé par l'introduction de diverses caractéristiques phonétiques et un procédé qui, comme celui faisant l'objet de la décision "Antiblockiersystem" de la Chambre (GRUR 1980, 849), porte sur le déclenchement d'impulsions de commande en cas de circulation sur un certain type de surface et d'actionnement de la pédale du frein. Finalement, le fait que le procédé peut être mis en oeuvre au moyen d'un circuit câblé plaide également en faveur de sa technicité.

Enfin, la demanderesse objecte dans son pourvoi que le Tribunal fédéral des brevets a négligé d'examiner les sous-revendications.

3. En définitive, le pourvoi s'avère non fondé. (...) C'est à juste titre que le Tribunal fédéral des brevets a nié le caractère technique de l'enseignement en cause.

a) Cet enseignement concerne un procédé d'introduction de caractères chinois dans des systèmes de traitement de texte. Dans la description jointe à la demande, il est indiqué qu'il avait déjà été proposé d'introduire à cet effet des caractères ou des suites de caractères (mots) avec les caractéristiques phonétiques du phonème initial et de la terminaison et, pour éviter les homonymies, de compléter éventuellement ces indications par d'autres éléments, tels que les caractéristiques phonétiques du caractère initial, la caractéristique du ton et celle concernant la structure graphique du caractère. De la sorte, il est possible de se passer d'un code rigide, ce qui simplifie l'utilisation de l'unité d'entrée. En outre, la communication permanente que le visuel assure entre l'utilisateur et l'unité d'entrée a pour effet d'accélérer l'entrée des données et, ce faisant, la vitesse d'écriture. Ce qui importe, c'est la réduction du nombre d'homonymes qui risquent d'apparaître lors de l'introduction sur une base phonétique du fait que l'écriture chinoise compte une dizaine de milliers de caractères différents qui forment quelque 50 000 mots et que par ailleurs un caractère prononcé de la même manière peut avoir beaucoup de significations (homonymes), qui se distinguent les unes des autres par les caractères initiaux, le ton et la représentation graphique du caractère. Il est possible d'introduire à l'aide du clavier non seulement les caractéristiques relatives aux tons, mais aussi la représentation graphique du caractère. L'introduction de ces caractéristiques réduit déjà fortement le nombre d'homonymes, une nouvelle

chen werde Mehrdeutigkeit weitgehend vermieden; eine weitere Verbesserung ergebe sich durch die Eingabe ganzer Wörter. Insbesondere bei der Verwendung als Schreibereinrichtung stelle die Speicherung der Daten wegen der großen Datenmenge ein Problem dar. Insgesamt werde eine Speicherkapazität von 1230 KByte benötigt, was neben erheblichem Kostenaufwand auch Auswirkungen auf die schaltungsmäßige Realisierung und die Verarbeitungsgeschwindigkeit habe.

Das durch die als Erfindung beanspruchte Lehre zu lösende Problem besteht in einer Reduzierung des Speicherplatzbedarfs bei gleichzeitiger Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit, insbesondere Verringerung der Zugriffszeiten (vgl. S. 3/4 der Beschreibung). Es sollen Mehrdeutigkeiten vermieden werden.

b) Zur Lösung dieses Problems wird eine bestimmte gegenständliche Ausgestaltung des Textsystems vorgeschlagen, die neben einer Eingabetastatur, einer Anzeigeeinheit und/oder einem Druckwerk eine Steuer- und Speichereinheit mit mindestens vier Speichern aufweist. Das Verfahren sieht die Belegung des ersten, zweiten und dritten Speichers mit bestimmten Informationen und deren Ordnung vor, die sich im ersten Speicher auf die Kennzeichen von Zeichen, im zweiten Speicher auf Zeichenfolgen (Wörter) und im dritten Speicher auf die Zeichen bildende Teilzeichen beziehen, sowie die Angabe der Verfahrensschritte, nach denen die Dateneingabe, die Datenverarbeitung (Suchen, Feststellen, Ansteuern, Adressieren, Ermitteln von Daten) und die Datenausgabe ablaufen.

c) Gegenstand der in Patentanspruch 1 beanspruchten Lehre ist ein Verfahren zur Eingabe chinesischer Zeichen in Textsysteme,

(1) wobei das Textsystem mindestens folgende gegenständlichen Merkmale aufweist

(1.1) eine Eingabetastatur,

(1.2) eine Steuer- und Speichereinheit mit

(1.2.1) einem ersten Speicher (SP1),

(1.2.2) einem zweiten Speicher (SP2),

(1.2.3) einem dritten Speicher (SP3),

(1.2.4) einem vierten Speicher (SP4),

(1.3) eine Anzeigeeinheit (D)

(1.4) und/oder ein Druckwerk (DW),

(2) und in den Speichern folgende Informationen gespeichert sind:

(2.1) im ersten Speicher (SP1)

(2.1.1) Kennzeichen von Zeichen, und zwar

the considerable cost also affected the circuitry and processing speed.

The problem to be solved by means of the teaching claimed here as an invention consists in reducing the storage requirement, increasing operating speed, particularly by reducing access times (cf. pages 3 and 4 of the description), and at the same time avoiding ambiguities

(b) To solve this problem a particular configuration of the word processing system is suggested, including a control and memory unit with at least four memories in addition to a keyboard, a display unit and/or a printing device. The method provides for specific information to be recorded in a particular order in the first, second and third memories, the first memory containing the character symbols, the second memory the character sequences (words) and the third the sub-characters making up the characters. Also included are the procedural steps involved in data input, data processing (search, identification, designation, addressing and retrieval) and data output.

(c) The subject-matter of the teaching claimed in Claim 1 is a method of capturing Chinese characters in word processing systems, according to which

(1) the word processing system has at least the following features

(1.1) an input keyboard,

(1.2) a control and memory unit with

(1.2.1) a first memory (SP1),

(1.2.2) a second memory (SP2),

(1.2.3) a third memory (SP3),

(1.2.4) a fourth memory (SP4),

(1.3) a display unit (D)

(1.4) and/or a printing device (DW),

(2) and the following information is stored in the memories

(2.1) - in the first memory (SP1)

(2.1.1) character symbols in the form of

amélioration est apportée par l'introduction de mots entiers. En raison de la grande quantité de données, le stockage pose un problème, notamment pour l'impression. Dans l'ensemble, il faut une capacité de mémoire de 1 230 kilo octets, ce qui augmente fortement les coûts, et n'est pas sans influencer par ailleurs sur la réalisation des circuits et la vitesse de traitement.

L'enseignement revendiqué comme invention vise à la fois à diminuer la place nécessaire en mémoire et à augmenter la vitesse de traitement, par réduction notamment des temps d'accès (cf. p. 3 et 4 de la description). Les homonymies doivent être évitées

b) Pour résoudre ce problème, il est proposé d'utiliser une certaine configuration physique du système de traitement de texte qui, outre un clavier, un visuel et/ou une imprimante, comporte une unité de commande et une unité de mémorisation de quatre mémoires au moins. Il est prévu dans ce procédé de stocker et d'ordonner dans les trois premières mémoires certaines informations qui, dans la première d'entre elles, concernent les caractéristiques des caractères, dans la deuxième les suites de caractères (les mots) et, dans la troisième, les parties de caractères dont sont composés les caractères; il est proposé en outre d'indiquer les diverses opérations correspondant à l'entrée des données, à leur traitement (recherche, vérification, commande, adressage, détermination de données) et à leur sortie.

c) L'enseignement revendiqué dans la revendication 1 a pour objet un procédé d'introduction de caractères chinois dans un système de traitement de texte,

(1) ce système présentant au minimum les caractéristiques suivantes:

(1.1) un clavier,

(1.2) une unité de commande et de mémorisation comportant

(1.2.1) une première mémoire (SP1),

(1.2.2) une deuxième mémoire (SP2),

(1.2.3) une troisième mémoire (SP3),

(1.2.4) une quatrième mémoire (SP4),

(1.3) un visuel (D),

(1.4) et/ou une imprimante (DW),

(2) et les mémoires contenant les informations suivantes

(2.1) dans la première mémoire (SP1) se trouvent

(2.1.1) les caractéristiques des caractères, à savoir

(2.1.1.1) die phonetischen Kennzeichen	(2.1.1.1) phonetic symbols	(2.1.1.1) les caractéristiques phonétiques
(2.1.1.2) und bedarfsweise die graphischen Kennzeichen (G)	(2.1.1.2) and if necessary graphic symbols (G)	(2.1.1.2) et, si besoin est, les caractéristiques graphiques (G)
(2.1.2) als Adressen unter fortlaufenden Ordnungszahlen (1 bis 10 ⁴)	(2.1.2) as addresses assigned consecutive ordinal numbers (1 to 10 ⁴)	(2.1.2), et ce, en tant qu'adresses portant des nombres ordinaux consécutifs (1 à 10 ⁴)
(2.1.3) entsprechend der Häufigkeit ihres Auftretens in der chinesischen Sprache,	(2.1.3) according to the frequency of their occurrence in the Chinese language,	(2.1.3) correspondant à leur fréquence d'utilisation en chinois.
(2.2) im zweiten Speicher (SP2)	(2.2) - in the second memory (SP2)	(2.2) dans la deuxième mémoire (SP2) se trouvent
(2.2.1) Zeichenfolgen (Wörter) der im ersten Speicher (SP1) gespeicherten Zeichen	(2.2.1) character sequences (words) made up of characters stored in the first memory (SP1)	(2.2.1) des suites de caractères (mots) constituées à partir des caractères stockés dans la première mémoire (SP1)
(2.2.1.1) mit mindestens zwei Zeichen,	(2.2.1.1) with at least two characters,	(2.2.1.1) avec au moins deux caractères
(2.2.1.2) nach der Häufigkeit des ersten Zeichens geordnet,	(2.2.1.2) arranged according to the frequency of the first character,	(2.2.1.2) classées en fonction de la fréquence du premier caractère,
(2.2.2) in jedem adressierten Speicherbereich die zu Gruppen (G1 bis G4) zusammengefaßten Zeichenfolgen,	(2.2.2) and the character sequences compiled as groups (G1 to G4) in each memory area addressed	(2.2.2), à l'intérieur de chaque zone de mémoire adressée, les suites de caractères réparties en groupes (G1 à G4),
(2.2.2.1) wobei die Gruppen umfassen	(2.2.2.1) the groups being arranged as follows:	(2.2.2.1) ces groupes contenant, dans le cas de
(2.2.2.1.1) G1 die Zeichenfolgen mit zwei Zeichen,	(2.2.2.1.1) G1 containing two-character sequences,	(2.2.2.1.1) G1, les suites de deux caractères,
(2.2.2.1.2) G2 die Zeichenfolgen mit drei Zeichen,	(2.2.2.1.2) G2 containing three-character sequences,	(2.2.2.1.2) G2, les suites de trois caractères,
(2.2.2.1.3) G3 die Zeichenfolgen mit vier Zeichen,	(2.2.2.1.3) G3 containing four-character sequences,	(2.2.2.1.3) G3, les suites de quatre caractères,
(2.2.2.1.4) G4 die Zeichenfolgen mit fünf Zeichen,	(2.2.2.1.4) G4 containing five-character sequences,	(2.2.2.1.4) G4, les suites de cinq caractères,
(2.2.2.2) und innerhalb jeder Gruppe die Zeichenfolgen jeweils nach Häufigkeit geordnet sind,	(2.2.2.2) and the character sequences within each group arranged according to frequency.	(2.2.2.2) ces suites de caractères étant ordonnées à l'intérieur de chaque groupe en fonction de leur fréquence,
(2.2.2.3) als Kombination der Ordnungszahlen (1 bis 10 ⁴), die die Adressen des ersten Speichers bilden,	(2.2.2.3) as a combination of the ordinal numbers (1 to 10 ⁴) forming the addresses in the first memory, and	(2.2.2.3) en tant que combinaison des nombres ordinaux (1 à 10 ⁴) qui constituent les adresses de la première mémoire,
(2.3) im dritten Speicher (SP3)	(2.3) - in the third memory (SP3)	(2.3) dans la troisième mémoire (SP3) se trouvent
(2.3.1) Informationen (TZN, TZL) für Teilzeichen (TZ), die ein Zeichen bilden,	(2.3.1) information (TZN, TZL) for the part-characters (TZ) making up a character	(2.3.1) les informations (TZN, TZL) relatives aux parties de caractère (TZ) qui constituent un caractère,
(2.3.2) unter den Adressen (1 bis 10 ⁴) des ersten Speichers (SP1),	(2.3.2) among the addresses (1 to 10 ⁴) in the first memory (SP1)	(2.3.2), et ce, sous les adresses (1 à 10 ⁴) de la première mémoire (SP1),
(3) mit folgenden Verfahrensschritten:	(3) using the following procedural steps:	(3) les diverses opérations étant les suivantes:
(3.1) mittels der Tasten der Eingabestatur (ET) werden sowohl für Einzelzeichen als auch Wörter bildende Zeichenfolgen eingegeben:	(3.1) using keys on the input keyboard (ET), individual characters and character sequences making up words are entered in the form of	(3.1) pour les caractères isolés et les suites de caractères formant des mots, les caractéristiques suivantes sont introduites au moyen du clavier (ET):
(3.1.1) phonetische Kennzeichen (PV, PE, B),	(3.1.1) phonetic symbols (PV, PE, B),	(3.1.1) les caractéristiques phonétiques (PV, PE, B),
(3.1.2) und/oder graphische Kennzeichen (G),	(3.1.2) and/or graphic symbols (G);	(3.1.2) et/ou les caractéristiques graphiques (G);
(3.2) im ersten Speicher findet entsprechend den eingegebenen Kennzeichen (PV, PE, B, G) jeweils ein assoziativer Suchvorgang nach zugehörigen Zeichen statt.	(3.2) in the first memory a search is made for characters associated with the symbols entered (PV, PE, B, G):	(3.2) en fonction des caractéristiques (PV, PE, B, G) introduites, les caractères correspondants sont recherchés par association dans la première mémoire;
(3.3) die Adressen (ADR) der dabei ermittelten Zeichen werden als Ordnungszahlen (1 bis 10 ⁴) festgestellt,	(3.3) the addresses (ADR) of the characters thus retrieved are assigned ordinal numbers (1 to 10 ⁴);	(3.3) les adresses (ADR) des caractères ainsi obtenus sont identifiées sous la forme de nombres ordinaux (1 à 10 ⁴);

(3.4) mit einer solchen Adresse (1 bis 10⁴) werden der zweite und der dritte Speicher (SP2, SP3) angesteuert.

(3.5) nach Adressierung eines Bereichs im zweiten Speicher (SP2) durch die dem ersten Zeichen einer Gruppe (G1 bis G4) zugeordnete Adresse (z. B. 99) wird

(3.5.1) die Kombination jeweils einer Gruppe (G1 bis G5) von Zeichen ausgelesen und

(3.5.2) aufeinanderfolgend verglichen mit den Adressen weiterer Zeichen (z. B. 99/13), die ermittelt worden sind

(3.5.2.1) im ersten Speicher (SP1)

(3.5.2.2) aufgrund aufeinanderfolgender Eingabe weiterer Kennzeichen (PV, PE, B, G),

(3.6) bei positivem Vergleichsergebnis dient die ermittelte Kombination (z. B. 99/13) zur Adressierung des dritten Speichers (SP3),

(3.7) die aus den adressierten Bereichen (z. B. 99, 13) des dritten Speichers (SP3) ausgelesene Information (TZN, TZL) dient zur Adressierung des vierten Speichers (SP4),

(3.8) über den vierten Speicher (SP4) werden die der ermittelten Kombination (z. B. 99, 13) entsprechenden Informationen (DI) angeboten

(3.9) der Anzeigeneinheit (D)

(3.10) und/oder dem Druckwerk (DW).

d) Auf die im Jahre 1981 eingereichte Patentanmeldung findet, was die Frage der Patentfähigkeit betrifft, § 1 PatG 1981 Anwendung (Art XI § 1 IntPatÜG). Die Bestimmung stimmt mit Artikel 52 Absatz 1 bis Absatz 3 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) überein. Danach werden Patente für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind (§ 1 Abs. 1 PatG 1981). Als Erfindungen in diesem Sinne werden Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche nicht angesehen (§ 1 Abs. 2 Nr 3, Abs. 3 PatG 1981). Mit der Anwendung dieser Vorschriften hat sich der beschließende Senat bisher noch nicht befaßt

Ebenso wie § 1 PatG 1968 äußert sich die auf die Anmeldung anwendbare Regelung nicht darüber, daß Patentschutz nur für Erfindungen auf dem Gebiet der Technik gewährt wird. Der beschließende Senat hat dies für die vor Inkrafttreten des harmonisierten Patentrechts geltende Rechtslage in ständiger Rechtsprechung bejaht (BGHZ 52, 74 ff. - Rote Taube; BGHZ 67, 22, 27 ff. - Dispositionspro-

(3.4) using this address (1 to 10⁴) the second and third memories (SP2, SP3) are designated,

(3.5) after an area has been addressed in the second memory (SP2) using the number (e.g. 99) assigned to the first character in a group (G1 to G4)

(3.5.1) each combination of characters making up a group (G1 to G5) is selected and

(3.5.2) compared successively with the addresses of other characters (e.g. 99/13) retrieved

(3.5.2.1) in the first memory (SP1)

(3.5.2.2) by successively entering further symbols (PV, PE, B, G),

(3.6) if the comparison is positive, the combination retrieved (e.g. 99/13) is used to address the third memory (SP3),

(3.7) the information (TZN, TZL) selected from the addressed areas (e.g. 99, 13) in the third memory (SP3) is used to address the fourth memory (SP4)

(3.8) and via the fourth memory (SP4) the information (DI) corresponding to the combination retrieved (e.g. 99, 13) is fed

(3.9) to the display unit (D)

(3.10) and/or the printing device (DW)

(d) With regard to patentability, Section 1 of the Patent Law 1981 governs the present patent application filed in 1981 (Article XI, Section 1, of the Law on International Patent Treaties). Under that provision, which equates with Article 52, paragraphs 1 to 3, of the European Patent Convention (EPC), patents are granted for inventions which are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application (Section 1, paragraph 1, of the Patent Law 1981). Schemes, rules and methods for performing mental acts, and computer programs *per se*, are not regarded as inventions (Section 1, paragraph 2, point 3, and paragraph 3, of the Patent Law 1981). The Senate hearing this case has not had to consider the application of these regulations before

Like Section 1 of the Patent Law 1968, the provision governing the present patent application does not mention the fact that patents are only granted for inventions in the field of technology. This Senate repeatedly upheld this principle in the judgments it issued before the harmonised patent law took effect (BGHZ 52, 74 et seq - Rote Taube; BGHZ 67, 22, 27 et seq - Dispositionsprogramm; BGH GRUR

(3.4) ces adresses (1 à 10⁴) permettent d'appeler la deuxième et la troisième mémoire (SP2, SP3)

(3.5) après avoir adressé une zone dans la deuxième mémoire (SP2), à l'aide de l'adresse (par exemple 99) correspondant au premier caractère d'un groupe (G1 à G4),

(3.5.1) on extrait des combinaisons de groupes de caractères (G1 à G5)

(3.5.2) et on les compare successivement avec les adresses d'autres caractères (par exemple 99/13) qui ont été identifiées

(3.5.2.1) dans la première mémoire (SP1)

(3.5.2.2) grâce à l'introduction successive d'autres caractéristiques (PV, PE, B, G);

(3.6) lorsque la comparaison a donné un résultat positif, la combinaison obtenue (par exemple 99/13) sert à adresser la troisième mémoire (SP3);

(3.7) l'information (TZN, TZL) sélectionnée à partir des zones adressées (par exemple 99, 13) de la troisième mémoire (SP3) sert à adresser la quatrième mémoire (SP4);

(3.8) la quatrième mémoire (SP4) permet d'amener les informations (DI) correspondant à la combinaison obtenue (par exemple 99, 13)

(3.9) sur le visuel (D)

(3.10) et/ou sur l'imprimante (DW).

d) Pour ce qui est de la brevetabilité, l'article premier de la Loi sur les brevets de 1981 est applicable à cette demande de brevet déposée en 1981 (article XI-1 IntPatÜG, Loi sur les traités internationaux en matière de brevets). Cette disposition, qui concorde avec celle de l'article 52, paragraphes 1, 2 et 3 de la Convention sur le brevet européen (CBE), prévoit que les brevets sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle (art. 1^{er} (1) Loi sur les brevets de 1981). Ne sont pas considérés comme des inventions à cet égard les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, ainsi que les programmes d'ordinateurs en tant que tels (art. 1^{er} (2) 3^o et (3) Loi sur les brevets de 1981). A ce jour, la Chambre n'a pas encore rendu de décision concernant l'application de ces dispositions.

A l'instar de l'article premier de la loi sur les brevets de 1968, les dispositions applicables à la demande sont muettes sur le point de savoir si seules les inventions relevant du domaine de la technique bénéficient de la protection par brevet. Dans la jurisprudence constante de la Chambre, il a été répondu par l'affirmative à cette question, pour ce qui est de la situation juridique prévalant avant l'entrée en vi-

gramm; BGH GRUR 1986, 531, 533 - Flugkostenminimierung). Er hat dies damit begründet, daß der Begriff der Technik das einzige brauchbare Abgrenzungskriterium gegenüber andersartigen geistigen Leistungen des Menschen sei, denen Patentschutz nicht zukomme (BGHZ 67, 22, 33 - Dispositionsprogramm) Hieran hat das Patentgesetz 1981 nichts geändert.

So sehen das auch die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts; sie verlangen, daß der Gegenstand, für den Patentschutz begehrt wird, eine technische Aufgabe mit technischen Mitteln löse oder einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leiste (CR 1991, 21 ff. - Schriftzeichenform /SIEMENS¹, GRUR Int. 1990, 465 ff. - Zusammenfassung und Wiederauffinden von Dokumenten/IBM²).

Der Anmeldungsgegenstand wird weder der Begriffsbestimmung der technischen Erfindung des bisherigen deutschen Rechts noch den Anforderungen gerecht, die die Beschwerdekammern an die technische Erfindung stellen

e) Ob die beanspruchte Lehre ein Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches im Sinne von § 1 Absatz 2 Nr. 3 und Absatz 3 PatG betrifft, bedarf keiner Entscheidung, da es der beanspruchten Lehre aus anderen Gründen an technischem Charakter fehlt

f) Im Vordergrund des Anmeldungsgegenstandes steht die Ordnung der chinesischen Zeichen nach ihren Kennzeichen, Zeichenfolgen und Teilzeichen in bestimmte Bereiche und innerhalb dieser Bereiche nach weiteren Kriterien, die durch eine Auswahl, Einreihung und Einordnung von Bedeutungsinhalten (Adressen) erfolgt. Dieses Ordnungssystem ist gedanklicher Art und bedient sich keiner Mittel, die sich außerhalb der menschlichen Verstandesfähigkeit auf technischem Gebiet befinden.

Die in den Anspruch aufgenommenen weiteren Merkmale, wie Eingabetastatur, Steuer- und Speichereinheit, Anzeige und Druckwerk, Eingabe, die Ordnung des Speicherns, das Suchen, Auslesen, Vergleichen, das Anzeigen und die Leitung der Zeichen zum Druckwerk sind für den Erfolg der Lehre von untergeordneter Bedeutung. Der Erfolg der beanspruchten Lehre steht und fällt mit den gedanklichen Maßnahmen des Ordners der verarbeiteten Daten.

1986, 531, 533 - *Flugkostenminimierung*). It did so on the ground that the term "technology" is the only usable criterion for eliminating other types of human endeavour from patent protection (BGHZ 67, 22, 33 - *Dispositionsprogramm*). The Patent Law 1981 did not change this in any way

The EPO Boards of Appeal share this view; they require the subject-matter for which patent protection is sought to solve a technical problem by technical means or make a technical contribution to the state of the art (*Computer und Recht* 1991, 21 et seq. - *Character form/SIEMENS*¹; GRUR Int. 1990, 465 et seq. - *Document abstracting and retrieving/IBM*²).

The subject-matter of the present application is compatible with neither the definition of a technical invention according to previous German law nor the conditions which the Boards of Appeal require a technical invention to fulfil.

(e) No decision is needed as to whether the claimed teaching relates to a computer program *per se* within the meaning of Section 1, paragraph 2, point 3, and paragraph 3 of the Patent Law, because the teaching lacks a technical character for other reasons.

(f) The subject-matter of the present application relates primarily to assigning Chinese characters to particular areas according to their symbols, character sequences and part-characters, and within those areas according to further criteria, by selecting, sorting and classifying their contents (addresses). This sorting system is of a mental nature and does not use any means within the realm of technology and outside the scope of human intellectual activity,

The other features included in the claim - such as the input keyboard, control and memory unit, display and printing device, input, storage system, and the searching, selecting, comparing, displaying and transmitting of characters to the printing device - are of secondary importance for the teaching's success, which depends entirely on the mental acts involved in arranging the data to be processed

queur du droit harmonisé des brevets (BGHZ 52, 74 ss - *Rote Taube*; BGHZ 67, 22, 27 ss - *Dispositionsprogramm*: BGH GRUR 1986, 531, 533 - *Flugkostenminimierung*). Pour se justifier, la Chambre a fait valoir que la notion de technicité est le seul critère que l'on puisse appliquer pour effectuer une distinction par rapport aux autres prestations intellectuelles de l'être humain qui ne peuvent être protégées par brevet (BGHZ 67, 22, 33 - *Dispositionsprogramm*). La situation est restée inchangée à cet égard après l'adoption de la Loi sur les brevets de 1981

Ce point de vue est également celui des chambres de recours de l'Office européen des brevets, qui exigent que l'objet de la demande de brevet résolve un problème technique par des moyens techniques ou constitue un apport d'ordre technique par rapport à l'état de la technique (CR 1991, 21 ss. - *Schriftzeichenform / SIEMENS*¹; GRUR Int. 1990, 465 ss. - *Zusammenfassung und Wiederauffinden von Dokumenten/IBM*²).

Or, l'objet de la demande en cause ne correspond pas à la définition de l'invention technique donnée jusqu'ici par le droit allemand, et ne satisfait pas non plus aux conditions fixées par les chambres de recours pour qu'une invention puisse être considérée comme une invention technique.

e) Il est inutile de rendre une décision sur le point de savoir si l'enseignement revendiqué concerne un programme d'ordinateurs en tant que tel au sens de l'article 1^{er} (2) 3^o) et (3) de la Loi sur les brevets, puisque ledit enseignement est, pour d'autres motifs, dénué de tout caractère technique.

f) L'objet de la demande consiste avant tout à classer les caractères chinois dans certaines zones selon leurs caractéristiques, les suites et les parties de caractères et, à l'intérieur de ces zones, en fonction d'autres critères, ce classement étant effectué par sélection, intercalation et rangement de significations (adresses) Ce système de classement est de nature intellectuelle et n'utilise aucun moyen autre que le raisonnement intellectuel de l'être humain dans le domaine de la technique.

Les autres caractéristiques revendiquées, telles que le clavier, l'unité de commande et de mémoire, le visuel et l'imprimante, l'introduction, l'organisation de la mise en mémoire, la recherche, l'extraction, la comparaison, l'affichage des caractères et leur transmission vers l'imprimante, ne contribuent qu'accessoirement au succès de l'enseignement revendiqué Ce succès dépend exclusivement de mesures intellectuelles de classification des données traitées.

¹ ABl. EPA 1991, 566.

² ABl. EPA 1990, 12.

¹ OJ EPO 1991 566

² OJ EPO 1990, 12.

¹ JO OEB 1991, 566

² JO OEB 1990, 12.

Im Gegensatz zu dem der zur Veröffentlichung in der amtlichen Sammlung bestimmten Entscheidung "Seitenpuffer" vom selben Tage (XZB 13/88) zugrundeliegenden Sachverhalt betrifft die Lehre der vorliegenden Anmeldung nicht die Funktionsfähigkeit der Datenverarbeitungsanlage als solche, da sie nicht darin besteht, das unmittelbare Zusammenwirken ihrer Elemente zu ermöglichen. Die im Patentanspruch 1 genannten gegenständlichen Merkmale der Datenverarbeitungsanlage geben der Lehre nicht das entscheidende Gepräge, die mit den gedanklichen Maßnahmen des Ordners der verarbeiteten Daten steht und fällt. Die im Patentanspruch 1 angeführten gegenständlichen Merkmale tragen nur mittelbar zum angestrebten Erfolg bei. Das reicht für den technischen Charakter der beanspruchten Lehre nicht aus.

Im Ergebnis befindet sich der beschließende Senat damit in Einklang mit der Praxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (siehe EPA GRUR Int. 1990, 465, 467 = ABI. EPA 1990, 12 - Zusammenfassen und Wiederauffinden von Dokumenten/IBM: EPA GRUR Int. 1991, 118, 120 f. = ABI. EPA 1990, 384, 391 f. - Textverarbeitung/IBM; Entscheidung vom 14. März 1989-T121/85-ABI. EPA Heft 6 1990, Beilage S. 17; Entscheidung vom 16. März 1989 - T 52/85-, a.a.O., S 17 f; Entscheidung vom 22 Juni 1989 - T 65/86 -, a.a.O., S 18; EPA CR 1991, 21 ff - Schriftzeichenform/SIEMENS; Entscheidung vom 3. Juli 1990-T 603/89- AB. EPA Heft 6/1991, Beilage S. 15; Entscheidung vom 23. Oktober 1990 - T 95/86 -, a.a.O., S 15 f.). Die VICOM- Entscheidung des Europäischen Patentamts (ABI EPA 1987, 14 ff.), von der der Beschwerdesenat glaubt, sie könne zum Patentschutz für den Anmeldegegenstand führen, betrifft einen Sachverhalt, der mit dem hier zur Entscheidung stehenden Fall nichts zu tun hat.

4 Der Rüge, das Bundespatentgericht habe die Unteransprüche nicht eigens auf ihre technischen Charakter überprüft, muß der Erfolg versagt bleiben. Ebenso, wie eine Prüfung von Unteransprüchen auf einen selbständigen erfinderischen Gehalt grundsätzlich nicht erfolgt (vgl. BGH GRUR 1983, 171 - Schneidhaspel) (...) ist auch eine gesonderte Prüfung von Unteransprüchen darauf, ob sie anders als der Hauptanspruch eine technische Lehre zum Inhalt haben, nur dann erforderlich, wenn sich der Anmelder hierauf berufen und die Erteilung eines Patents für einen der Gegenstände der

Unlike the subject-matter in the *Seitenpuffer* case of the same date (X ZB 13/88), the teaching of the present application does not relate to the operability of a computer *per se*, because it does not consist in enabling its various elements to work together. The features of the computer mentioned in Claim 1 do not give the teaching its intrinsic character, which resides entirely in the mental acts involved in arranging the data to be processed. The features mentioned in Claim 1 contribute only indirectly to the desired result. That is not sufficient to confer a technical character on the claimed teaching.

The Senate's present ruling accords with the case law of the EPO Boards of Appeal (see EPO decision, GRUR Int 1990, 465, 467 = OJ EPO 1990, 12 - Document abstracting and retrieving/IBM; EPO decision, GRUR Int. 1991, 118, 120 et seq. = OJ EPO 1990, 384, 391 et seq. - Text processing/IBM; decision T 121/85 of 14 March 1989, supplement to OJ EPO 6/1990, p.17; decision T 52/85 of 16 March 1989, loc. cit., p. 17 et seq.; decision T 65/86 of 22 June 1989, loc. cit., p. 18; EPO decision, *Computer und Recht* 1991, 21 et seq. - Character form/SIEMENS; decision T 603/89 of 3 July 1990, supplement to OJ EPO 6/1991, p. 15; decision T 95/86 of 23 October 1990, loc. cit., p. 15 et seq.). The subject-matter in the EPO's VICOM case (OJ EPO 1987, 14 et seq.), which the Appeal Senate believes could be patented, bears no relation to the present case.

4 There are no grounds for contending that the Federal Patent Court failed to consider the sub-claims separately to see whether they were of a technical nature. Sub-claims are not examined for independent inventive content (cf. BGH GRUR 1983, 171 *Schneidhaspel*). (...) Similarly, examining them separately to establish whether they contain a technical teaching, even though the main claim does not, is only necessary if the applicant so claims and requests the grant of a patent - at least in the alternative - for the subject-matter of one of the sub-claims. The present further appeal does not make it clear that

A la différence de l'enseignement de la demande faisant l'objet de la décision "*Seitenpuffer*" du même jour (X ZB 13/88), destinée à être publiée dans le recueil officiel, l'enseignement de la présente demande ne porte pas sur le fonctionnement de l'ordinateur en tant que tel puisqu'il ne consiste pas à permettre à ses éléments de coopérer directement les uns avec les autres. Les caractéristiques concrètes de l'ordinateur énumérées dans la revendication 1 ne sont pas décisives pour ce qui est du caractère de l'enseignement, qui consiste exclusivement en des mesures intellectuelles de classement des données traitées. Les caractéristiques concrètes énumérées dans la revendication 1 ne contribuent qu'indirectement au résultat souhaité. Cela ne suffit pas pour conférer à l'enseignement revendiqué un caractère technique.

L'avis émis à cet égard par la Chambre est ainsi en accord avec la jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets (cf. décision de l'OEB dans GRUR Int. 1990, 465, 467 = T 22/85, JO OEB 1990, 12 - Résumé et recherche de documents/IBM; décision de l'OEB dans GRUR Int. 1991, 118, 120 s. = T 33/86, JO OEB 1990, 384, 391 s - Traitement de texte/IBM; décision T 121/85 en date du 14 mars 1989 citée dans JO OEB n° 6/1990. supplément page 17; décision T 52/85 en date du 16 mars 1989, loc. cit., page 17 s; décision T 65/86 en date du 22 juin 1989, loc. cit., page 18; décision de l'OEB dans *Computer und Recht* 1991, 21 ss = T 158/88, JO OEB 1991, 566, - Forme d'un caractère/SIEMENS; décision T 603/89 en date du 3 juillet 1990 -JO OEB 1992, 230; décision T 95/86 en date du 23 octobre 1990, citée dans JO OEB n° 6/1990. supplément page 15 s.). Quant à la décision VICOM de l'Office européen des brevets (JO OEB 1987, 14 s.), portant sur une demande dont l'objet est brevetable, de l'avis de la présente Chambre, elle a trait à des faits qui sont sans rapport avec ceux dont il est question dans le cas présent.

4. C'est à tort qu'il a été reproché au Tribunal fédéral des brevets de n'avoir pas examiné spécialement le caractère technique des sous-revendications. De même que le contenu inventif indépendant de sous-revendications ne fait pas, en principe, l'objet d'un examen particulier (cf. *Bundesgerichtshof* GRUR 1983, 171 - *Schneidhaspel*) (...), de même, il n'y a pas lieu de vérifier si, à la différence de la revendication principale, les sous-revendications contiennent un enseignement technique, à moins que le demandeur n'ait fait valoir ces sous-revendications et demandé, ne serait-ce qu'à titre subsi-

Unteransprüche zumindest hilfsweise beantragt hat. Daß dies der Fall gewesen wäre, zeigt die Rechtsbeschwerde nicht auf (§ 102 Abs. 4 Nr 3 PatG) (...)

DE 2/92

this was the case (Section 102, paragraph 4, point 3, of the Patent Law) (...)

DE 2/92

diare, la délivrance d'un brevet pour l'un de leurs objets. Or, il ne ressort pas du pourvoi que tel était le cas en l'espèce (article 102, (4) 3°) de la Loi sur les brevets). (...)

DE 2/92

Spanien

Änderung des Namens des spanischen Patentamts

Das spanische Patentamt teilte dem EPA mit, daß es seinen Namen von "Registro de la Propiedad Industrial" in **Oficina Española de Patentes y Marcas** geändert hat. Die Postanschrift, Telefon- und Telefax-Nummern haben sich nicht geändert.

Spain

Change of name of the Spanish Patent Office

The Spanish Patent Office has informed the EPO that it has changed its name from "Registro de la Propiedad Industrial" to **Oficina Española de Patentes y Marcas**. The postal address, telephone and fax numbers remain unchanged.

Espagne

Changement de nom de l'Office espagnol des brevets

L'office espagnol des brevets a informé l'OEB qu'il a changé son nom de "Registro de la Propiedad Industrial" en **Oficina Española de Patentes y Marcas**. L'adresse postale et les numéros de téléphone et de fax restent inchangés.

Portugal

Auswirkungen des Europäischen Patentübereinkommens auf das nationale Recht

Portugal ist am 1. Januar 1992 als 16. Staat dem EPÜ beigetreten¹

A. NATIONALE RECHTSGRUNDLAGEN

Die portugiesischen Rechtsvorschriften über die Anwendung des EPÜ (Regierungsverordnung Nr. 42/92 vom 31. März 1992) sind am 5. April 1992 in Kraft getreten. Das Patentrecht wird zur Zeit harmonisiert, und die neuen Bestimmungen werden voraussichtlich im ersten Quartal 1993 in Kraft treten. Nähere Informationen dazu werden noch im Amtsblatt des EPA veröffentlicht.

Die wichtigsten geltenden Rechtsvorschriften sind:

1. Gesetz über das gewerbliche Eigentum Nr. 30 679 vom 24. August 1940
2. Regierungsverordnung Nr 42/92 vom 31. März 1992
3. Verordnung Nr 599/91 vom 4 Juli 1991 über Gebühren

B. DURCHFÜHRUNG DES EPÜ IN PORTUGAL

Nachstehend sind die wichtigsten Bestimmungen über die Anwendung des EPÜ in Portugal zusammengefaßt. Die Übersicht ist nach demselben Schema aufgebaut wie die vom EPA herausgegebene Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ". Sie kann daher bis zu einer überarbeiteten und erweiterten Neuauflage dieser Broschüre als Beilage verwendet werden.

Portugal

Impact of the European Patent Convention on national law

On 1 January 1992, Portugal became the sixteenth Contracting State to the EPC¹.

A. NATIONAL LEGAL BASES

The Portuguese provisions implementing the EPC (Decree-Law No 42/92 of 31 March 1992) entered into force on 5 April 1992. Harmonisation of patent law is now under way, and new national legislation is expected to enter into force during the first quarter of 1993. Further information will be published in the EPO Official Journal in due course.

The main texts currently in force are as follows:

1. Industrial Property Code No. 30 679 of 24 August 1940
2. Decree-Law No 42/92 of 31 March 1992
3. Order No 599/91 of 4 July 1991 regarding fees

B. APPLICATION OF THE EPC IN PORTUGAL

The main provisions relating to application of the EPC in Portugal are summarised below. The information is structured in the same way as in the EPO brochure "National Law relating to the EPC". This summary may therefore be used as a supplement to the brochure until a revised edition is published.

Portugal

Incidences sur le droit national de la Convention sur le brevet européen

Depuis le 1^{er} janvier 1992, le Portugal est le seizième Etat partie à la CBE¹

A. BASES JURIDIQUES NATIONALES

Les dispositions portugaises concernant l'application de la CBE (décret-loi n° 42/92 du 31 mars 1992) sont entrées en vigueur le 5 avril 1992. L'harmonisation du droit des brevets est en cours et il est à prévoir que les nouvelles dispositions entreront en vigueur le premier trimestre de 1993. Un avis dans le JO de l'OEB donnera les informations utiles ultérieurement.

Les principaux textes législatifs en vigueur sont les suivants:

1. Code de la propriété industrielle n° 30 679 du 24 août 1940
2. Décret-loi n° 42/92 du 31 mars 1992
3. Ordonnance n° 599/91 du 4 juillet 1991 relative aux taxes

B. APPLICATION DE LA CBE AU PORTUGAL

On trouvera ci-après un résumé des dispositions importantes relatives à l'application de la CBE au Portugal. L'ordre suivi pour présenter ces informations correspond au plan adopté dans la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE". Ce résumé pourra donc être utilisé comme supplément à cette brochure, laquelle fera ultérieurement l'objet d'une nouvelle publication dans sa version révisée et complétée.

¹ Vgl. ABI EPA 1991.549

¹ Cf. OJ EPO 1991, 549

¹ cf. JO OEB 1991, 549.

I. Einreichung europäischer Patentanmeldungen (Artikel 75 EPÜ - Artikel 2 und 3 der Regierungsverordnung Nr. 42/92)

Europäische Patentanmeldungen können beim EPA oder unter der nachstehenden Anschrift beim portugiesischen Amt für gewerblichen Rechtsschutz (im folgenden "INPI" genannt) eingereicht werden²

Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Campo das Cebolas
P-1100 Lisboa

Anmelder mit Wohn- oder Geschäftssitz in Portugal müssen europäische Patentanmeldungen beim INPI einreichen, sofern nicht die Priorität einer früheren Anmeldung in Portugal beansprucht wird oder wenn der Gegenstand der europäischen Patentanmeldung geheim zu halten ist.

Beim INPI eingereichte europäische Patentanmeldungen können in allen von Artikel 14 (1) und (2) EPÜ vorgesehenen Sprachen abgefaßt sein.

Europäischen Patentanmeldungen, die beim INPI in einer anderen Sprache als Portugiesisch eingereicht werden, ist eine portugiesische Übersetzung der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zusammenfassung sowie eine Kopie der Zeichnungen beizufügen, selbst wenn diese keine zu übersetzenden Ausdrücke enthalten; dies gilt jedoch nicht, wenn in der europäischen Patentanmeldung die Priorität einer früheren Anmeldung in Portugal beansprucht wird.

II. A. Rechte aus der europäischen Patentanmeldung nach der Veröffentlichung (Artikel 67 und 93 EPÜ - Artikel 4 der Regierungsverordnung Nr. 42/92)

Nach Artikel 4 (1) der Regierungsverordnung Nr. 42/92 genießt eine veröffentlichte europäische Patentanmeldung, in der Portugal benannt ist, ein vorläufigen Schutz von dem Tag an, an dem eine portugiesische Übersetzung der Patentansprüche und eine Kopie der Zeichnungen, selbst wenn diese keinen zu übersetzenden Text enthalten, der Öffentlichkeit vom INPI zugänglich gemacht werden.

B. Einreichung einer Übersetzung der Patentansprüche (Artikel 67(3) EPÜ - Artikel 4, 7 und 11 der Regierungsverordnung Nr. 42/92)

Hat der Anmelder seinen Wohn- oder Geschäftssitz nicht in Portugal, so muß nach Artikel 7 der Regierungsverordnung Nr. 42/92 ein Inlandsvertreter für die portugiesische Übersetzung der Patentansprüche und gegebenenfalls des in den Zeichnungen enthaltenen Textes verantwortlich zeichnen

I. Filing of European patent applications (Article 75 EPC - Sections 2 and 3 of Decree-Law No. 42/92)

European patent applications may be filed with either the EPO or the Portuguese Industrial Property Office (INPI)²:

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
Campo das Cebolas
P-1100 Lisboa

Applicants with residence or principal place of business in Portugal must file with INPI any European patent application unless it claims the priority of an earlier filing in Portugal or if the invention claimed therein is considered secret.

European patent applications filed with INPI may be drawn up in any of the languages referred to in Article 14(1) and (2) EPC

European patent applications filed with INPI in a language other than Portuguese must be accompanied - unless the priority of an earlier Portuguese national filing is claimed - by a translation into Portuguese of the description, claims and abstract, and by a copy of the drawings even if these contain no text for translation.

II. A. Rights conferred by a European patent application after publication (Articles 67 and 93 EPC - Section 4 of Decree-Law No. 42/92)

Under Section 4(1) of Decree-Law No. 42/92 a published European patent application designating Portugal enjoys provisional protection from such time as INPI makes available to the public a Portuguese translation of the claims and a copy of the drawings (even if the latter contain no text for translation)

B. Filing of a translation of the claims (Article 67(3) EPC - Sections 4, 7 and 11 of Decree-Law No. 42/92)

Under Section 7 of Decree-Law No. 42/92, for applicants with neither residence nor principal place of business in Portugal the claims and any text in the drawings must be translated into Portuguese under the responsibility of a domestic representative.

I. Dépôt de demandes de brevet européen (article 75 CBE - articles 2 et 3 du décret-loi n° 42/92)

Les demandes de brevet européen peuvent être déposées soit auprès de l'OEB, soit auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après INPI)²:

Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Campo das Cebolas
P-1100 Lisboa

Les demandeurs qui ont leur domicile ou siège social au Portugal doivent déposer les demandes de brevet européen auprès de l'INPI s'ils ne revendiquent pas la priorité d'un dépôt antérieur au Portugal ou lorsque l'objet de la demande de brevet européen est considéré comme secret.

Les demandes de brevet européen déposées auprès de l'INPI peuvent être rédigées dans toutes les langues visées à l'article 14(1) et (2) CBE.

Les demandes de brevet européen qui sont déposées à l'INPI dans une autre langue que le portugais, doivent être accompagnées 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, sauf si la priorité d'un dépôt antérieur au Portugal est revendiquée dans la demande de brevet européen

II. A. Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication (articles 67 et 93 CBE - article 4 du décret-loi n° 42/92)

En vertu de l'article 4(1) du décret-loi n° 42/92, une demande de brevet européen publiée désignant le Portugal jouit de la protection provisoire à compter de la date à laquelle une traduction des revendications en portugais et une copie des dessins, même si ceux-ci ne contiennent pas de texte à traduire, sont mises à la disposition du public par l'INPI.

B. Production d'une traduction des revendications (article 67(3) CBE - articles 4, 7 et 11 du décret-loi n° 42/92)

En vertu de l'article 7 du décret-loi n° 42/92, lorsque le demandeur n'a pas son domicile ou siège social au Portugal, la traduction en portugais des revendications et, le cas échéant, du texte contenu dans les dessins doit être effectuée sous la responsabilité d'un mandataire national.

² Europäische Teilanmeldungen sind stets unmittelbar beim EPA einzureichen (Artikel 76 (1) EPÜ)

² European divisional applications must always be filed directly with the EPO (Article 76(1) EPC)

² Les demandes divisionnaires de brevet européen doivent toujours être déposées directement auprès de l'OEB (article 76(1) CBE)

Der Anmelder hat an den INPI die Vorlagegebühr (500 PTE), die Anmeldegebühr (5 000 PTE) und die Veröffentlichungsgebühr (6 000 PTE) zu entrichten.

Der INPI macht diese Übersetzungen der Öffentlichkeit dadurch zugänglich, daß er im portugiesischen Patentblatt einen Hinweis mit den Kenndaten der europäischen Patentanmeldung veröffentlicht; vom Tag der Veröffentlichung dieses Hinweises an kann jedermann von der Übersetzung Kenntnis nehmen und Kopien erhalten.

Eine Berichtigung der Übersetzung ist jederzeit zulässig. Die berichtigte Fassung ist nach Entrichtung der Vorlagegebühr von 500 PTE von dem Tag an wirksam, an dem sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

III. Einreichung einer Übersetzung der Patentschrift (Artikel 65 EPÜ - Artikel 5 bis 8 und 11 der Regierungsverordnung Nr. 42/92)

Ein europäisches Patent, in dem Portugal benannt ist, wird nur dann wirksam, wenn beim INPI eine portugiesische Übersetzung der europäischen Patentschrift in der erteilten oder im Einspruchsverfahren geänderten Fassung eingereicht wird.

Die Übersetzung ist innerhalb von **drei Monaten** nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung bzw. die Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung im Europäischen Patentblatt einzureichen. Innerhalb derselben Frist hat der Patentinhaber die Vorlagegebühr (500 PTE) und die Veröffentlichungsgebühr (6 000 PTE) zu entrichten. Hatte der Patentinhaber keine Übersetzung der Patentansprüche für die Zwecke des einstweiligen Schutzes eingereicht, so hat er ferner die Anmeldegebühr (5 000 PTE) zu entrichten. Der Übersetzung der europäischen Patentschrift ist eine Kopie der Zeichnungen auch dann bei/ufügen, wenn diese keine zu übersetzenden Ausdrücke enthalten.

Hat der Patentinhaber seinen Wohn- oder Geschäftssitz nicht in Portugal, so muß ein Inlandsvertreter für die portugiesische Übersetzung der Patentschrift verantwortlich zeichnen.

Nach Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühren veröffentlicht der INPI im portugiesischen Patentblatt einen Hinweis auf die Einreichung der Übersetzung.

Eine Berichtigung der Übersetzung ist jederzeit zulässig. Die berichtigte Fassung ist nach Entrichtung der Vorlagegebühr von 500 PTE von dem Tag an wirksam, an dem sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

The applicant has to pay INPI a presentation fee (PTE 500), filing fee (PTE 5 000) and publication fee (PTE 6 000).

INPI makes the translations available to the public by publishing details in the Industrial Property Bulletin identifying the European patent application; thenceforward the translation can be consulted and copies obtained.

The translation may be corrected at any time. The corrected version takes effect once it is made available to the public, and a presentation fee of PTE 500 paid.

III. Filing of a translation of the patent specification (Article 65 EPC - Sections 5 to 8 and 11 of Decree-Law No. 42/92)

A European patent designating Portugal has effect in that country only if a Portuguese translation of the specification as granted, or as amended following opposition proceedings, is filed with INPI.

The translation must be filed within **three months** of publication in the European Patent Bulletin of the mention of grant or the decision to maintain the patent as amended. Within the same time limit the patentee must also pay the presentation and publication fees (PTE 500 and 6 000), and - if he has not already filed the translation of the claims to secure provisional protection - the filing fee (PTE 5 000). The translation of a European patent specification must be accompanied by a copy of the drawings, even if these contain no text for translation.

For patentees with neither residence nor principal place of business in Portugal, the patent specification must be translated into Portuguese under the responsibility of a domestic representative.

Once the requisite fees have been paid, INPI publishes in the Industrial Property Bulletin a mention that the translation has been filed.

The translation may be corrected at any time. The corrected version takes effect once it has been made available to the public, and a presentation fee of PTE 500 paid.

Le demandeur est tenu de payer à l'INPI la taxe de présentation (500 PTE), la taxe de dépôt (5 000 PTE) et la taxe de publication (6 000 PTE).

Aux fins de mise à disposition du public desdites traductions, l'INPI publie, dans le Bulletin de la propriété industrielle, une mention contenant les indications nécessaires à identifier la demande de brevet européen, à partir de la date de publication de cette mention, toute personne peut prendre connaissance de la traduction et en obtenir des copies.

La traduction peut être corrigée à tout moment. La version corrigée prend effet à compter de la date de sa mise à disposition du public et après paiement de la taxe de présentation de 500 PTE.

III. Production d'une traduction du fascicule du brevet (article 65 CBE - articles 5 à 8 et 11 du décret-loi n° 42/92)

Un brevet européen désignant le Portugal n'a d'effet que si une traduction en portugais du fascicule du brevet européen tel que délivré ou modifié à l'issue d'une procédure d'opposition est déposée auprès de l'INPI.

Le délai fixé pour la production de la traduction est de **trois mois** à compter de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet ou de la décision relative au maintien du brevet sous sa forme modifiée. Pendant ce même délai, le breveté devra payer les taxes de présentation (500 PTE) et de publication (6 000 PTE). En outre, si le breveté n'avait pas déposé la traduction des revendications aux fins de la protection provisoire, il devra payer la taxe de dépôt (5 000 PTE). La traduction du fascicule du brevet européen devra être accompagnée d'une copie des dessins, même si ceux-ci ne contiennent pas d'expressions à traduire.

Lorsque le titulaire du brevet n'a pas son domicile ou siège social au Portugal, la traduction en portugais du fascicule du brevet doit être effectuée sous la responsabilité d'un mandataire national.

Après paiement des taxes requises susmentionnées, l'INPI publie, dans le Bulletin de la Propriété industrielle, une mention que la traduction a été déposée.

La traduction peut être corrigée à tout moment. La version corrigée prend effet à compter de la date de sa mise à disposition du public, et après paiement de la taxe de présentation de 500 PTE.

IV. Verbindliche Fassung einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (Artikel 70 EPÜ - Artikel 10 und 11 der Regierungsverordnung Nr. 42/92)

Die Übersetzung stellt die verbindliche Fassung dar, falls ihr Schutzbereich enger ist als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache. Dies gilt jedoch nicht für das Nichtigkeitsverfahren. Bei Berichtigung einer Übersetzung gewährt Artikel 11 der Regierungsverordnung Nr 42/92 Vorbenutzern bestimmte Rechte, die den in Artikel 70 (4) b) EPÜ genannten entsprechen

V. Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patente (Artikel 141 EPÜ - Artikel 15 der Regierungsverordnung Nr. 42/92 - Artikel 257 des Gesetzes über das gewerbliche Eigentum Nr. 30 679-Verordnung Nr. 599/91)

Vom INPI werden Jahresgebühren für die Jahre erhoben, die auf das Jahr folgen, in dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden ist

Die Jahresgebühren werden während des Zeitraums fällig, für den sie geschuldet werden. Vorauszahlung ist möglich. Der INPI versendet keine Zahlungserinnerungen

Bei Entrichtung einer Zuschlagsgebühr von 50 % können die Jahresgebühren noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten entrichtet werden

Entrichtet der Patentinhaber die Zuschlagsgebühr nicht, so veröffentlicht der INPI den Rechtsverlust. Innerhalb einer Frist von einem Jahr nach dieser Veröffentlichung kann der Patentinhaber unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr in Höhe des Dreifachen der geschuldeten Gebühr die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragen.

Für die Entrichtung der Jahresgebühren ist ein Inlandsvertreter zu bestellen.

Derzeit gelten folgende Jahresgebührensätze:

1 Jahr	3 000 PTE
2. Jahr	3 500 PTE
3. Jahr	4 000 PTE
4. Jahr	5 000 PTE
5. Jahr	5 500 PTE
6. Jahr	6 000 PTE
7. Jahr	7 000 PTE
8. Jahr	7 500 PTE
9. Jahr	8 000 PTE
10. Jahr	9 000 PTE
11. Jahr	9 500 PTE
12. Jahr	10 000 PTE
13. Jahr	10 500 PTE
14. Jahr	11 500 PTE
15. Jahr	12 500 PTE

IV. Authentic text of a European patent application or European patent (Article 70 EPC - Sections 10 and 11 of Decree-Law No. 42/92)

The translation is the authentic text if the scope of protection is narrower than in the language of the proceedings. This does not apply, however, in revocation proceedings. Regarding the rights of a prior user where a translation is corrected, Section 11 of Decree-Law No 42/92 provides for safeguards corresponding to those referred to in Article 70(4)(b) EPC.

V. Payment of renewal fees for European patents (Article 141 EPC - Section 15 of Decree-Law No. 42/92 - Section 257 of Industrial Property Code No. 30 679 - Order No. 599/91)

Renewal fees are payable to INPI for the years following that in which the European Patent Bulletin mentions grant of the European patent.

Renewal fees fall due during the period in respect of which they are payable. They may be paid in advance. INPI does not notify patentees if they fail to pay.

There is also a six-month period of grace during which renewal fees can still be paid, together with a 50% surcharge.

If a patentee does not pay the surcharge, INPI publishes his loss of rights. He then has one year as from publication to request re-establishment of rights, provided he also pays a surcharge equal to three times the fee due.

A domestic representative has to be appointed for payment of renewal fees.

Renewal fee rates are currently as follows:

1st year	PTE 3 000
2nd year	PTE 3 500
3rd year	PTE 4 000
4th year	PTE 5 000
5th year	PTE 5 500
6th year	PTE 6 000
7th year	PTE 7 000
8th year	PTE 7 500
9th year	PTE 8 000
10th year	PTE 9 000
11th year	PTE 9 500
12th year	PTE 10 000
13th year	PTE 10 500
14th year	PTE 11 500
15th year	PTE 12 500

IV. Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi (article 70 CBE - articles 10 et 11 du décret-loi n° 42/92)

La traduction est le texte qui fait foi dans le cas où la protection conférée selon la traduction est moins étendue que celle conférée selon le texte rédigé dans la langue de la procédure, sauf dans le cas d'une action en nullité. S'agissant des droits d'un utilisateur antérieur lorsqu'une traduction est rectifiée, l'article 11 du décret-loi n° 42/92 prévoit des garanties correspondant à celles visées à l'article 70(4)(b) CBE.

V. Paiement des taxes annuelles afférentes aux brevets européens (article 141 CBE - article 15 du décret-loi n° 42/92 - article 257 du Code de la Propriété industrielle n° 30 679 - Ordonnance n° 599/91)

Les taxes annuelles sont à payer à l'INPI pour les années suivant celle au cours de laquelle la mention de la délivrance du brevet européen a été publiée dans le Bulletin européen des brevets.

Les taxes annuelles viennent à échéance durant la période par rapport à laquelle elles sont dues. Il est possible d'effectuer le paiement par avance. L'INPI n'envoie pas de signification en cas de non paiement.

Le délai supplémentaire pour le paiement des taxes annuelles est de six mois moyennant paiement d'une surtaxe de 50%.

Lorsque le titulaire du brevet ne paie pas la surtaxe, l'INPI publie la perte des droits. Dans le délai d'une année à compter de cette publication, le titulaire du brevet peut requérir le rétablissement dans ses droits, moyennant paiement d'une surtaxe égale à trois fois la taxe due.

Il est nécessaire de désigner un mandataire national pour le paiement des taxes annuelles.

Les montants des taxes annuelles sont actuellement les suivants:

1 ^e année	3 000 PTE
2 ^e année	3 500 PTE
3 ^e année	4 000 PTE
4 ^e année	5 000 PTE
5 ^e année	5 500 PTE
6 ^e année	6 000 PTE
7 ^e année	7 000 PTE
8 ^e année	7 500 PTE
9 ^e année	8 000 PTE
10 ^e année	9 000 PTE
11 ^e année	9 500 PTE
12 ^e année	10 000 PTE
13 ^e année	10 500 PTE
14 ^e année	11 500 PTE
15 ^e année	12 500 PTE

VI. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen in nationale Patentanmeldungen (Artikel 135 bis 137 EPÜ- Artikel 12 der Regierungsverordnung Nr. 42/92)

Nach portugiesischem Recht ist bei Eintritt der Rücknahmefiktion entweder nach Artikel 77 (5) EPÜ oder nach Artikel 90 (3) EPÜ, wenn die Übersetzung in der Verfahrenssprache nicht rechtzeitig eingereicht worden ist, eine Umwandlung möglich.

Der Umwandlungsantrag muß innerhalb von drei Monaten nach dem Tag eingereicht werden, an dem die Mitteilung des EPA, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, zugestellt worden ist (Artikel 135 (2) EPÜ). Der Anmelder muß die bei der Einreichung einer portugiesischen Anmeldung fälligen Gebühren, nämlich die Vorlagegebühr (500 PTE), die Anmeldegebühr (5 000 PTE) und die Veröffentlichungsgebühr (6 000 PTE), entrichten und eine portugiesische Übersetzung der Anmeldung einreichen. Diese Handlungen sind innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Tag vorzunehmen, an dem der Umwandlungsantrag beim INPI eingegangen ist.

Artikel 12 (5) der Regierungsverordnung Nr 42/92 sieht ferner vor, daß ein Anmelder, der keinen Wohn- oder Geschäftssitz in Portugal hat, die Entrichtung der Gebühren und die Einreichung der portugiesischen Übersetzung der Anmeldung durch einen portugiesischen Vertreter vornehmen lassen muß

Die europäische Patentanmeldung gilt vom Zeitpunkt des Eingangs des Umwandlungsantrags beim INPI an als portugiesische Patentanmeldung.

VII. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen in nationale Gebrauchsmusteranmeldungen (Artikel 140 EPÜ- Artikel 13 der Regierungsverordnung Nr. 42/92)

Nach portugiesischem Recht ist es auch möglich, eine europäische Patentanmeldung in den unter VI. genannten Fällen in eine portugiesische Gebrauchsmusteranmeldung umzuwandeln. Eine solche Umwandlung ist ferner möglich, wenn die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt.

Das Verfahren für die Umwandlung in eine portugiesische Gebrauchsmusteranmeldung entspricht dem für die Umwandlung in eine nationale Patentanmeldung (vgl Nr. VI).

VIII. Zahlung von Gebühren

Zahlungen an den INPI sind von einem Inlandsvertreter in bar oder durch Scheck vorzunehmen.

VI. Conversion of European patent applications into national patent applications (Articles 135 to 137 EPC - Section 12 of Decree-Law No. 42/92)

Portuguese law makes provision for conversion in the case of deemed withdrawal under Article 77(5) EPC, or under Article 90(3) EPC where the translation in the language of proceedings was not filed in time.

The request for conversion must be filed within three months of the EPO's notifying the applicant that the application is deemed withdrawn (Article 135(2) EPC) Within two months of INPI's receiving his request, the applicant must then pay the fees payable on filing a Portuguese application - viz. the presentation fee (PTE 500), filing fee (PTE 5 000) and publication fee (PTE 6 000)- and file a Portuguese translation of the application.

Section 12(5) of Decree-Law 42/92 also requires applicants with neither residence nor principal place of business in Portugal to appoint a Portuguese representative to pay the above fees and file the Portuguese translation of the application.

The European patent application is considered a Portuguese one as from the date on which INPI receives the request for conversion.

VII. Conversion of European patent applications into national utility model applications (Article 140 EPC - Section 13 of Decree-Law No. 42/92)

Under Portuguese law, a European patent application may also be converted into an application for a Portuguese utility model in the circumstances as referred to under Section VI above. Conversion is also possible if the European application is refused, withdrawn, or deemed withdrawn.

The procedure is the same as for conversion into a national patent application (see Section VI above).

VIII. Payment of fees

Payments must be made to INPI in cash or by cheque by a domestic representative

VI. Transformation de demandes de brevet européen en demandes de brevet national (articles 135 à 137 CBE - article 12 du décret- loi n° 42/92)

Le droit portugais prévoit la possibilité de transformation lorsque la demande est réputée retirée soit en vertu de l'article 77(5) CBE soit en vertu de l'article 90(3) CBE lorsque la traduction dans la langue de la procédure n'a pas été produite en temps utile

La requête en transformation doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'OEB a signifié au demandeur que la demande est réputée retirée (article 135(2) CBE) Le demandeur doit payer les taxes dues lors du dépôt d'une demande portugaise, à savoir la taxe de présentation (500 PTE), la taxe de dépôt (5 000 PTE) et la taxe de publication (6 000 PTE) et déposer une traduction de la demande en portugais. Le demandeur doit accomplir ces actes dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la requête en transformation a été reçue par l'INPI.

L'article 12(5) du décret-loi n° 42/92 prévoit en outre que le demandeur nomme un mandataire portugais lorsqu'il n'a pas son domicile ou siège social au Portugal pour effectuer le paiement des taxes sus-indiquées et le dépôt de la traduction de la demande en portugais

La demande européenne est considérée comme une demande portugaise à compter de la date à laquelle l'INPI reçoit la requête en transformation.

VII. Transformation de demandes de brevet européen en demandes de modèle d'utilité national (article 140 CBE - article 13 du décret-loi n° 42/92)

Le droit portugais prévoit également la possibilité de transformation d'une demande de brevet européen en une demande de modèle d'utilité portugais dans les cas susmentionnés (supra VI). Une telle transformation est en outre possible lorsque la demande de brevet européen est soit rejetée, soit retirée, soit réputée retirée.

La procédure à suivre pour la transformation en demande de modèle d'utilité portugais est celle prévue pour la transformation en demande de brevet national (cf. supra VI.).

VIII. Paiement des taxes

Les paiements doivent être effectués à l'INPI en espèces ou par chèque par un mandataire national

IX. Verschiedenes**1. Doppelschutz (Artikel 139 (3) EPÜ - Artikel 14 der Regierungsverordnung Nr. 42/92)**

Soweit das nationale Patent dieselbe Erfindung wie das europäische Patent zum Gegenstand hat, hat das nationale Patent von dem Zeitpunkt an keine Wirkung mehr, zu dem die Frist zur Einlegung des Einspruchs gegen das europäische Patent abgelaufen ist, ohne daß Einspruch eingelegt worden ist, oder zu dem das Einspruchsverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist. Das nationale Patent hat keine Wirkung, wenn es nach den beiden vorstehend genannten Stichtagen erteilt wurde.

2. Räumlicher Anwendungsbereich des EPÜ (Artikel 168 EPÜ)

Das EPÜ gilt im gesamten Hoheitsgebiet Portugals.

C. ANDÈRE INTERNATIONALE VERTRÄGE

Der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) ist für Portugal am 24. November 1992 in Kraft³ getreten. Portugal ist nicht Vertragsstaat des Budapester Vertrags über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen

IX. Miscellaneous**1. Simultaneous protection (Article 139(3) EPC - Section 14 of Decree-Law No. 42/92)**

If a national patent covers the same invention as a European patent, the national patent ceases to have effect either on expiry of the opposition period with the European patent unopposed or on the date any opposition proceedings are definitively terminated. A national patent has no effect if granted after these two dates.

2. Territorial field of application of the EPC (Article 168 EPC)

The EPC applies throughout the territory of Portugal.

C. OTHER INTERNATIONAL TREATIES

The Patent Cooperation Treaty (PCT) entered into force for Portugal on 24 November 1992³. Portugal is not a party to the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms.

IX. Divers**1. Protections cumulées (article 139(3) CBE - article 14 du décret-loi n° 42/92)**

Dans la mesure où le brevet national couvre la même invention que le brevet européen, le brevet national cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai pour faire opposition au brevet européen a expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est définitivement close. Le brevet national ne produit pas d'effets lorsqu'il a été délivré à une date postérieure aux deux dates précitées

2. Champ d'application territorial de la CBE (article 168 CBE)

La CBE est applicable sur l'ensemble du territoire du Portugal.

C. AUTRES TRAITES INTERNATIONAUX

Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) est entré en vigueur à l'égard du Portugal le 24 novembre 1992³. Le Portugal n'est pas partie au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes.

³ Vgl. ABI EPA 1992, 688.

³ Cf. OJ EPO 1992, 688

³ Cf. JO OEB 1992, 688.

INTERNATIONALE VERTRÄGE

EWG-Vertrag

Ergänzendes Schutzzertifikat für Arzneimittel

I. Vorbemerkung

Der Rat der Europäischen Gemeinschaften hat am 18. Juni 1992 die nachstehende Verordnung über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel angenommen. Die Verordnung tritt am 2. Januar 1993 in Kraft und ist von diesem Zeitpunkt an in allen EG-Mitgliedstaaten unmittelbar anwendbar, die nicht unter die Sonderregelung des Artikels 21 der Verordnung fallen (danach gilt die Verordnung in Griechenland, Portugal und Spanien erst ab dem 2.1.1998). Sie führt für neue, im Bereich der Europäischen Gemeinschaft arzneimittelrechtlich erstmals zugelassene Wirkstoffe oder Wirkstoffzusammensetzungen ein ergänzendes Schutzzertifikat ein, das eine Verlängerung der Wirkungen des patentrechtlichen Schutzes solcher Erzeugnisse ermöglicht. In seinen Voraussetzungen und Wirkungen ist das Schutzzertifikat auf die behördliche Genehmigung für das Inverkehrbringen des Erzeugnisses und dessen Schutz durch ein nationales oder europäisches (Grund-)Patent bezogen.

Die Erteilung des Schutzzertifikats erfolgt grundsätzlich durch die für den gewerblichen Rechtsschutz zuständige Behörde desjenigen EG-Mitgliedstaats, der das Grundpatent erteilt hat oder, wenn es sich um ein europäisches Patent handelt, für den es erteilt worden ist (Art. 9 (1), 10 (1) der Verordnung). Von der Möglichkeit, das Europäische Patentamt mit der Erteilung von Schutzzertifikaten zu beauftragen hat bislang kein Mitgliedsstaat Gebrauch gemacht.

Besonders hinzuweisen ist auf die **Übergangsregelung in Artikel 19 der Verordnung**, nach der für Erzeugnisse, die bei Inkrafttreten der Verordnung durch ein wirksames Grundpatent geschützt sind, ein Zertifikat erteilt werden kann, wenn die maßgebliche Genehmigung für das Inverkehrbringen des Erzeugnisses erst nach einem bestimmten Stichtag (grundsätzlich 1.1.1985, für Dänemark und Deutschland 1.1.1988, für Belgien und Italien: 1.1.1982) erteilt wurde und der Antrag auf Erteilung des Zertifikats innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten der Verordnung gestellt wird.

INTERNATIONAL TREATIES

EEC Treaty

Supplementary Protection Certificate for Medicinal Products

I. Introduction

On 18 June 1992 the Council of the European Communities adopted the Regulation concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products which is set out below. The Regulation enters into force on 2 January 1993 and from that date is directly applicable in all EC Member States which are not covered by the special provision in Article 21 (under the terms of which the Regulation will only apply as from 2 January 1998 in Greece, Portugal and Spain). It creates a supplementary protection certificate providing for extension of the effects of patent protection for new active ingredients or combinations of active ingredients authorised within the European Community for the first time under the law governing medicinal products. The conditions for grant of the protection certificate and its effects depend on the official authorisation to place the product on the market and on the protection afforded by a national or European (basic) patent

The protection certificate is normally granted by the competent industrial property office of the EC Member State which granted the basic patent or, in the case of a European patent, on whose behalf it was granted (Articles 9(1) and 10(1) of the Regulation). No Member State has so far instructed the European Patent Office to grant protection certificates

Special attention is drawn to the **transitional provisions in Article 19 of the Regulation**, under which a product which is protected by a valid basic patent at the time of entry into force of the Regulation may be granted a certificate if the authorisation to place it on the market was only obtained after a certain date (generally speaking 1 January 1985; for Denmark and Germany, 1 January 1988; for Belgium and Italy, 1 January 1982) and the application for the certificate is submitted within six months of the date on which the Regulation enters into force

TRAITES INTERNATIONAUX

Traité CEE

Certificat complémentaire de protection pour les médicaments

I. Remarque préliminaire

Le 18 juin 1992, le Conseil des Communautés européennes a arrêté le règlement reproduit ci-après concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments. Ce règlement entrera en vigueur le 2 janvier 1993 et sera directement applicable, à compter de cette date, dans tous les Etats membres de la CE non visés par les dispositions particulières de l'article 21 (selon lesquelles le règlement est applicable en Espagne, en Grèce et au Portugal à compter du 2 janvier 1998 seulement). Il introduit dans la Communauté européenne un certificat complémentaire de protection pour des principes actifs nouveaux ou des compositions nouvelles de principes actifs, qui sont autorisés pour la première fois, conformément à la législation en matière de médicaments. Ce certificat permet de prolonger la durée des effets de la protection conférée par brevet à de tels produits. Les conditions de délivrance et les effets du certificat de protection dépendent de l'autorisation administrative de mise sur le marché du produit et de la protection conférée à ce dernier par un brevet national ou européen (de base).

Le certificat de protection est délivré par le service compétent de la propriété industrielle de l'Etat membre de la CE qui a délivré le brevet de base ou, lorsqu'il s'agit d'un brevet européen, pour lequel celui-ci a été délivré (art. 9(1) et 10(1) du règlement). A ce jour, aucun Etat membre n'a fait usage de la possibilité de demander à l'Office européen des brevets de délivrer des certificats de protection.

Il convient d'attirer tout particulièrement l'attention sur les **dispositions transitoires prévues à l'article 19 du règlement**, aux termes desquelles tout produit qui, à la date d'entrée en vigueur du règlement, est protégé par un brevet de base en vigueur, peut donner lieu à la délivrance d'un certificat lorsque l'autorisation de mise sur le marché de ce produit n'a été obtenue qu'après une date déterminée (en règle générale, le 1^{er} janvier 1985; pour l'Allemagne et le Danemark, le 1^{er} janvier 1988, pour la Belgique et l'Italie, le 1^{er} janvier 1982) et que la demande de certificat a été présentée dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du règlement.

Wegen der einzelstaatlichen Ausführungsbestimmungen zu der Verordnung wird auf die einschlägigen nationalen Publikationen verwiesen

II. VERORDNUNG (EWG) Nr. 1768/92 DES RATES vom 18. Juni 1992 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel*

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 100a,

auf Vorschlag der Kommission¹

in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament²,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses³,

in Erwägung nachstehender Gründe: Die Forschung im pharmazeutischen Bereich trägt entscheidend zur ständigen Verbesserung der Volksgesundheit bei.

Arzneimittel, vor allem solche, die das Ergebnis einer langen und kostspieligen Forschungstätigkeit sind, werden in der Gemeinschaft und in Europa nur weiterentwickelt, wenn für sie eine günstige Regelung geschaffen wird, die einen ausreichenden Schutz zur Förderung einer solchen Forschung vorsieht.

Derzeit wird durch den Zeitraum zwischen der Einreichung einer Patentanmeldung für ein neues Arzneimittel und der Genehmigung für das Inverkehrbringen desselben Arzneimittels der tatsächliche Patentschutz auf eine Laufzeit verringert, die für die Amortisierung der in der Forschung vorgenommenen Investitionen unzureichend ist.

Diese Tatsache führt zu einem unzureichenden Schutz, der nachteilige Auswirkungen auf die pharmazeutische Forschung hat

Die jetzige Situation bringt die Gefahr mit sich, daß die in den Mitgliedstaaten gelegenen Forschungszentren nach Ländern verlagert werden, die bereits jetzt einen größeren Schutz bieten.

Auf Gemeinschaftsebene ist eine einheitliche Lösung zu finden, um auf diese Weise einer heterogenen Entwicklung der nationalen Rechtsvorschriften vorzubeugen, die neue Unterschiede zur Folge hätte, welche geeignet wären, den freien Verkehr von Arzneimitteln innerhalb der Gemeinschaft zu be-

For the national implementing provisions to the Regulation, please refer to the relevant national publications

II. COUNCIL REGULATION (EEC) No 1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products*

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article 100a thereof,

Having regard to the proposal from the Commission¹,

In cooperation with the European Parliament²,

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee³

Whereas pharmaceutical research plays a decisive role in the continuing improvement in public health;

Whereas medicinal products, especially those that are the result of long, costly research will not continue to be developed in the Community and in Europe unless they are covered by favourable rules that provide for sufficient protection to encourage such research;

Whereas at the moment the period that elapses between the filing of an application for a patent for a new medicinal product and authorisation to place the medicinal product on the market makes the period of effective protection under the patent insufficient to cover the investment put into the research,

Whereas this situation leads to a lack of protection which penalises pharmaceutical research;

Whereas the current situation is creating the risk of research centres situated in the Member States relocating to countries that already offer greater protection:

Whereas a uniform solution at Community level should be provided for, thereby preventing the heterogeneous development of national laws leading to further disparities which would be likely to create obstacles to the free movement of medicinal products within the Community and thus directly

Pour les modalités nationales d'exécution du règlement, on se reportera aux publications nationales spécialisées

I. REGLEMENT (CEE) N° 1768/92 DU CONSEIL du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments*

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission¹,

en coopération avec le Parlement européen²,

vu l'avis du Comité économique et social³,

considérant que la recherche dans le domaine pharmaceutique contribue de façon décisive à l'amélioration continue de la santé publique:

considérant que les médicaments et notamment ceux résultant d'une recherche longue et coûteuse ne continueront à être développés dans la Communauté et en Europe que s'ils bénéficient d'une réglementation favorable prévoyant une protection suffisante pour encourager une telle recherche:

considérant que, à l'heure actuelle, la période qui s'écoule entre le dépôt d'une demande de brevet pour un nouveau médicament et l'autorisation de mise sur le marché dudit médicament réduit la protection effective conférée par le brevet à une durée insuffisante pour amortir les investissements effectués dans la recherche;

considérant que ces circonstances conduisent à une insuffisance de protection qui pénalise la recherche pharmaceutique;

considérant que la situation actuelle fait courir le risque d'un déplacement des centres de recherche situés dans les tats membres vers des pays offrant d'ores et déjà une meilleure protection;

considérant qu'il convient de prévoir une solution uniforme au niveau communautaire et de prévenir ainsi une évolution hétérogène des législations nationales aboutissant à de nouvelles disparités qui seraient de nature à entraver la libre circulation des médicaments au sein de la Communauté et à

* ABl. Nr L 182 vom 27.1992, S. 1

¹ ABl. Nr C 114 vom 8.5.1990, S. 10

² ABl. Nr C 19 vom 28.1.1991, S. 94 und ABl. Nr C 150 vom 15.6.1992

³ ABl. Nr C 69 vom 18.3.1991, S. 22.

* OJ No. L 182 27.1992, 1

¹ OJ No. C 114, 8.5.1990, 10

² OJ No. C 19, 28.1.1991, 94 and OJ No. C 150, 15.6.1992.

³ OJ No. C 69, 18.3.1991, 22

* JO n° L 182 du 27.1992 p 1

¹ JO n° C 114 du 8.5.1990. p 10

² JO n° C 19 du 28.1.1991 p 94, et JO n° C 150 du 15.6.1992

³ JO n° C 69 du 18.3.1991. p 22

hindern und dadurch die Schaffung und das Funktionieren des Binnenmarktes unmittelbar zu beeinträchtigen.

Es ist deshalb notwendig, ein ergänzendes Schutzzertifikat für Arzneimittel, deren Vermarktung genehmigt ist, einzuführen, das der Inhaber eines nationalen oder europäischen Patents unter denselben Voraussetzungen in jedem Mitgliedstaat erhalten kann. Die Verordnung ist deshalb die geeignetste Rechtsform.

Die Dauer des durch das Zertifikat gewährten Schutzes muß so festgelegt werden, daß dadurch ein ausreichender tatsächlicher Schutz erreicht wird. Hierzu müssen demjenigen, der gleichzeitig Inhaber eines Patents und eines Zertifikats ist, insgesamt höchstens fünfzehn Jahre Ausschließlichkeit ab der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen des betreffenden Arzneimittels in der Gemeinschaft eingeräumt werden.

In einem so komplexen und empfindlichen Bereich wie dem pharmazeutischen Sektor müssen jedoch alle auf dem Spiel stehenden Interessen einschließlich der Volksgesundheit berücksichtigt werden. Deshalb kann das Zertifikat nicht für mehr als fünf Jahre erteilt werden. Der von ihm gewährte Schutz muß im übrigen streng auf das Erzeugnis beschränkt sein, für das die Genehmigung für das Inverkehrbringen als Arzneimittel erteilt wurde.

Auch die Festlegung der Übergangsregelung muß in ausgewogener Weise erfolgen. Diese Übergangsregelung muß es der Pharmaindustrie in der Gemeinschaft ermöglichen, den Rückstand gegenüber ihren Hauptkonkurrenten, die seit mehreren Jahren über Rechtsvorschriften verfügen, die ihnen einen angemesseneren Schutz einräumen, zum Teil auszugleichen. Dabei muß gleichzeitig darauf geachtet werden, daß mit der Übergangsregelung die Verwirklichung anderer rechtmäßiger Ziele in Verbindung mit den sowohl auf nationaler als auch auf Gemeinschaftsebene verfolgten Gesundheitspolitiken nicht gefährdet wird.

Es ist die Übergangsregelung für die Zertifikatsanmeldungen und die Zertifikate festzulegen, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung nach einzelstaatlichem Recht eingereicht bzw erteilt wurden.

Eine besondere Regelung ist in den Mitgliedstaaten zu gewähren, die die Patentierbarkeit von Arzneimitteln erst vor sehr kurzer Zeit in ihr Recht eingeführt haben.

In dem besonderen Fall, in dem ein Patent bereits aufgrund einer spezifischen einzelstaatlichen Rechtsvor-

ffect the establishment and the functioning of the internal market;

Whereas, therefore, the creation of a supplementary protection certificate granted, under the same conditions, by each of the Member States at the request of the holder of a national or European patent relating to a medicinal product for which marketing authorisation has been granted is necessary; whereas a Regulation is therefore the most appropriate legal instrument;

Whereas the duration of the protection granted by the certificate should be such as to provide adequate effective protection; whereas, for this purpose, the holder of both a patent and a certificate should be able to enjoy an overall maximum of fifteen years of exclusivity from the time the medicinal product in question first obtains authorisation to be placed on the market in the Community;

Whereas all the interests at stake, including those of public health, in a sector as complex and sensitive as the pharmaceutical sector must nevertheless be taken into account; whereas, for this purpose, the certificate cannot be granted for a period exceeding five years; whereas the protection granted should furthermore be strictly confined to the product which obtained authorisation to be placed on the market as a medicinal product;

Whereas a fair balance should also be struck with regard to the determination of the transitional arrangements; whereas such arrangements should enable the Community pharmaceutical industry to catch up to some extent with its main competitors who, for a number of years, have been covered by laws guaranteeing them more adequate protection, while making sure that the arrangements do not compromise the achievement of other legitimate objectives concerning the health policies pursued both at national and Community level;

Whereas the transitional arrangements applicable to applications for certificates filed and to certificates granted under national legislation prior to the entry into force of this Regulation should be defined;

Whereas special arrangements should be allowed in Member States whose laws introduced the patentability of pharmaceutical products only very recently;

Whereas provision should be made for appropriate limitation of the duration of the certificate in the special case

affecter, de ce fait, directement l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur;

considérant qu'il est donc nécessaire de créer un certificat complémentaire de protection pour les médicaments ayant donné lieu à une autorisation de mise sur le marché, qui puisse être obtenu par le titulaire d'un brevet national ou européen selon les mêmes conditions dans chaque Etat membre; que, en conséquence, le règlement est l'instrument juridique le plus approprié;

considérant que la durée de la protection conférée par le certificat doit être déterminée de telle sorte qu'elle permette une protection effective suffisante; que, à cet effet, le titulaire, à la fois d'un brevet et d'un certificat, doit pouvoir bénéficier au total de quinze années d'exclusivité au maximum à partir de la première autorisation de mise sur le marché, dans la Communauté, du médicament en question;

considérant néanmoins que tous les intérêts en jeu, y compris ceux de la santé publique, dans un secteur aussi complexe et sensible que le secteur pharmaceutique doivent être pris en compte; que, à cet effet, le certificat ne saurait être délivré pour une durée supérieure à cinq ans; que la protection qu'il confère doit en outre être strictement limitée au produit couvert par l'autorisation de sa mise sur le marché en tant que médicament;

considérant qu'un juste équilibre doit également prévaloir en ce qui concerne la détermination du régime transitoire; que ce régime doit permettre à l'industrie pharmaceutique communautaire de compenser en partie le retard pris sur ses principaux concurrents qui bénéficient, depuis plusieurs années, d'une législation leur assurant une protection plus adéquate, tout en veillant à ce qu'il ne compromette pas la réalisation d'autres objectifs légitimes liés aux politiques suivies en matière de santé tant au niveau national qu'au niveau communautaire;

considérant qu'il y a lieu de déterminer le régime transitoire applicable aux demandes de certificat déposées et aux certificats délivrés, en vertu de la législation nationale, avant l'entrée en vigueur du présent règlement;

considérant qu'il y a lieu d'accorder un régime spécifique dans les Etats membres dont la législation n'a introduit la brevetabilité des produits pharmaceutiques que très récemment;

considérant qu'il convient de prévoir une limitation adéquate de la durée du certificat dans le cas particulier d'un

schrift verlängert worden ist, ist eine angemessene Begrenzung der Laufzeit des Zertifikats vorzusehen -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Definitionen

Im Sinne dieser Verordnung ist

a) Arzneimittel ein Stoff oder eine Stoffzusammensetzung, der (die) als Mittel zur Heilung oder zur Verhütung menschlicher oder tierischer Krankheiten bezeichnet wird, sowie ein Stoff oder eine Stoffzusammensetzung, der (die) dazu bestimmt ist, im oder am menschlichen oder tierischen Körper zur Erstellung einer ärztlichen Diagnose oder zur Wiederherstellung, Besserung oder Beeinflussung der menschlichen oder tierischen Körperfunktionen angewandt zu werden,

b) Erzeugnis: der Wirkstoff oder die Wirkstoffzusammensetzung eines Arzneimittels;

c) Grundpatent: ein Patent, das ein Erzeugnis im Sinne des Buchstabens b) als solches, ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses oder eine Verwendung eines Erzeugnisses schützt und das von seinem Inhaber für das Verfahren zur Erteilung eines Zertifikats bestimmt ist;

d) Zertifikat: das ergänzende Schutz-zertifikat.

Artikel 2

Anwendungsbereich

Für jedes im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats durch ein Patent geschützte Erzeugnis, das vor seinem Inverkehrbringen als Arzneimittel Gegenstand eines verwaltungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens gemäß der Richtlinie 65/65/EWG⁴ oder der Richtlinie 81/851/EWG⁵ ist, kann nach den in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen und Modalitäten ein Zertifikat erteilt werden

Artikel 3

Bedingungen für die Erteilung des Zertifikats

Das Zertifikat wird erteilt, wenn in dem Mitgliedstaat, in dem die Anmeldung nach Artikel 7 eingereicht wird, zum Zeitpunkt dieser Anmeldung

a) das Erzeugnis durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt ist;

b) für das Erzeugnis als Arzneimittel eine gültige Genehmigung für das Inverkehrbringen gemäß der Richtlinie 65/65/EWG bzw. der Richtlinie 81/851/EWG erteilt wurde,

where a patent term has already been extended under a specific national law,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

Definitions

For the purposes of this Regulation:

(a) 'medicinal product' means any substance or combination of substances presented for treating or preventing disease in human beings or animals and any substance or combination of substances which may be administered to human beings or animals with a view to making a medical diagnosis or to restoring, correcting or modifying physiological functions in humans or in animals,

(b) 'product' means the active ingredient or combination of active ingredients of a medicinal product:

(c) 'basic patent' means a patent which protects a product as defined in (b) as such, a process to obtain a product or an application of a product, and which is designated by its holder for the purpose of the procedure for grant of a certificate;

(d) 'certificate' means the supplementary protection certificate.

Article 2

Scope

Any product protected by a patent in the territory of a Member State and subject, prior to being placed on the market as a medicinal product, to an administrative authorisation procedure as laid down in Council Directive 65/65/EEC⁴ or Directive 81/851/EEC⁵ may, under the terms and conditions provided for in this Regulation, be the subject of a certificate

Article 3

Conditions for obtaining a certificate

A certificate shall be granted if, in the Member State in which the application referred to in Article 7 is submitted and at the date of that application:

(a) the product is protected by a basic patent in force;

(b) a valid authorisation to place the product on the market as a medicinal product has been granted in accordance with Directive 65/65/EEC or Directive 81/851/EEC, as appropriate;

brevet déjà prolongé en vertu d'une législation nationale spécifique,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "médicament" toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être administrée à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l'homme ou l'animal;

b) "produit": le principe actif ou la composition de principes actifs d'un médicament,

c) "brevet de base" un brevet qui protège un produit tel que défini au point b), en tant que tel, un procédé d'obtention d'un produit ou une application d'un produit et qui est désigné par son titulaire aux fins de la procédure d'obtention d'un certificat;

d) "certificat": le certificat complémentaire de protection.

Article 2

Champ d'application

Tout produit protégé par un brevet sur le territoire d'un Etat membre et soumis, en tant que médicament, préalablement à sa mise sur le marché, à une procédure d'autorisation administrative en vertu de la directive 65/65/CEE⁴ ou de la directive 81/851/CEE⁵ peut, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement, faire l'objet d'un certificat.

Article 3

Conditions d'obtention du certificat

Le certificat est délivré, si, dans l'Etat membre où est présentée la demande visée à l'article 7 et à la date de cette demande:

a) le produit est protégé par un brevet de base en vigueur,

b) le produit en tant que médicament, a obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité conformément à la directive 65/65/CEE ou à la directive 81/851/CEE suivant les cas;

⁴ ABI Nr 22 vom 9.12.1965, S 369/65. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 89/341/EWG (ABI Nr L 142 vom 25.5.1989, S 11);

⁵ ABI Nr L 317 vom 6.11.1981, S 1. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 90/676/EWG (ABI Nr L 373 vom 31.12.1990, S 15)

⁴ OJ No L 22, 9 12 1965, 369 Last amended by Directive 89/341/EEC (OJ No L 142, 25.5 1989, 11)

⁵ OJ No L 317, 6 11 1981, 1 Amended by Directive 90/676/EEC (OJ No L 373 31 12 1990 15)

⁴ JO n° 22 du 9 12 1965, p. 369/65. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/341/CEE (JO n° L 142 du 25.5.1989, p. 11).

⁵ JO n° L 317 du 6 11 1981, p. 1 Directive modifiée par la directive 90/676/CEE (OJ n° L 373 du 31. 12. 1990, p. 15).

c) für das Erzeugnis nicht bereits ein Zertifikat erteilt wurde;

d) die unter Buchstabe b) erwähnte Genehmigung die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen dieses Erzeugnisses als Arzneimittel ist.

Artikel 4

Schutzgegenstand

In den Grenzen des durch das Grundpatent gewährten Schutzes erstreckt sich der durch das Zertifikat gewährte Schutz allein auf das Erzeugnis, das von der Genehmigung für das Inverkehrbringen des entsprechenden Arzneimittels erfaßt wird, und zwar auf diejenigen Verwendungen des Erzeugnisses als Arzneimittel, die vor Ablauf des Zertifikats genehmigt wurden.

Artikel 5

Wirkungen des Zertifikats

Vorbehaltlich des Artikels 4 gewährt das Zertifikat dieselben Rechte wie das Grundpatent und unterliegt denselben Beschränkungen und Verpflichtungen.

Artikel 6

Recht auf das Zertifikat

Das Recht auf das Zertifikat steht dem Inhaber des Grundpatents oder seinem Rechtsnachfolger zu.

Artikel 7

Anmeldung des Zertifikats

(1) Die Anmeldung des Zertifikats muß innerhalb einer Frist von sechs Monaten, gerechnet ab dem Zeitpunkt, zu dem für das Erzeugnis als Arzneimittel die Genehmigung für das Inverkehrbringen nach Artikel 3 Buchstabe b) erteilt wurde, eingereicht werden.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 muß die Anmeldung des Zertifikats dann, wenn die Genehmigung für das Inverkehrbringen vor der Erteilung des Grundpatents erfolgt, innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt der Erteilung des Patents eingereicht werden.

Artikel 8

Inhalt der Zertifikatsanmeldung

(1) Die Zertifikatsanmeldung muß enthalten:

a) einen Antrag auf Erteilung eines Zertifikats, wobei insbesondere anzugeben sind:

i) Name und Anschrift des Anmelders,

ii) falls ein Vertreter bestellt ist, Name und Anschrift des Vertreters;

iii) Nummer des Grundpatents sowie Bezeichnung der Erfindung;

iv) Nummer und Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen des Erzeugnisses gemäß Artikel 3 Buchstabe b) sowie, falls diese nicht

(c) the product has not already been the subject of a certificate;

(d) the authorisation referred to in (b) is the first authorisation to place the product on the market as a medicinal product.

Article 4

Subject-matter of protection

Within the limits of the protection conferred by the basic patent, the protection conferred by a certificate shall extend only to the product covered by the authorisation to place the corresponding medicinal product on the market and for any use of the product as a medicinal product that has been authorised before the expiry of the certificate.

Article 5

Effects of the certificate

Subject to the provisions of Article 4, the certificate shall confer the same rights as conferred by the basic patent and shall be subject to the same limitations and the same obligations.

Article 6

Entitlement to the certificate

The certificate shall be granted to the holder of the basic patent or his successor in title.

Article 7

Application for a certificate

1 The application for a certificate shall be lodged within six months of the date on which the authorisation referred to in Article 3(b) to place the product on the market as a medicinal product was granted

2. Notwithstanding paragraph 1, where the authorisation to place the product on the market is granted before the basic patent is granted, the application for a certificate shall be lodged within six months of the date on which the patent is granted.

Article 8

Content of the application for a certificate

1. The application for a certificate shall contain:

(a) a request for the grant of a certificate, stating in particular:

(i) the name and address of the applicant;

(ii) if he has appointed a representative, the name and address of the representative;

(iii) the number of the basic patent and the title of the invention;

(iv) the number and date of the first authorisation to place the product on the market, as referred to in Article 3(b) and, if this authorisation is not the first

c) le produit n'a pas déjà fait l'objet d'un certificat;

d) l'autorisation mentionnée au point b) est la première autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament.

Article 4

Objet de la protection

Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par le certificat s'étend au seul produit couvert par l'autorisation de mise sur le marché du médicament correspondant, pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l'expiration du certificat

Article 5

Effets du certificat

Sous réserve de l'article 4, le certificat confère les mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet de base et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations.

Article 6

Droit au certificat

Le droit au certificat appartient au titulaire du brevet de base ou à son ayant droit.

Article 7

Demande de certificat

1 La demande de certificat doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le produit, en tant que médicament, a obtenu l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article 3 point b).

2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque l'autorisation de mise sur le marché intervient avant la délivrance du brevet de base, la demande de certificat doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance du brevet.

Article 8

Contenu de la demande de certificat

1. La demande de certificat doit contenir:

a) une requête de délivrance du certificat, mentionnant notamment:

i) le nom et l'adresse du demandeur;

ii) le nom et l'adresse du mandataire, le cas échéant;

iii) le numéro du brevet de base, ainsi que le titre de l'invention;

iv) le numéro et la date de la première autorisation de mise sur le marché du produit visée à l'article 3 point b) et, dans la mesure où celle-ci n'est pas la

die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft ist, auch Nummer und Zeitpunkt der letztgenannten Genehmigung;

b) eine Kopie der Genehmigung für das Inverkehrbringen gemäß Artikel 3 Buchstabe b), aus der die Identität des Erzeugnisses ersichtlich ist und die insbesondere Nummer und Zeitpunkt der Genehmigung sowie die Zusammenfassung der Merkmale des Erzeugnisses gemäß Artikel 4a der Richtlinie 65/65/EWG bzw. Artikel 5a der Richtlinie 81/851/EWG enthält,

c) falls die Genehmigung nach Buchstabe b) nicht die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen dieses Erzeugnisses als Arzneimittel in der Gemeinschaft ist, die Angabe der Identität des so genehmigten Erzeugnisses und der Rechtsvorschrift, auf deren Grundlage dieses Genehmigungsverfahren durchgeführt wurde, sowie eine Kopie der betreffenden Stelle des amtlichen Mitteilungsblatts, in dem die Genehmigung veröffentlicht wurde

(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, daß für die Einreichung der Zertifikatsanmeldung eine Gebühr zu entrichten ist

Artikel 9

Einreichung der Zertifikatsanmeldung

(1) Die Zertifikatsanmeldung ist bei der für den gewerblichen Rechtsschutz zuständigen Behörde des Mitgliedstaats einzureichen, der das Grundpatent erteilt hat oder mit Wirkung für den das Grundpatent erteilt worden ist und in dem die Genehmigung für das Inverkehrbringen nach Artikel 3 Buchstabe b) erlangt wurde, sofern der Mitgliedstaat zu diesem Zweck keine andere Behörde bestimmt

(2) Ein Hinweis auf die Zertifikatsanmeldung wird von der in Absatz 1 genannten Behörde bekanntgemacht. Der Hinweis muß zumindest die folgenden Angaben enthalten:

- a) Name und Anschrift des Anmelders ;
- b) Nummer des Grundpatents;
- c) Bezeichnung der Erfindung,
- d) Nummer und Zeitpunkt der Genehmigung für das Inverkehrbringen gemäß Artikel 3 Buchstabe b) sowie das durch die Genehmigung identifizierte Erzeugnis;
- e) gegebenenfalls Nummer und Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft.

Artikel 10

Erteilung des Zertifikats oder Zurückweisung der Zertifikatsanmeldung

(1) Erfüllen die Zertifikatsanmeldung und das Erzeugnis, das Gegenstand der Anmeldung ist, die in dieser Ver-

authorisation for placing the product on the market in the Community, the number and date of that authorisation;

(b) a copy of the authorisation to place the product on the market, as referred to in Article 3(b), in which the product is identified, containing in particular the number and date of the authorisation and the summary of the product characteristics listed in Article 4a of Directive 65/65/EEC or Article 5a of Directive 81/851/EEC;

(c) if the authorisation referred to in (b) is not the first authorisation for placing the product on the market as a medicinal product in the Community, information regarding the identity of the product thus authorised and the legal provision under which the authorisation procedure took place, together with a copy of the notice publishing the authorisation in the appropriate official publication.

2 Member States may provide that a fee is to be payable upon application for a certificate

Article 9

Lodging of an application for a certificate

1 The application for a certificate shall be lodged with the competent industrial property office of the Member State which granted the basic patent or on whose behalf it was granted and in which the authorisation referred to in Article 3(b) to place the product on the market was obtained, unless the Member State designates another authority for the purpose.

2. Notification of the application for a certificate shall be published by the authority referred to in paragraph 1. The notification shall contain at least the following information:

- (a) the name and address of the applicant,
- (b) the number of the basic patent,
- (c) the title of the invention;
- (d) the number and date of the authorisation to place the product on the market, referred to in Article 3(b), and the product identified in that authorisation;
- (e) where relevant, the number and date of the first authorisation to place the product on the market in the Community.

Article 10

Grant of the certificate or rejection of the application

1. Where the application for a certificate and the product to which it relates meet the conditions laid down in this

première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté, le numéro et la date de ladite autorisation;

b) une copie de l'autorisation de mise sur le marché, visée à l'article 3 point b), par laquelle se trouve identifié le produit et comprenant notamment le numéro et la date de l'autorisation, ainsi que le résumé des caractéristiques du produit conformément à l'article 4 bis de la directive 65/65/CEE ou à l'article 5 bis de la directive 81/851/CEE ;

c) si l'autorisation visée au point b) n'est pas la première autorisation de mise sur le marché du produit, en tant que médicament, dans la Communauté, l'indication de l'identité du produit ainsi autorisé et de la disposition légale en vertu de laquelle cette procédure d'autorisation est intervenue, ainsi qu'une copie de la publication de cette autorisation au Journal officiel

2. Les Etats membres peuvent prévoir que le dépôt de la demande de certificat donne lieu au paiement d'une taxe.

Article 9

Dépôt de la demande de certificat

1 La demande de certificat doit être déposée auprès du service compétent de la propriété industrielle de l'Etat membre qui a délivré ou pour lequel a été délivré le brevet de base et dans lequel a été obtenue l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article 3 point b), à moins que l'Etat membre ne désigne une autre autorité à cet effet.

2. Mention de la demande de certificat est publiée par l'autorité visée au paragraphe 1 Cette mention doit comporter au moins les indications suivantes

- a) le nom et l'adresse du demandeur;
- b) le numéro du brevet de base;
- c) le titre de l'invention;
- d) le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article 3 point b), ainsi que le produit qu'elle identifie;
- e) le cas échéant, le numéro et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté.

Article 10

Délivrance du certificat ou rejet de la demande de certificat

1. Lorsque la demande de certificat et le produit qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par le présent

ordnung festgelegten Voraussetzungen, so erteilt die in Artikel 9 Absatz 1 genannte Behörde das Zertifikat.

(2) Vorbehaltlich des Absatzes 3 weist die in Artikel 9 Absatz 1 genannte Behörde die Zertifikatsanmeldung zurück, wenn die Anmeldung oder das Erzeugnis, das Gegenstand der Anmeldung ist, nicht die in dieser Verordnung festgelegten Voraussetzungen erfüllt.

(3) Erfüllt die Zertifikatsanmeldung nicht die in Artikel 8 genannten Voraussetzungen, so fordert die in Artikel 9 Absatz 1 genannte Behörde den Anmelder auf, innerhalb der gesetzten Frist die festgestellten Mängel zu beseitigen oder die Gebühr zu entrichten.

(4) Werden innerhalb der gesetzten Frist die nach Absatz 3 mitgeteilten Mängel nicht beseitigt oder wird die nach Absatz 3 angeforderte Gebühr nicht entrichtet, so wird die Anmeldung zurückgewiesen.

(5) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, daß die Erteilung des Zertifikats durch die in Artikel 9 Absatz 1 genannte Behörde ohne Prüfung der in Artikel 3 Buchstaben c) und d) genannten Bedingungen erfolgt.

Artikel 11

Bekanntmachung

(1) Ein Hinweis auf die Erteilung des Zertifikats wird von der in Artikel 9 Absatz 1 genannten Behörde bekanntgemacht. Der Hinweis muß zumindest die folgenden Angaben enthalten:

- a) Name und Anschrift des Inhabers des Zertifikats;
- b) Nummer des Grundpatents;
- c) Bezeichnung der Erfindung;
- d) Nummer und Zeitpunkt der Genehmigung für das Inverkehrbringen gemäß Artikel 3 Buchstabe b) sowie das durch die Genehmigung identifizierte Erzeugnis;
- e) gegebenenfalls Nummer und Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft;
- f) Laufzeit des Zertifikats.

(2) Ein Hinweis auf die Zurückweisung der Zertifikatsanmeldung wird von der in Artikel 9 Absatz 1 genannten Behörde bekanntgemacht. Der Hinweis muß zumindest die in Artikel 9 Absatz 2 genannten Angaben enthalten.

Artikel 12

Jahresgebühren

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, daß für das Zertifikat Jahresgebühren zu entrichten sind.

Artikel 13

Laufzeit des Zertifikats

(1) Das Zertifikat gilt ab Ablauf der gesetzlichen Laufzeit des Grundpatents für eine Dauer, die dem Zeitraum zwi-

Regulation, the authority referred to in Article 9(1) shall grant the certificate.

2. The authority referred to in Article 9(1) shall, subject to paragraph 3, reject the application for a certificate if the application or the product to which it relates does not meet the conditions laid down in this Regulation.

3. Where the application for a certificate does not meet the conditions laid down in Article 8, the authority referred to in Article 9(1) shall ask the applicant to rectify the irregularity, or to settle the fee, within a stated time

4. If the irregularity is not rectified or the fee is not settled under paragraph 3 within the stated time, the authority shall reject the application.

5. Member States may provide that the authority referred to in Article 9(1) is to grant certificates without verifying that the conditions laid down in Article 3(c) and (d) are met.

Article 11

Publication

1. Notification of the fact that a certificate has been granted shall be published by the authority referred to in Article 9(1). The notification shall contain at least the following information

- (a) the name and address of the holder of the certificate;
- (b) the number of the basic patent;
- (c) the title of the invention;
- (d) the number and date of the authorisation to place the product on the market referred to in Article 3(b) and the product identified in that authorisation;
- (e) where relevant, the number and date of the first authorisation to place the product on the market in the Community;
- (f) the duration of the certificate.

2 Notification of the fact that the application for a certificate has been rejected shall be published by the authority referred to in Article 9(1). The notification shall contain at least the information listed in Article 9(2).

Article 12

Annual fees

Member States may require that the certificate be subject to the payment of annual fees.

Article 13

Duration of the certificate

1 The certificate shall take effect at the end of the lawful term of the basic patent for a period equal to the period

règlement, l'autorité visée à l'article 9, paragraphe 1, délivre le certificat

2. Sous réserve du paragraphe 3, l'autorité visée à l'article 9, paragraphe 1 rejette la demande de certificat si cette demande ou le produit qui en fait l'objet ne satisfait pas aux conditions prévues par le présent règlement.

3. Si la demande de certificat ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 8, l'autorité visée à l'article 9, paragraphe 1 invite le demandeur à remédier aux irrégularités constatées ou à acquitter la taxe dans le délai imparti.

4. S'il n'est pas remédié dans le délai prescrit aux irrégularités ou au défaut de paiement notifiés en application du paragraphe 3, la demande est rejetée.

5. Les Etats membres peuvent prévoir que la délivrance du certificat par l'autorité visée à l'article 9, paragraphe 1 se fait sans examen des conditions prévues à l'article 3 points c) et d).

Article 11

Publication

1 Mention de la délivrance du certificat est publiée par l'autorité visée à l'article 9, paragraphe 1. Cette mention doit comporter au moins les indications suivantes:

- a) le nom et l'adresse du titulaire du certificat;
- b) le numéro du brevet de base;
- c) le titre de l'invention,
- d) le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article 3 point b), ainsi que le produit qu'elle identifie;
- e) le cas échéant, le numéro et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté;
- f) la durée du certificat.

2 Mention du rejet de la demande de certificat est publiée par l'autorité visée à l'article 9, paragraphe 1 Cette mention doit comporter au moins les indications mentionnées à l'article 9 paragraphe 2.

Article 12

Taxes annuelles

Les Etats membres peuvent prévoir que le certificat donne lieu au paiement de taxes annuelles.

Article 13

Durée du certificat

1 Le certificat produit effet au terme légal du brevet de base pour une durée égale à la période écoulée entre la

schen der Einreichung der Anmeldung für das Grundpatent und dem Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft entspricht, abzüglich eines Zeitraums von fünf Jahren.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 beträgt die Laufzeit des Zertifikats höchstens fünf Jahre vom Zeitpunkt seines Wirksamwerdens an.

Artikel 14

Erlöschen des Zertifikats

Das Zertifikat erlischt

- a) am Ende des in Artikel 13 festgelegten Zeitraums,
- b) bei Verzicht des Inhabers des Zertifikats;
- c) bei nicht rechtzeitiger Zahlung der in Übereinstimmung mit Artikel 12 festgesetzten Jahresgebühr;
- d) wenn und solange das durch das Zertifikat geschützte Erzeugnis infolge Widerrufs der betreffenden Genehmigung oder Genehmigungen für das Inverkehrbringen gemäß der Richtlinie 65/65/EWG oder der Richtlinie 81/851/EWG nicht mehr in den Verkehr gebracht werden darf. Über das Erlöschen des Zertifikats kann die in Artikel 9 Absatz 1 genannte Behörde von Amts wegen oder auf Antrag eines Dritten entscheiden.

Artikel 15

Nichtigkeit des Zertifikats

- (1) Das Zertifikat ist nichtig,
 - a) wenn es entgegen den Vorschriften des Artikels 3 erteilt wurde;
 - b) wenn das Grundpatent vor Ablauf seiner gesetzlichen Laufzeit erloschen ist;
 - c) wenn das Grundpatent für nichtig erklärt oder derartig beschränkt wird, daß das Erzeugnis, für welches das Zertifikat erteilt worden ist, nicht mehr von den Ansprüchen des Grundpatents erfaßt wird, oder wenn nach Erlöschen des Grundpatents Nichtigkeitsgründe vorliegen, die die Nichtigklärung oder Beschränkung gerechtfertigt hätten.
- (2) Jedermann kann bei der nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften für die Nichtigklärung des entsprechenden Grundpatents zuständigen Stelle einen Antrag auf Nichtigklärung des Zertifikats stellen oder Klage auf Nichtigkeit des Zertifikats erheben.

Artikel 16

Bekanntmachung des Erlöschens oder der Nichtigkeit

Erlischt das Zertifikat gemäß Artikel 14 Buchstabe b), c) oder d) oder ist es gemäß Artikel 15 nichtig, so wird ein Hinweis hierauf von der in Artikel 9 Absatz 1 genannten Behörde bekanntgemacht.

which elapsed between the date on which the application for a basic patent was lodged and the date of the first authorisation to place the product on the market in the Community reduced by a period of five years

2. Notwithstanding paragraph 1, the duration of the certificate may not exceed five years from the date on which it takes effect.

Article 14

Expiry of the certificate

The certificate shall lapse:

- (a) at the end of the period provided for in Article 13;
- (b) if the certificate-holder surrenders it;
- (c) if the annual fee laid down in accordance with Article 12 is not paid in time;
- (d) if and as long as the product covered by the certificate may no longer be placed on the market following the withdrawal of the appropriate authorisation or authorisations to place on the market in accordance with Directive 65/65/EEC or Directive 81/851/EEC. The authority referred to in Article 9(1) may decide on the lapse of the certificate either of its own motion or at the request of a third party

Article 15

Invalidity of the certificate

1. The certificate shall be invalid if:
 - (a) it was granted contrary to the provisions of Article 3;
 - (b) the basic patent has lapsed before its lawful term expired;
 - (c) the basic patent is revoked or limited to the extent that the product for which the certificate was granted would no longer be protected by the claims of the basic patent or, after the basic patent has expired, grounds for revocation exist which would have justified such revocation or limitation.
2. Any person may submit an application or bring an action for a declaration of invalidity of the certificate before the body responsible under national law for the renovation of the corresponding basic patent.

Article 16

Notification of lapse or invalidity

If the certificate lapses in accordance with Article 14(b), (c) or (d) or is invalid in accordance with Article 15, notification thereof shall be published by the authority referred to in Article 9(1).

date du dépôt de la demande du brevet de base et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté, réduite d'une période de cinq ans.

2. Nonobstant le paragraphe 1, la durée du certificat ne peut être supérieure à cinq ans à compter de la date à laquelle il produit effet.

Article 14

Extinction du certificat

Le certificat s'éteint.

- a) au terme de la durée prévue à l'article 13;
- b) si le titulaire du certificat y renonce;
- c) si la taxe annuelle fixée conformément à l'article 12 n'est pas acquittée dans les délais;
- d) si et aussi longtemps que le produit couvert par le certificat n'est plus autorisé à être mis sur le marché par suite du retrait de l'autorisation ou des autorisations de mise sur le marché correspondantes, conformément à la directive 65/65/CEE ou à la directive 81/851/CEE. L'autorité visée à l'article 9, paragraphe 1, est habilitée à statuer sur l'extinction du certificat soit d'office, soit sur requête d'un tiers

Article 15

Nullité du certificat

1. Le certificat est nul:
 - a) s'il a été délivré contrairement aux dispositions de l'article 3;
 - b) si le brevet de base s'est éteint avant l'expiration de sa durée légale;
 - c) si le brevet de base est annulé ou limité de telle sorte que le produit pour lequel le certificat a été délivré n'est plus protégé par les revendications du brevet de base ou si, après l'extinction du brevet de base, il existe des motifs de nullité qui auraient justifié l'annulation ou la limitation
2. Toute personne peut présenter une demande ou intenter une action en nullité du certificat auprès de l'instance compétente, en vertu de la législation nationale, pour annuler le brevet de base correspondant

Article 16

Publication de l'extinction ou de la nullité

Si le certificat s'éteint en application de l'article 14 point b), c) ou d) ou s'il est nul conformément à l'article 15, mention est publiée par l'autorité visée à l'article 9, paragraphe 1.

Artikel 17

Rechtsmittel

Gegen die Entscheidungen, die von der in Artikel 9 Absatz 1 genannten Behörde oder von der in Artikel 15 Absatz 2 genannten Stelle in Anwendung dieser Verordnung getroffen wurden, können dieselben Rechtsmittel eingelegt werden, die nach einzelstaatlichen Rechtsvorschriften gegen entsprechende Entscheidungen auf dem Gebiet nationaler Patente vorgesehen sind.

Artikel 18

Verfahren

(1) Soweit diese Verordnung keine Verfahrensvorschriften enthält, finden auf das Zertifikat die nach einzelstaatlichem Recht für das entsprechende Grundpatent geltenden Verfahrensvorschriften Anwendung, sofern das einzelstaatliche Recht keine besonderen Verfahrensvorschriften für Zertifikate vorsieht.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 ist das Einspruchsverfahren gegen ein erteiltes Zertifikat ausgeschlossen.

ÜBERGANGSREGELUNG

Artikel 19

(1) Für jedes Erzeugnis, das zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt ist und für das als Arzneimittel eine erste Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft nach dem 1. Januar 1985 erteilt wurde, kann ein Zertifikat erteilt werden.

Bezüglich der in Dänemark und in Deutschland zu erteilenden Zertifikate tritt an die Stelle des 1. Januars 1985 der 1. Januar 1988.

Bezüglich der in Belgien und in Italien zu erteilenden Zertifikate tritt an die Stelle des 1. Januars 1985 der 1. Januar 1982.

(2) Der Antrag auf Erteilung eines Zertifikats nach Absatz 1 ist innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung zu stellen.

Artikel 20

Diese Verordnung findet weder Anwendung auf Zertifikate, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung in Übereinstimmung mit dem einzelstaatlichen Recht eines Mitgliedstaats erteilt wurden, noch auf Anmeldungen, die in Übereinstimmung mit diesem Recht vor dem Tag der Veröffentlichung dieser Verordnung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften eingereicht wurden.

Artikel 21

Ist in den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats die am 1. Januar 1990 galten, eine Patentierbarkeit von Arzneimitteln nicht vorgesehen, so ist in die-

Article 17

Appeals

The decisions of the authority referred to in Article 9(1) or of the body referred to in Article 15(2) taken under this Regulation shall be open to the same appeals as those provided for in national law against similar decisions taken in respect of national patents.

Article 18

Procedure

1. In the absence of procedural provisions in this Regulation, the procedural provisions applicable under national law to the corresponding basic patent shall apply to the certificate, unless that law lays down special procedural provisions for certificates.

2. Notwithstanding paragraph 1, the procedure for opposition to the grant of a certificate shall be excluded.

TRANSITIONAL PROVISIONS*Article 19*

1. Any product which, on the date on which this Regulation enters into force, is protected by a valid basic patent and for which the first authorisation to place it on the market as a medicinal product in the Community was obtained after 1 January 1985 may be granted a certificate.

In the case of certificates to be granted in Denmark and in Germany, the date of 1 January 1985 shall be replaced by that of 1 January 1988.

In the case of certificates to be granted in Belgium and in Italy, the date of 1 January 1985 shall be replaced by that of 1 January 1982.

2. An application for a certificate as referred to in paragraph 1 shall be submitted within six months of the date on which this Regulation enters into force.

Article 20

This Regulation shall not apply to certificates granted in accordance with the national legislation of a Member State before the date on which this Regulation enters into force or to applications for a certificate filed in accordance with that legislation before the date of publication of this Regulation in the Official Journal of the European Communities.

Article 21

In those Member States whose national law did not on 1 January 1990 provide for the patentability of pharmaceutical products, this Regulation shall

Article 17

Recours

Les décisions de l'autorité visée à l'article 9, paragraphe 1, ou de l'instance visée à l'article 15, paragraphe 2, prises en application du présent règlement sont susceptibles des mêmes recours que ceux prévus par la législation nationale contre des décisions analogues prises en matière de brevets nationaux.

Article 18

Procédure

1. En l'absence de dispositions de procédure dans le présent règlement, les dispositions de procédure applicables en vertu de la législation nationale au brevet de base correspondant s'appliquent à l'égard du certificat, à moins que celle-ci ne fixe des dispositions de procédure spéciales relatives aux certificats.

2. Nonobstant le paragraphe 1, la procédure d'opposition à un certificat délivré est exclue.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES*Article 19*

1. Tout produit qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, est protégé par un brevet de base en vigueur et pour lequel, en tant que médicament, une première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté a été obtenue après le 1^{er} janvier 1985 peut donner lieu à délivrance d'un certificat.

En ce qui concerne les certificats à délivrer au Danemark et en Allemagne, la date du 1^{er} janvier 1985 est remplacée par celle du 1^{er} janvier 1988.

En ce qui concerne les certificats à délivrer en Belgique et en Italie, la date du 1^{er} janvier 1985 est remplacée par celle du 1^{er} janvier 1982.

2. La demande de certificat visé au paragraphe 1 doit être présentée dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 20

Le présent règlement ne s'applique ni aux certificats délivrés conformément à la législation nationale d'un Etat membre avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ni aux demandes de certificat déposées conformément à cette législation avant la date de publication de ce présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 21

Dans les Etats membres dont la législation en vigueur au 1^{er} janvier 1990 ne prévoyait pas la brevetabilité des produits pharmaceutiques, le présent rè-

sem Mitgliedstaat diese Verordnung nach Ablauf von fünf Jahren nach ihrem Inkrafttreten anwendbar.

Artikel 19 findet in diesen Mitgliedstaaten keine Anwendung.

Artikel 22

Wird ein Zertifikat für ein Erzeugnis erteilt, das durch ein Patent geschützt ist, für welches vor Inkrafttreten dieser Verordnung nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften eine Verlängerung gewährt oder ein Verlängerungsantrag gestellt wurde, so wird die Laufzeit dieses Zertifikats um die Zahl der Jahre verkürzt, die eine zwanzigjährige Laufzeit des Patents übersteigt.

SCHLUSSBESTIMMUNG

Artikel 23

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt sechs Monate nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 18. Juni 1992.

Im Namen des Rates
Der Präsident
Vitor MARTINS

apply five years after the entry into force of this Regulation.

Article 19 shall not apply in those Member States.

Article 22

Where a certificate is granted for a product protected by a patent which, before the date on which this Regulation enters into force, has had its term extended or for which such extension was applied for, under national patent law, the term of protection to be afforded under this certificate shall be reduced by the number of years by which the term of the patent exceeds 20 years

FINAL PROVISION

Article 23

Entry into force

This Regulation shall enter into force six months after its publication in the Official Journal of the European Communities.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Luxembourg, 18 June 1992.

For the Council
The President
Vitor MARTINS

glement est applicable à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

L'article 19 ne s'applique pas dans ces Etats membres.

Article 22

Si un certificat est délivré pour un produit protégé par un brevet qui, avant l'entrée en vigueur du présent règlement a été prolongé ou a fait l'objet d'une demande de prolongation, en vertu de la législation nationale, la durée de certificat est réduite du nombre d'années excédant vingt ans de durée du brevet

DISPOSITION FINALE

Article 23

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 1992

Par le Conseil
Le Président
Vitor MARTINS

PCT

Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT

Korrigendum

Das im ABI. EPA 10/1992, S 604 veröffentlichte Verzeichnis der Gebühren und Kosten enthält einen Fehler. Der Betrag der Widerspruchsgebühr (DEM 2000,-) muß *ohne* Sternchen erscheinen

Die Fußnote auf Seite 603 lautet richtig: ABI. EPA 1987, 515.

PCT

Agreement between the EPO and WIPO under the PCT

Corrigendum

In OJ EPO issue No. 10/1992, page 604, an error appears in the schedule of fees and charges. The amount of the protest fee (DEM 2000) should *not* be asterisked

Further, footnote No 1 on page 603 should read: OJ EPO 1987, 515.

PCT

Accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT

Corrigendum

Dans le JO OEB numéro 10/1992, page 604 une erreur s'est glissée dans le tableau des taxes et droits. Le montant de la taxe de réserve (DEM 2000) doit se lire sans astérisque.

De plus, la note n° 1 à la page 603 doit se lire: JO OEB 1987,515.

Hinweise für PCT-Anmelder

Dieser Ausgabe des Amtsblattes liegt eine Beilage Nr. 1 bei. Sie enthält Hinweise für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt und als ausgewähltem Amt nach dem PCT.

Information for PCT applicants

Supplement No. 1 to this edition of the Official Journal contains information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office and as an elected Office under the PCT.

Avis aux déposants PCT

Un supplément n° 1 est joint à la présente édition du Journal officiel. Il comporte des avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné et d'office élu conformément au PCT.

GEBÜHREN**Wichtiger Hinweis**

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat mit Wirkung vom 5. Januar 1993 die Verkaufspreise und die Gegenwerte aller Gebühren und Preise in Schweizer Franken (CHF), Dänischen Kronen (DKK), Pfund Sterling (GBP), Italienischen Lire (ITL) und Schwedischen Kronen (SEK) neu festgesetzt.

Das ab 5 Januar 1993 geltende Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus der Beilage Nr. 3 zum ABI. EPA Nr 12/1992

FEES**Important notice**

With effect from 5 January 1993 the President of the European Patent Office has revised the prices and the equivalents of all the fees and prices in Swiss Francs (CHF), Danish kronor (DKK), Pounds Sterling (GBP), Italian Lira (ITL) and Swedish kronor (SEK).

The schedule of fees, costs and prices of the EPO effective as from 5 January 1993 is set out in the Supplement No 3 to OJ EPO No 12/1992.

TAXES**Avis important**

Avec effet au 5 janvier 1993 le Président de l'Office européen des brevets a révisé les tarifs de vente ainsi que les contrevaleurs de toutes les taxes et de tous les tarifs de vente en francs suisses (CHF), couronnes danoises (DKK), livres sterling (GBP), liras italiennes (ITL) et couronnes suédoises (SEK)

Le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB applicable à compter du 5 janvier 1993 est celui qui découle du supplément n° 3 au JO OEB n° 12/1992