

VERWALTUNGSRAT

Bericht über die 46. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (8. bis 11. Dezember 1992)

Die 46. (ordentliche) Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation fand unter dem Vorsitz von Herrn Jean-Claude COMBALDIEU (FR) vom 8. bis 11. Dezember 1992 in München statt. Zum ersten Mal seit seiner Wahl im Juni nahm Herr José MOTA MAIA (PT) die Funktion des Vizepräsidenten wahr. Irland nahm erstmals an einer ordentlichen Ratstagung teil.

Der Präsident des Amtes, Herr Paul BRAENDLI, legte seinen Tätigkeitsbericht für das zweite Halbjahr 1992 vor.

Der Präsident erinnerte zunächst daran, daß das 15jährige Jubiläum des EPA mit dem ersten EPOSIUM, und zwar zum Thema "Gentechnik - Die neue Herausforderung", begangen worden sei. Diese Veranstaltung, die in einer ausgesprochen sachlichen Atmosphäre, frei von jeder Aggressivität verlaufen sei; habe es den eingeladenen renommierten Fachleuten ermöglicht, mit großer Autorität über die wissenschaftlich-technischen, ethischen und rechtlichen Probleme der Gentechnik zu sprechen. Das Amt habe im 15. Jahr seines Bestehens die 500 000. europäische Patentanmeldung veröffentlicht und das 200 000. europäische Patent erteilt.

Zu den Anmeldezahlen führte der Präsident aus, die Planzahl sei 1992 um 3,7 % übertroffen worden, es seien 46 000 europäische und 24 500 Euro-PCT-Anmeldungen eingereicht worden: ca. 13 000 Euro-PCT-Anmeldungen traten in die regionale Phase ein (7,1 % weniger als erwartet). Die Leistungsziele seien im wesentlichen erreicht worden: der Rückstand in der europäischen Recherche sei auf 8 000 zurückgegangen und dürfte 1993 vollständig abgebaut sein. Beiden Erstbescheiden im Prüfungsverfahren sei der Rückstand zwar auf 46 000 angewachsen, er solle aber bis 1997 abgearbeitet sein. Die beträchtliche Zunahme des Rückstands im Bereich der Beschwerde mache neben einer temporären personellen Verstärkung der Kammern noch weitere geeignete Maßnahmen erforderlich.

Im Zusammenhang mit den Erteilungs- und Beschwerdeverfahren selbst wies der Präsident darauf hin, daß die amtsinterne Harmonisierung und Qualitätskontrolle im Berichtszeitraum weiter ausgebaut worden seien. So habe zur Förderung der Qualitätssicherung u. a.

ADMINISTRATIVE COUNCIL

Report on the 46th meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (8 to 11 December 1992)

The Administrative Council of the European Patent Organisation held its 46th (ordinary) meeting in Munich from 8 to 11 December 1992 under the chairmanship of Mr Jean-Claude COMBALDIEU (FR), with Mr José MOTA MAIA (PT) officiating as Deputy Chairman for the first time following his election last June. It was also the first ordinary meeting of the Administrative Council to be attended by Ireland.

Mr Paul BRAENDLI, President of the European Patent Office, presented his report on the Office's activities in the second half of 1992.

The President commenced his report with a reference to the fifteenth anniversary of the opening of the European Patent Office, which had been marked by the first EPOSIUM on "Genetic Engineering - The New Challenge". The tone of the event had been balanced and non-argumentative and the internationally respected experts on the panel had spoken with great authority on the scientific, technical, ethical and legal aspects of genetic engineering. In its fifteenth year the Office had published the 500 000th European patent application and granted the 200 000th European patent.

The President then reported on the filing figures, noting that the number of applications in 1992 was 37% more than the forecast figure. Of these, 46 000 were European and 24 500 Euro-PCT filings. The number of Euro-PCT applications entering the regional phase would come to about 13 000 (7.1% fewer than forecast). Output targets had generally been met. The European search backlog had been reduced to 8 000 and was set to be eliminated by the end of 1993. The backlog of first communications in the examination procedure, which had grown to 46 000, should have been eliminated by 1997. The substantial increase in the backlog of appeals would require the appointment of temporary members to the Boards, as well as other suitable action.

On the subject of grant and appeal procedures, the President indicated that efforts to improve harmonisation and quality control had been continued throughout the period covered by the report. As a further measure to promote quality control, staff exchanges

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte rendu de la 46^e session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (du 8 au 11 décembre 1992)

Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a tenu sa 46^e session (ordinaire) à Munich, du 8 au 11 décembre 1992, sous la présidence de M. Jean-Claude COMBALDIEU (FR). M. José MOTA MAIA (PT), élu en juin dernier, a assuré pour la première fois la vice-présidence. L'Irlande a participé pour la première fois à une session ordinaire du Conseil d'administration.

Le Président de l'Office, M. Paul BRAENDLI, a présenté son rapport sur les activités de l'Office au cours du second semestre 1992.

Le Président de l'Office a tout d'abord rappelé que le quinzième anniversaire de l'OEB a été célébré par le premier EPOSIUM, ayant pour thème "Génie génétique - le nouveau défi"; cette manifestation, qui s'est déroulée dans une atmosphère extrêmement objective et exempte de toute agressivité, a permis à des invités de grand renom d'évoquer avec une grande compétence les aspects scientifiques, techniques, éthiques et juridiques du génie génétique. Quinze ans après sa création, l'Office a publié la 500 000^e demande de brevet européen et a délivré le 200 000^e brevet européen.

Concernant le nombre de dépôts, le Président a constaté que le nombre de demandes en 1992 était supérieur de 3,7 % aux prévisions, qui se répartissent en 46 000 demandes européennes et 24 500 demandes Euro-PCT; environ 13 000 demandes Euro-PCT entrent en phase régionale (7,1 % de moins que prévu). Les objectifs de rendement ont été pour l'essentiel atteints; les arriérés de recherche européenne sont tombés à 8 000 unités et devraient être complètement résorbés en 1993. L'arriéré des premières notifications pour la procédure d'examen s'est accru pour passer à 46 000 et devrait être résorbé d'ici 1997. L'importante augmentation de l'arriéré dans le domaine des recours nécessitera un renforcement temporaire des effectifs des chambres et la mise en oeuvre d'autres mesures appropriées.

Concernant les procédures de délivrance et de recours proprement dites, le Président a indiqué que l'harmonisation interne et le contrôle de la qualité ont continué à être améliorés pendant la période couverte par le rapport. A cette fin, entre autres, pour promouvoir

ein Personalaustausch zwischen dem Amt einerseits und Industriepatentabteilungen sowie Patentvertretern andererseits zum Zweck der beiderseitigen Fortbildung stattgefunden. Die GD 1 habe beispielsweise im Rahmen ihrer "Sommerakademie 1992" in Den Haag drei Wochen lang elf Trainees aus Patentvertretertschaft und Industrie auf dem Gebiet der Recherche ausgebildet; weitere 16 Trainees seien einen Monat lang in der GD 1, der GD 2 und der GD 3 ausgebildet worden, wo sie die Gelegenheit erhalten hätten, zu Schulungszwecken die Ausbilder bei ihrer täglichen Arbeit zu beobachten. Im Gegenzug sei die Fortbildung der Prüfer durch Aufenthalte in Patentanwaltskanzleien und Industriepatentabteilungen intensiviert worden; in diesem Rahmen seien neun Prüfer jeweils für einen Monat entsandt worden.

Der Präsident unterrichtete den Rat ferner davon, daß er Herrn GOLDRIAN mit einer Studie beauftragt habe, in der auf dem Gebiet der Elektrotechnik untersucht werden solle, wie das europäische Erteilungsverfahren und das erteilte europäische Patent von den Benutzern aufgenommen und beurteilt werden.

Der Präsident ging auch auf das 6. Europäische Patentrichterkolloquium ein, das auf Einladung der niederländischen Regierung vom 8. bis 11. September in Den Haag stattgefunden hat. An dieser Veranstaltung hätten Richter aus 14 Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation, erstmals auch aus den neuen Mitgliedstaaten Portugal und Irland, sowie Mitglieder der Beschwerdekammern des EPA, ein Vertreter des Europäischen Gerichtshofs und die Vorsitzende Richterin des US Court of Appeals for the Federal Circuit teilgenommen. Es seien angeregte Diskussionen geführt worden, die der weiteren Harmonisierung der Patentrechtsprechung in Europa nur dienlich sein könnten; erstmalig habe man eine konkrete Fallstudie in drei Arbeitsgruppen behandelt.

Zur Patentinformationspolitik führte der Präsident unter anderem aus, daß die Zusammenarbeit mit den nationalen Ämtern und den Bibliotheken der Vertragsstaaten weiterentwickelt worden sei. Zur Konferenz PATLIB 92 hätten sich Vertreter von 130 Bibliotheken eingefunden, denen zusammen mit den nationalen Ämtern die Verbreitung der Patentinformation obliege. Das jährliche EPIDOS-Nutzertreffen habe diesmal vom 30. September bis 2. Oktober stattgefunden und mit nahezu 300 Teilnehmern noch größeren Anklang gefunden als im Vorjahr. Dieses Treffen sei der Präsentation neuer und bereits verfügbarer Produkte im Bereich der Patentinformation sowie dem

had taken place between the Office on the one hand and patent departments in industry and professional representatives on the other, in the hope that the two sides would become better acquainted with each other's work. At its "Summer Academy 1992" at The Hague, DG 1 had given eleven trainees from the patent attorneys' profession and patent departments in industry three weeks of training in search techniques. Sixteen other trainees spent a month in either DG 1, DG 2 or DG 3 familiarising themselves with their trainers' day-to-day work to obtain a grounding in their methods. In turn, examiners at the EPO had received further training in the form of placements with professional representatives or in patent departments in industry. Nine examiners had been sent on one-month placements.

The President also informed the Council that he had commissioned Mr GOLDRIAN to carry out a study of user acceptance and recognition of European patents granted by the EPO's electricity directorates.

The President mentioned the 6th Symposium of European Patent Judges, which had taken place at The Hague from 8 to 11 September at the invitation of the Netherlands government. The symposium had been attended by judges from 14 of the EPO Contracting States and, for the first time, by judges from the new Contracting States of Portugal and Ireland, together with members of the EPO Boards of Appeal, a representative of the European Court of Justice and the Chief Judge of the US Court of Appeals for the Federal Circuit. The symposium had given rise to lively discussions which would help promote the harmonisation of patent case law in Europe. For the first time, the symposium had been split up into three study groups dealing with a specific case.

Turning to patent information policy, the President noted the continued cooperation with national Offices and with the libraries of the Contracting States. The PATLIB 92 meeting had been attended by representatives of 130 libraries which, together with the national Offices, were responsible for disseminating patent information. The 1992 EPIDOS Users' Meeting had taken place from 30 September to 2 October. With approximately 300 participants, it had been an even bigger success than last year's meeting. In addition to staging a presentation of information products - entirely new ones and others which were already available - the Office had organised a

l'assurance de la qualité, les échanges de personnel entre, d'une part, l'Office et, d'autre part, les départements brevets de l'industrie et les mandataires agréés ont eu lieu en vue d'un perfectionnement professionnel bilatéral; à cet égard, dans le cadre de son "université d'été 1992" organisée à La Haye, la DG 1 a formé pendant trois semaines onze stagiaires venant du cercle des mandataires en brevets et de l'industrie dans le domaine de la recherche; seize stagiaires ont également été instruits pendant un mois à la DG1, à la DG2 et à la DG3, où ils ont eu l'occasion de suivre dans un but didactique le travail quotidien des personnes chargées de leur formation; d'autre part, le perfectionnement professionnel des examinateurs a été poursuivi par des stages dans des cabinets de conseils en brevets et dans des départements brevets de l'industrie: neuf examinateurs ont ainsi été envoyés en mission pour une durée d'un mois.

Le Président a également informé le Conseil qu'il a chargé M. GOLDRIAN d'effectuer une étude portant sur le domaine de l'électronique, en examinant comment la procédure européenne de délivrance et le brevet européen délivré étaient perçus et jugés par les utilisateurs.

Le Président a mentionné le sixième colloque des juges européens des brevets, qui s'est tenu du 8 au 11 septembre à La Haye, sur invitation du gouvernement néerlandais. Y ont participé des juges provenant de 14 Etats membres de l'Organisation européenne des brevets et, pour la première fois, des juges des nouveaux Etats membres que sont le Portugal et l'Irlande, des membres des chambres de recours de l'OEB, un représentant de la Cour européenne de justice et le juge président la US Court of Appeals for the Federal Circuit. Il fut l'occasion de débats animés contribuant à promouvoir l'harmonisation de la jurisprudence en matière de brevets en Europe; pour la première fois, un cas concret a été étudié par trois groupes de travail.

Concernant la politique d'information brevets, le Président a, entre autres, noté la poursuite de la coopération avec les offices nationaux et les bibliothèques des Etats membres; la Conférence PATLIB 92 a réuni les représentants de 130 bibliothèques ayant pour tâche, conjointement avec les offices nationaux, de diffuser l'information brevets. La rencontre annuelle EPIDOS, regroupant les utilisateurs, s'est tenue cette année du 30 septembre au 2 octobre et a remporté, avec la participation de près de 300 personnes, un succès encore plus marqué que l'année précédente. Elle était consacrée à la présentation de produits, nouveaux ou déjà disponibles, dans le domaine

Thema "Patentinformation in Mittel- und Osteuropa" gewidmet gewesen

Unter der Rubrik Rechtsfragen und internationale Angelegenheiten sprach der Präsident zunächst die besorgniserregenden Ergebnisse der "Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter" an, die nur ein Drittel der Kandidaten bestanden habe. Die Prüfungsergebnisse würden derzeit einer amtsinternen Analyse unterzogen; durch geeignete Maßnahmen solle sichergestellt werden, daß die Angehörigen aller Vertragsstaaten eine höhere Erfolgsquote erzielen könnten. In bezug auf den Bereich "Technische Zusammenarbeit" wies er auf die ausgezeichneten Ergebnisse der letzten Dreierkonferenz in Washington hin und betonte insbesondere die Bedeutung des Projekts "Elektronische Einreichung von Anmeldungen" (EASY). Des weiteren sei die technische Zusammenarbeit mit den mittel- und osteuropäischen Ländern Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumänien und der Tschechoslowakei verstärkt worden; so sei im Oktober eine Vereinbarung über die Herstellung der optischen Platte ESPACE-PRECES (Patents from the Region of Eastern and Central European States) zwischen dem EPA und den fünf genannten Ländern unterzeichnet worden. Ferner seien auch Kontakte mit den baltischen Staaten geknüpft worden, wobei eine aktive Zusammenarbeit mit Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen eingeleitet worden sei. Schließlich hätten auch die für den gewerblichen Rechtsschutz in Slowenien, Kroatien und Weißrußland verantwortlichen Beamten erste Kontakte mit dem EPA aufgenommen.

Der Rat genehmigte die Jahresrechnung 1991 und erteilte dem Präsidenten des Amtes nach Erörterung des Berichts der Rechnungsprüfer und Stellungnahme des Haushalts- und Finanzausschusses Entlastung für das Haushaltsjahr 1991. Anschließend stellte er den Haushaltsplan 1993 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1 065 Mio DEM fest und genehmigte den Finanzplan für 1994-1997 sowie den Stellenplan (3 908 Stellen).

Der Rat befürwortete zwei auf Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften initiierte regionale Programme zur Stärkung der Strukturen des gewerblichen Rechtsschutzes - einmal in bestimmten mittel- und osteuropäischen Staaten im Rahmen des PHARE-Programms und zum ändern in den ASEAN-Staaten - sowie zwei spezielle Aktionen in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Patentamt. Der Rat ermächtigte den Präsidenten des Amtes, im Hinblick auf den Abschluß entsprechender Zusammenarbeitsabkommen Verhandlungen mit Estland, Lettland, Litauen und der Republik Slowenien aufzunehmen. Ferner ermächtigte der Rat den Präsi-

discussion on the subject of "Patent Information in Central and Eastern Europe".

Moving on to legal matters and international affairs, the President first of all commented on his dissatisfaction with the results of the Qualifying Examination for professional representatives, in which there was a pass rate of only one in three. The results were currently being analysed by the Office and measures would be implemented to ensure a higher pass rate for nationals of all Contracting States. Regarding technical co-operation, he mentioned the success of the most recent Trilateral Conference, held in Washington, and emphasised the importance of the EASY project on electronic filing. Further progress had been made in technical co-operation with the countries of central and eastern Europe, specifically Bulgaria, Hungary, Poland, Romania and Czechoslovakia. In October the Office had signed an agreement with these five countries on an optical-disc project known as ESPACE-PRECES (Patents from the Region of Eastern and Central European States) Co-ordinating its efforts with those of Denmark, Sweden, Finland and Norway, the Office had also established contacts with the Baltic States. The officials responsible for industrial property in Slovenia, Croatia and Byelorussia had made initial contacts with the EPO.

The Council approved the 1991 accounts and, having discussed the auditors' report and heard the opinion of the Budget and Finance Committee, discharged the President for the 1991 accounting period. The Council then adopted the 1993 budget, which balanced at DEM 1 065 million, and approved the financial plan for 1994-1997. It also approved the table of posts envisaging a staff complement of 3 908.

The Council expressed its approval of two regional programmes designed to strengthen industrial property systems, as proposed by the EC Commission. One of these is intended for specified countries in central and eastern Europe under the PHARE scheme, while the other has been devised for the ASEAN countries. It was also in favour of plans to provide assistance in two specific areas to the Chinese Patent Office. The Council authorised the President to enter into negotiations with Latvia, Lithuania, Estonia and the Republic of Slovenia with a view to concluding co-operation agreements. It further authorised him to conclude an agreement between the European

de l'information brevets ainsi qu'au thème "L'information brevets en Europe centrale et orientale"

Passant aux questions juridiques et aux affaires internationales, le Président a, tout d'abord, fait part de sa préoccupation quant aux résultats de l'examen européen de qualification des mandataires agréés, un tiers seulement des candidats ayant réussi cet examen; une analyse des résultats de l'examen est effectuée, à l'heure actuelle, à l'intérieur de l'Office et des mesures seront prises pour assurer aux ressortissants de tous les Etats contractants un taux de réussite plus élevé. Dans le domaine des actions de "coopération technique", il a exposé les excellents résultats de la dernière conférence tripartite qui s'est tenue à Washington et souligné en particulier l'intérêt du projet concernant le dépôt électronique des demandes ("EASY"). Les activités de coopération technique, d'autre part, avec les pays d'Europe centrale et orientale ont été renforcées avec la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Tchécoslovaquie; un accord pour la production du disque optique ESPACE-PRECES (Patents from the Region of Eastern and Central European States) a été signé en octobre entre l'OEB et ces cinq pays. Des contacts ont également été établis avec les pays baltes, pour lesquels une coopération active a été mise en place avec le Danemark, la Suède, la Finlande et la Norvège. Enfin, les responsables de la propriété intellectuelle de la Slovaquie, de la Croatie et de la Biélorussie ont pris un premier contact avec l'OEB.

Le Conseil a approuvé les comptes de l'exercice 1991 et, après avoir discuté le rapport des commissaires aux comptes et entendu l'avis de la Commission du budget et des finances, a donné décharge au Président de l'Office pour l'exercice 1991. Le Conseil a ensuite adopté le budget pour 1993, qui s'équilibre à 1 065 millions de DEM et a approuvé le plan financier pour 1994-1997. Il a également approuvé le tableau des effectifs (3908 postes).

Le Conseil a donné un avis favorable à deux programmes régionaux de renforcement des structures de propriété industrielle proposé par la Commission des Communautés européennes, l'un dans certains pays d'Europe centrale et orientale dans le cadre du programme PHARE, l'autre dans les pays de l'ASEAN ainsi qu'à deux actions spécifiques avec l'Office chinois des brevets. Le Conseil a autorisé le Président de l'Office à engager des négociations avec la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie et la République de Slovaquie en vue de la conclusion d'accords de coopération. Le Conseil a également autorisé le Président de l'Office à conclure un accord entre l'Organisa-

dentem zum Abschluß eines Vertrags zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) über ein Ausbildungsprogramm mit der Bezeichnung "EURO CEIPI".

Der Rat wurde über die Ergebnisse der 10. Dreierkonferenz zwischen EPA, JPO und USPTO unterrichtet, die am 22. Oktober 1992 in Washington stattfand.

Der Rat genehmigte den Automatisierungsplan für die Jahre 1993 bis 1997 und erteilte die zur Durchführung des Plans erforderlichen Ermächtigungen, insbesondere im Rahmen des Haushaltsplans 1993. Darüber hinaus billigte der Rat die Vergabe verschiedener Aufträge (Herstellung von Mikrofilmlochkarten für die europäischen Patentanmeldungen und Patentschriften, CD-ROM-Produktion, Herstellung und Lieferung von Mikrofiches).

Er billigte ferner die Weiterführung des Forschungsfonds und stattete diesen für weitere fünf Jahre mit einer Million DEM aus, mit den Mitteln des Forschungsfonds sollen Untersuchungen und Forschungsarbeiten über den Erfindungsschutz, insbesondere den Patentschutz in Europa, gefördert werden.

Der Rat genehmigte die Einführung einer Regelung für befristete Arbeitsverträge zur Vervollständigung der im Europäischen Patentamt bereits bestehenden Kategorien von Beschäftigungsbedingungen. Diese Verträge können für eine Dauer von maximal fünf Jahren geschlossen und in Ausnahmefällen um höchstens zwei Jahre verlängert werden.

Auf Vorschlag des Präsidenten des Amtes wurden vom Rat Beschwerdekammermitglieder ernannt oder in ihrem Amt bestätigt; ferner ernannte der Rat ein Mitglied der Großen Beschwerdekammer.

Patent Organisation and the Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI) on a training programme to be known as "EURO-CEIPI".

The Council was informed of the results of the 10th annual Trilateral Conference held in Washington by the EPO, the JPO and the USPTO on 22 October 1992

The Council approved the automation plan for the period 1993 to 1997 and issued the necessary authorisations for its implementation, particularly in relation to the 1993 budget. It also approved a number of contracts (production of microfilm aperture cards for European patent applications and patent specifications, CD-ROM production, production and supply of microfiches).

The Council renewed the Research Fund of the European Patent Organisation and allocated a further DEM 1 million for a second period of five years. The Research Fund was set up to promote studies and research on the protection of inventions, especially by means of patents in Europe.

The Council approved the establishment of a system of fixed-term contracts to supplement the existing categories of conditions of employment at the European Patent Office. Such contracts may be concluded for a maximum term of five years, extendable in exceptional cases by no more than two years.

On a proposal from the President, the Council decided to appoint several members of Boards of Appeal and reappoint others, and to appoint one member of the Enlarged Board of Appeal.

tion européenne des brevets et le Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI), en vue de la réalisation d'un programme de formation sous le sigle "EURO CEIPI".

Le Conseil a été informé des résultats de la dixième conférence tripartite annuelle qui s'est tenue à Washington le 22 octobre 1992 entre l'OEB, le JPO et l'USPTO.

Le Conseil a approuvé le plan d'automatisation pour les années 1993 à 1997 et donné les autorisations nécessaires à la mise en oeuvre de ce plan, notamment dans le cadre du budget 1993. Le Conseil a également approuvé un certain nombre de contrats (production de cartes à fenêtre contenant les demandes et fascicules de brevet européen, production de CD-ROM, production et livraison de microfiches).

Le Conseil a reconduit le Fonds de recherche de l'Organisation européenne des brevets et l'a doté, pour une nouvelle période de cinq ans, d'un million de DEM; le Fonds de recherche est décidé à promouvoir les études et la recherche dans le domaine des inventions, et en particulier dans le domaine de la protection par brevet en Europe.

Le Conseil a approuvé la mise en place d'un système de contrats de travail à durée déterminée, complétant les catégories de conditions d'emploi existant déjà à l'Office européen des brevets. Ces contrats pourront être conclus pour une durée maximale de cinq ans, prolongeable de deux ans au plus dans des cas exceptionnels.

Le Conseil d'administration a, sur proposition du Président de l'Office, décidé de nommer et de reconduire dans leurs fonctions des membres des chambres de recours et de nommer un membre à la Grande Chambre de recours.

Beschluß des Verwaltungsrats vom 11. Dezember 1992 zur Weiterführung des Forschungsfonds der Europäischen Patentorganisation

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION -

gestützt auf seinen Beschluß vom 8 Oktober 1987 über die Einrichtung und Verwaltung eines Forschungsfonds der Europäischen Patentorganisation -

BESCHLIESST:

Artikel 1

Der Forschungsfonds der Europäischen Patentorganisation wird ab 1. Januar 1993 für einen Zeitraum von fünf Jahren weitergeführt und mit einer Million DEM aus dem Haushalt der Organisation ausgestattet.*

Artikel 2

Dieser Beschluß tritt am 11. Dezember 1992 in Kraft.

Geschehen zu München am 11. Dezember 1992.

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

JEAN-CLAUDE COMBALDIEU

Decision of the Administrative Council of 11 December 1992 renewing the Research Fund of the European Patent Organisation

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to its decision of 8 October 1987 on the institution and administration of a Research Fund of the European Patent Organisation,

HAS DECIDED AS FOLLOWS

Article 1

The Research Fund of the European Patent Organisation shall be renewed for a period of five years from 1 January 1993 and the sum of DEM 1 000 000 shall be allotted to it from the Organisation's budget.*

Article 2

This decision shall enter into force on 11 December 1992

Done at Munich, 11 December 1992.

For the Administrative Council
The Chairman

JEAN-CLAUDE COMBALDIEU

Décision du Conseil d'administration en date du 11 décembre 1992 relative à la reconduction du Fonds de recherche de l'Organisation européenne des brevets

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

vu sa décision du 8 octobre 1987 relative à la création et à la gestion d'un Fonds de recherche de l'Organisation européenne des brevets,

DECIDE

Article premier

Le Fonds de recherche de l'Organisation européenne des brevets est reconduit pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 1^{er} janvier 1993 et est doté d'un montant d'un million de DEM, inscrit au budget de l'Organisation.*

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 11 décembre 1992.

Fait à Munich, le 11 décembre 1992

Par le Conseil d'administration
Le Président

JEAN-CLAUDE COMBALDIEU

* Die Vorschriften über den Forschungsfonds vom 10. Dezember 1987, ABI EPA 1988, 162, und die Durchführungsbestimmungen vom 4. März 1988, ABI EPA 1988, 189, gelten unverändert weiter.

Eine Broschüre über den Forschungsfonds und Antragsformulare sind beim EPA in München kostenlos erhältlich.

* The regulations governing the Research Fund of 10 December 1987, OJ EPO 1988, 162, and the implementing provisions of 4 March 1988, OJ EPO 1988, 189 remain in force.

A brochure about the Research Fund, and application forms are available free of charge from the European Patent Office in Munich.

* Le règlement relatif au Fonds de recherche en date du 10 décembre 1987 (JO OEB 1988 162) et les dispositions régissant son exécution en date du 4 mars 1988 (JO OEB 1988, 189) demeurent applicables.

Une brochure sur le Fonds de recherche ainsi que des formules de demande d'aide financière peuvent être obtenues gratuitement auprès de l'OEB à Munich.

GROSSE BESCHWERDEKAMMER

Vorlagen des Präsidenten des Europäischen Patentamts

I. Der Präsident des Europäischen Patentamts hat der Großen Beschwerdekammer am 3. September 1992 gemäß Artikel 112 (1) b EPÜ zur Sicherung der einheitlichen Rechtsanwendung die folgende Rechtsfrage vorgelegt: (Amtlicher Text)

Darf bei freiwilligem Fernbleiben einer Partei von der mündlichen Verhandlung die verkündete Entscheidung zu deren Ungunsten auf in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte neue Tatsachen, Beweismittel und/oder Argumente gestützt werden?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 4/92** anhängig

II. Der Präsident des Europäischen Patentamts hat der Großen Beschwerdekammer am 28. Oktober 1992 gemäß Artikel 112 (1) b EPÜ zur Sicherung der einheitlichen Rechtsanwendung die folgende Rechtsfrage vorgelegt: (Amtlicher Text)

Bis zu welchem Zeitpunkt kann ein Anmelder eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 10/92** anhängig.

Vorlagen der Beschwerdekammern

I. Die Juristische Beschwerdekammer 3.1.1 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a EPÜ mit Entscheidung **J 1/91** vom 31. März 1992 folgende Rechtsfrage vorgelegt: (Übersetzung)

Wenn durch rechtskräftige Entscheidung eines nationalen Gerichts der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents einer anderen Person als dem Anmelder zugesprochen worden ist und diese andere Person gemäß Artikel 61 (1) b EPÜ eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreicht, ist diese neue Anmeldung dann nur unter der Bedingung zulässig, daß zum Zeitpunkt ihrer Einreichung die ursprüngliche, widerrechtliche Anmeldung noch vor dem EPA anhängig ist?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 3/92** anhängig.

ENLARGED BOARD OF APPEAL

Referrals by the President of the European Patent Office

I. On 3 September 1992, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law:
(Translation)

If one party chooses not to attend oral proceedings, can the decision handed down against that party be based on new facts, evidence and/or arguments put forward during those oral proceedings?

The case is pending under Ref. No. **G 4/92**.

II. On 28 October 1992, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law:
(Translation)

Until when may an applicant file a divisional application on the pending earlier European patent application?

The case is pending under Ref. No. **G 10/92**.

Referrals by Boards of Appeal

I. In decision **J 1/91** dated 31 March 1992, Legal Board of Appeal 3.1.1 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:
(Official Text)

Where it has been adjudged by a final decision of a national court that a person other than the applicant is entitled to the grant of a European patent, and that person, in compliance with the specific requirements of Article 61(1) EPC, files a new European patent application in respect of the same invention under Article 61(1)(b) EPC, is it a pre-condition for the application to be accepted that the original usurping application still be pending before the EPO at the time the new application is filed?

The case is pending under Ref. No. **G 3/92**.

GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

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

I. Afin d'assurer une application uniforme du droit, le Président de l'Office européen des brevets a soumis le 3 septembre 1992 à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante, conformément à l'article 112(1)(b) CBE:
(Traduction)

Si une partie s'abstient délibérément de participer à une procédure orale, la décision prononcée à son encontre peut-elle se fonder sur des faits, des preuves et/ou des arguments nouveaux soumis lors de la procédure orale?

La procédure est en instance sous le numéro de recours **G 4/92**.

II. Afin d'assurer une application uniforme du droit, le Président de l'Office européen des brevets a soumis le 28 octobre 1992 à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante, conformément à l'article 112(1)(b) CBE:
(Traduction)

Jusqu'à quel moment un demandeur peut-il déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance?

La procédure est en instance sous le numéro de recours **G 10/92**.

Questions soumises par les chambres de recours

I. Conformément à l'article 112(1)(a) CBE, la chambre de recours juridique 3.1.1 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **J 1/91** en date du 31 mars 1992, la question de droit suivante:
(Traduction)

Si une décision passée en force de chose jugée rendue par un tribunal national a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur et que cette personne, conformément aux dispositions particulières de l'article 61(1) CBE, dépose une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention en vertu des dispositions de l'article 61(1)(b) CBE, faut-il, pour que la demande soit admise, que la demande initiale usurpatrice soit toujours en instance devant l'OEB lors du dépôt de la nouvelle demande?

La procédure est en instance sous le numéro **G 3/92**.

II. In den Beschwerdeverfahren **J 8/91**, **J 15/90**, **J 9/92** und **J 20/92** vom 4. September 1992 hat die Juristische Beschwerdekammer 3.1.1 entschieden: (Amtlicher Text)

1. In den Beschwerdefällen J 15/90, J 8/91, J 9/92 und J 20/92 werden der Großen Beschwerdekammer dieselben Rechtsfragen mit derselben Begründung vorgelegt wie im Falle J 16/90 (G 3/91**).*

Zusätzlich hat die Juristische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer in den genannten Verfahren noch folgende Rechtsfrage vorgelegt: (Amtlicher Text)

2. Ist die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer dann, wenn die Rechtsfrage 1b oder 2b zu verneinen, also eine Wiedereinsetzung in den betreffenden PCT-Fällen ausgeschlossen ist, unmittelbar auch auf alle anhängigen Fälle anzuwenden?

Die Verfahren sind unter den Aktenzeichen **G 5/92**, **G 6/92**, **G 7/92** und **G 8/92** anhängig.

III. Die Technische Beschwerdekammer 3.2.1 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a EPU mit den Vorlageentscheidungen **T 60/91** und **T 96/92** vom 5. Oktober 1992 folgende Rechtsfrage vorgelegt (Amtlicher Text)

1. Darf die Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung zum Nachteil des Beschwerdeführers abändern;

2. wenn ja, in welchem Umfang?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 9/92** anhängig.

II. In appeals **J 8/91**, **J 15/90**, **J 9/92** and **J 20/92** dated 4 September 1992 Legal Board of Appeal 3.1.1 decided: (Official Text)

1. In appeals J 15/90, J 8/91, J 9/92 and J 20/92 the same questions are referred to the Enlarged Board of Appeal with the same reasoning as in case J 16/90 (G 3/91**).*

In the same cases Legal Board of Appeal 3.1.1 also referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal: (Official Text)

2. If the answer to the questions of law 1b or 2b is negative, that is, re-establishment is precluded in the relevant PCT cases, is the decision of the Enlarged Board of Appeal then also immediately applicable to all pending cases?

These cases are pending under Ref. Nos **G 5/92**, **G 6/92**, **G 7/92** and **G 8/92**

III. In decisions **T 60/91** and **T 96/92** dated 5 October 1992, Technical Board of Appeal 3.2.1 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC (Translation)

1. May the Board of Appeal amend the contested decision to the appellant's disadvantage?

2. If so, to what extent?

The case is pending under Ref. No **G 9/92**

II. Dans les décisions **J 8/91**, **J 15/90**, **J 9/92** et **J 20/92** en date du 4 septembre 1992, la chambre de recours juridique 3.1.1 a décidé: (Traduction)

1. Dans le cadre des recours J 15/90, J 8/91, J 9/92 et J 20/92, il est soumis à la Grande Chambre de recours les mêmes questions que dans l'affaire J 16/90, avec les mêmes arguments (G 3/91**).*

En outre, dans les mêmes procédures, la Grande Chambre de recours a été saisie par la chambre de recours juridique de la question suivante (Traduction)

2. Dans l'hypothèse où la Grande Chambre de recours répondrait par la négative aux questions de droit 1b ou 2b, c'est-à-dire où la restitutio in integrum serait exclue pour les demandes au titre du PCT visées dans ces questions, la décision de la Grande Chambre de recours serait-elle immédiatement applicable à toutes les affaires en instance?

Les affaires sont en instance sous les n^{os} de recours **G 5/92**, **G 6/92**, **G 7/92** et **G 8/92**

III. Dans les décisions **T 60/91** et **T 96/92** en date du 5 octobre 1992, la chambre de recours technique 3.2.1 a soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante, conformément à l'article 112(1)a CBE (Traduction)

1. La chambre de recours peut-elle modifier au détriment du requérant la décision attaquée.

2. Et si oui, dans quelle mesure?

L'affaire est en instance sous le n^o de recours **G 9/92**.

* Die Vorlage-Entscheidung J 16/90 ist im ABI EPA 1992.260 veröffentlicht

** Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 3/91 vom 7. September 1992 ist in diesem Heft auf Seite 8 veröffentlicht. Sie hat sich mit der Frage der Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der nationalen Gebühr, der Benennungsgebühren und der ergänzenden europäischen Recherchegebühr befaßt.

* Decision J 16/90 is published in OJ EPO 1992 260

** The decision of the Enlarged Board of Appeal G 3/91 dated 7 September 1992 is published in this issue on page 8. It dealt with the question of re-establishment into the time limit for paying the national fee, the designation fees and the supplementary European search fee.

* La décision J 16/90 est publiée au JO OEB 1992, 260

** La décision de la Grande Chambre de recours G 3/91 du 7 septembre 1992 est publiée dans le présent numéro à la page 8. La décision concerne la question de la *restitutio in integrum* par rapport aux délais de paiement de la taxe nationale de désignation et de la taxe relative au rapport complémentaire de recherche européenne.

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
7. September 1992
G 3/91
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder: Fabritius, Hans J.

**Stichwort: Wiedereinsetzung/
FABRITIUS II**

**Artikel: 78 (2), 79 (2), 122 (5),
157 (2) b), 158 (2) EPÜ**

Regel: 104b (1) b) und c) EPÜ

**Schlagwort: "Anwendbarkeit von
Artikel 122 (5) EPÜ auf die Fristen
nach Regel 104b (1) b) und c) EPÜ in
Verbindung mit den Artikeln
157 (2) b) und 158 (2) EPÜ"**

Leitsatz

*Artikel 122 (5) EPÜ ist sowohl auf die
Fristen nach den Artikeln 78 (2) und
79 (2) EPÜ als auch auf diejenigen
nach Regel 104b (1) b) und c) EPÜ in
Verbindung mit den Artikeln 157 (2) b)
und 158 (2) EPÜ anzuwenden.*

Zusammenfassung des Verfahrens

I. In der der Juristischen Beschwerdekammer vorliegenden Sache J 16/90 (ABI. EPA 1992, 260) hat der Beschwerdeführer, der die Anmelde- und Recherchegebühr sowie die Benennungsgebühren für die von ihm eingereichte europäische Patentanmeldung weder innerhalb der Frist nach den Artikeln 78 (2) und 79 (2) EPÜ noch in der Nachfrist nach Regel 85a EPÜ entrichtet hatte, die Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ beantragt.

II. Zur Stützung seines Antrags berief sich der Beschwerdeführer auf die Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer, wonach internationale Anmelder, die nach Artikel 45 (2) PCT ein europäisches Patent beantragt (nachstehend Euro-PCT-Anmelder genannt) und die entsprechenden Gebühren nicht entrichtet hatten, in ihre Rechte wiedereingesetzt worden seien. Der Grundsatz der Billigkeit verlange, daß Anmelder, die eine europäische Patentanmeldung direkt einreichten (nachstehend europäische Direktanmelder genannt), nicht schlechter gestellt würden als Euro-PCT-Anmelder.

III. Die Juristische Beschwerdekammer räumte ein, daß ihre bisherige Rechtsprechung möglicherweise nicht immer richtig gewesen sei; da es sich ih-

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
7 September 1992
G 3/91
(Translation)**

Composition of the Board:

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

Applicant: Fabritius, Hans J.

**Headword: Re-establishment of
rights/FABRITIUS II**

**Article: 78(2), 79(2), 122(5), 157(2)(b),
158(2) EPC**

Rule: 104b(1)(b) and (c) EPC

**Keyword: "Applicability of Article
122(5) EPC to the time limits under
Rule 104b(1)(b) and (c) EPC together
with Articles 157(2)(b) and 158(2)
EPC"**

Headnote

*Article 122(5) EPC is applicable both to
the time limits provided for in Articles
78(2) and 79(2) EPC and to those pro-
vided for in Rule 104b(1)(b) and (c)
EPC in conjunction with Articles
157(2)(b) and 158(2) EPC*

Summary of Proceedings

I. In case J 16/90 (OJ EPO 1992, 260) before the Legal Board of Appeal, the appellant, who had failed to pay the filing, search or designation fees for the European patent application filed by him, either within the time limit provided for in Articles 78(2) and 79(2) EPC or within the period of grace provided for in Rule 85a EPC, applied for re-establishment of rights under Article 122 EPC.

II. In support of his application the appellant cited Legal Board of Appeal case law, according to which persons who had filed international applications for the grant of a European patent under Article 45(2) PCT (hereinafter referred to as "Euro-PCT applicants") but had not paid the appropriate fees had had their rights re-established. He maintained that, on grounds of equity, applicants who filed a European patent application direct (hereinafter referred to as "direct European applicants") should not be treated less favourably than Euro-PCT applicants.

III. The Legal Board of Appeal conceded that its past case law may not always have been correct; it considered the present case to involve an

**Décision de la Grande Cham-
bre de recours, en date du
7 septembre 1992
G 3/91
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

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

Demandeur: Fabritius, Hans J.

**Référence: Restitutio in integrum/
FABRITIUS II**

**Article: 78(2), 79(2), 122(5), 157(2)(b),
158(2) CBE**

Règle: 104ter (1)(b) et c) CBE

**Mot-clé: "Application des disposi-
tions de l'article 122(5) CBE aux dé-
lais prévus par la règle 104ter (1)(b)
et c) CBE en combinaison avec les
dispositions des articles 157(2)(b) et
158(2) CBE"**

Sommaire

*L'article 122(5) CBE est applicable aux
délais visés aux articles 78(2) et 79(2)
CBE comme à ceux prévus à la règle
104ter (1)(b) et c) CBE en application
des dispositions des articles 157(2)(b)
et 158(2) CBE*

Rappel de la procédure

I. Dans l'affaire J 16/90 (JO OEB 1992, 260) soumise à la chambre de recours juridique, le requérant, qui n'avait acquitté les taxes de dépôt, de recherche et de désignation pour la demande de brevet européen qu'il avait déposée, ni dans le délai visé aux articles 78(2) et 79(2) CBE, ni dans le délai supplémentaire visé à la règle 85bis CBE, a demandé la restitutio in integrum au titre de l'article 122 CBE.

II. A l'appui de sa requête, le requérant a invoqué la jurisprudence de la chambre de recours juridique selon laquelle des déposants d'une demande internationale qui avaient demandé un brevet européen en vertu de l'article 45(2) PCT (appelés ci-après déposants euro-PCT) sans acquitter les taxes correspondantes, avaient été rétablis dans leurs droits. Il a soutenu que le principe de l'équité veut que les demandeurs qui ont déposé directement une demande de brevet européen (appelés ci-après déposants d'une demande européenne directe), ne soient pas moins bien traités que les déposants euro-PCT.

III. La chambre de recours juridique a reconnu que sa jurisprudence antérieure n'avait peut-être pas toujours été correcte, et considérant que l'aff-

res Erachtens bei dem ihr vorliegenden Fall um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung handle, legte sie der Großen Beschwerdekammer folgende Fragen vor

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

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

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

2. Zur Wiedereinsetzbarkeit von Fristen zur Stellung des Prüfungsantrags:

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

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

IV. Der Präsident des EPA hat in seiner gemäß Artikel 11 a der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Stellungnahme darauf hingewiesen, daß in der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer europäische Direktanmelder und Euro-PCT-Anmelder insofern unterschiedlich behandelt worden seien, als letzteren eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der "nationalen Gebühr", der Recherchegebühr und der Prüfungsgebühr zugestanden worden sei

Die rechtliche Grundlage für eine Wiedereinsetzung von Euro-PCT-Anmeldern sei Artikel 48 (2) a) PCT, wonach die Vertragsstaaten eine Fristüberschreitung durch einen PCT-Anmelder als entschuldigend anzusehen haben, wenn dies nach ihrem nationalen Recht unter vergleichbaren Umständen vorgesehen ist. Dieser Artikel verpflichtet jedoch die Vertragsstaaten nicht dazu, Euro-PCT-Anmelder besser zu behandeln als Anmelder nationaler oder regionaler (europäischer) Direktanmeldungen. Da die Gebühren, die für die Euro-PCT-Anmeldung zu entrichten sind, den üblichen europäischen Gebühren auch von der Höhe her im wesentlichen entsprechen, liege kein Grund vor, die Wiedereinsetzung bei Euro-PCT-Anmeldungen nicht aber bei europäischen Direktanmeldungen zuzulassen.

V. Der Beschwerdeführer hat der Großen Beschwerdekammer keine Stellungnahme vorgelegt.

important point of law and therefore referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

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

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

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

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

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

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

IV. The President of the EPO pointed out in his comments submitted pursuant to Article 11a of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal that in Legal Board of Appeal case law European direct and Euro-PCT applicants had been treated differently in that the latter had been granted re-establishment of rights in respect of failure to observe the time limit for payment of the national fee, search fee and examination fee.

He stated that the legal basis for re-establishment of the rights of Euro-PCT applicants was Article 48(2)(a) PCT, according to which the Contracting States have to excuse a delay by a PCT applicant in meeting a time limit if this is provided for in comparable circumstances under their national law. However, this article does not require Contracting States to treat Euro-PCT applicants better than applicants filing national or regional (European) applications direct. As the fees payable for the Euro-PCT application correspond in the main to those payable for a European application, even as regards the amount involved, there are no grounds for allowing re-establishment of rights in the case of Euro-PCT applications but not in the case of European direct applications.

V The appellant did not submit any observations to the Enlarged Board of Appeal.

faire dont elle était saisie soulevait une question de droit d'importance fondamentale, elle a soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours:

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

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

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

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

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

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

IV. Dans ses observations présentées conformément à l'article 11bis du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, le Président de l'OEB a rappelé que dans la jurisprudence de la chambre de recours juridique, les déposants de demandes européennes directes et les déposants euro-PCT étaient traités différemment dans la mesure où une *restitutio in integrum* était accordée à ces derniers en ce qui concerne le délai de paiement de la "taxe nationale", de la taxe de recherche et de la taxe d'examen.

L'octroi de la *restitutio in integrum* aux déposants euro-PCT trouve son fondement juridique à l'article 48(2)(a) PCT, selon lequel les Etats contractants doivent excuser tout retard dans l'observation d'un délai par un déposant PCT lorsque leur législation nationale le prévoit dans des circonstances comparables. Cet article n'oblige toutefois pas les Etats contractants à réserver un traitement préférentiel aux déposants euro-PCT par rapport aux déposants d'une demande directe nationale ou régionale (européenne). Etant donné que les taxes à acquitter pour la demande euro-PCT correspondent pour l'essentiel aux autres taxes européennes, également en ce qui concerne leur montant, il n'y a aucune raison pour accorder la *restitutio in integrum* dans le cas de demandes euro-PCT, et pas dans celui de demandes européennes directes

V. Le requérant n'a présenté aucune observation à la Grande Chambre de recours

Entscheidungsgründe

1 Recht auf Wiedereinsetzung bei Versäumung der Fristen nach den Artikeln 78 (2) und 79 (2) EPÜ sowie nach der Regel 104b (1) b) und c) EPÜ

1.1 In der Entscheidung, mit der die Große Beschwerdekammer befaßt wurde, wies die Juristische Beschwerdekammer auf ihre eigene Rechtsprechung hin, nach der dem Euro-PCT-Anmelder die Wiedereinsetzbarkeit in die Fristen zur Zahlung der nationalen Gebühr sowie der Recherchen-, Bestimmungs- und Prüfungsgebühr (s. z. B. die Entscheidung J 6/79, ABI. EPA 1980, 225, Nr. 6 der Entscheidungsgründe) oder in die Nachfrist nach Regel 85a EPÜ (Entscheidung J 32/86 vom 16. Februar 1987, unveröffentlicht; Entscheidung J 22/88, ABI. EPA 1990, 244) mit der Begründung zugebilligt wird, daß Artikel 122 (5) EPÜ, in dem die Ausnahmen vom allgemeinen Wiedereinsetzungsgrundsatz aufgeführt sind, restriktiv ausgelegt werden müsse. Da in Artikel 122 (5) EPÜ weder die Frist nach Artikel 150 (2) EPÜ noch diejenigen Fristen ausdrücklich genannt seien, die in Regel 104b (1) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 157 (2) b) und 158 (2) EPÜ vorgesehen seien, dürfe der Euro-PCT-Anmelder von der Möglichkeit der Wiedereinsetzung in diese Fristen oder die entsprechenden Nachfristen Gebrauch machen.

1.2 Da diese Rechtsprechung einen neuen Sachverhalt geschaffen hat, der eine Ungleichbehandlung von europäischen Direktanmeldern und Euro-PCT-Anmeldern zur Folge hat, hat die Juristische Beschwerdekammer die Frage nach der Anwendbarkeit des Artikels 122 (5) EPÜ auf europäische Direktanmelder gestellt.

1.3 Zunächst muß geprüft werden, ob in der bisherigen Rechtsprechung die Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens richtig ausgelegt worden sind.

1.4 Artikel 48 (2) a) PCT lautet: "Jeder Vertragsstaat sieht, soweit er betroffen ist, eine Fristüberschreitung als entschuldigend an, wenn Gründe vorliegen, die nach seinem nationalen Recht zugelassen sind".

Infolgedessen kann der Euro-PCT-Anmelder, der eine bestimmte Verfahrenshandlung nicht innerhalb der im PCT vorgeschriebenen Frist vorgenommen hat, die einschlägigen Bestimmungen des EPÜ über die Wiedereinsetzung (An. 122 EPÜ) in allen Fällen in Anspruch nehmen, in denen auch der europäische Direktanmelder bei Versäumung der entsprechenden Frist hiervon Gebrauch machen kann.

1.5 Überdies sieht Artikel 48 (2) b) PCT folgendes vor: "Jeder Vertragsstaat kann, soweit er betroffen ist, eine Frist-

Reasons for the Decision

1 Entitlement to re-establishment of rights in respect of failure to observe time limits under Articles 78(2) and 79(2) EPC and under Rule 104b(1)(b) and (c) EPC

1.1 In the decision before the Enlarged Board of Appeal, the Legal Board of Appeal referred to its own case law, according to which a Euro-PCT applicant could be re-established in his rights if he failed to observe the time limits for paying the national fee and the search, designation and examination fees (see, for example, decision J 6/79, OJ EPO 1980, 225, point 6 of the Reasons for the Decision) or the period of grace under Rule 85a EPC (decision J 32/86 dated 16 February 1987, not published; decision J 22/88, OJ EPO 1990, 244), on the grounds that Article 122(5) EPC, which lists the exceptions to the general principle of re-establishment of rights, should be interpreted restrictively. As Article 122(5) EPC did not expressly mention either the time limit laid down in Article 150(2) EPC or those provided for in Rule 104b(1) EPC in conjunction with Articles 157(2)(b) and 158(2) EPC, the Euro-PCT applicant should be entitled to have his rights re-established if he fails to observe these time limits or the corresponding periods of grace.

1.2 As this case law has created a new situation, resulting in unequal treatment of direct European and Euro-PCT applicants, the Legal Board of Appeal has raised the question of whether Article 122(5) EPC is applicable to direct European applicants.

1.3 The first question to be examined is whether the provisions of the European Patent Convention have been interpreted correctly in past case law.

1.4 Article 48(2)(a) PCT reads: "Any Contracting State shall, as far as that State is concerned, excuse, for reasons admitted under its national law, any delay in meeting any time limit".

Consequently, a Euro-PCT applicant who has not carried out a certain procedural act within the time limit prescribed in the PCT can take advantage of the relevant provisions of the EPC concerning re-establishment of rights (Article 122 EPC) in all cases where the direct European applicant too may invoke them if he fails to observe the relevant time limit.

1.5 Furthermore, Article 48(2)(b) PCT provides as follows: "Any Contracting State may, as far as that State is con-

Motifs de la décision

1. Droit à la *restitutio in integrum* en cas d'inobservation des délais visés aux articles 78(2) et 79(2) CBE ainsi qu'à la règle 104ter (1)(b) et c) CBE.

1.1 Dans la décision de saisine, la chambre de recours juridique a attiré l'attention sur sa propre jurisprudence selon laquelle la *restitutio in integrum* quant aux délais de paiement de la taxe nationale ainsi que des taxes de recherche, de désignation et d'examen (cf par ex la décision J 6/79, JO OEB 1980, 225, point 6 des motifs de la décision) ou quant au délai supplémentaire visé à la règle 85bis CBE (décision J 32/86 du 16 février 1987, non publiée; décision J 22/88, JO OEB 1990, 244), peut être accordée au déposant euro-PCT au motif que l'article 122(5) CBE, où sont énumérées les exceptions au principe général de la *restitutio in integrum*, doit être interprété dans un sens restrictif. Etant donné que l'article 122(5) CBE ne mentionne pas expressément le délai visé à l'article 150(2) CBE, ni ceux prévus à la règle 104ter (1) CBE en application des dispositions des articles 157(2)(b) et 158(2) CBE, le déposant euro-PCT peut donc demander la *restitutio in integrum* quant à ces délais ou aux délais supplémentaires correspondants.

1.2 Considérant que cette jurisprudence avait créé un nouvel état de fait ayant pour conséquence une inégalité de traitement entre déposants de demandes européennes directes et déposants euro-PCT, la chambre de recours juridique a posé la question de savoir si l'article 122(5) CBE était applicable aux déposants de demandes européennes directes.

1.3 Il y a tout d'abord lieu d'examiner si, jusqu'à présent, les dispositions de la Convention sur le brevet européen ont été correctement interprétées par les chambres de recours.

1.4 L'article 48(2)(a) PCT prévoit que "Tout Etat contractant doit, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs admis par sa législation nationale tout retard dans l'observation d'un délai".

Par conséquent, le déposant euro-PCT qui n'a pas accompli un acte de procédure déterminé dans le délai prescrit par le PCT, peut se prévaloir des dispositions pertinentes de la CBE relatives à la *restitutio in integrum* (article 122) dans tous les cas où le déposant d'une demande européenne directe peut lui aussi les invoquer en cas d'inobservation du délai correspondant.

1.5 En outre, l'article 48(2)(b) PCT prévoit que "Tout Etat contractant peut, pour ce qui le concerne, excuser pour

überschreitung auch aus anderen Gründen als den in Buchstabe a genannten als entschuldigt ansehen".

In Artikel 150 (2) EPÜ heißt es außerdem "Internationale Anmeldungen nach dem Zusammenarbeitsvertrag können Gegenstand von Verfahren vor dem Europäischen Patentamt sein. In diesen Verfahren sind der Zusammenarbeitsvertrag und ergänzend dieses Übereinkommen anzuwenden" Aufgrund dieser Bestimmungen des PCT und des EPÜ ist Artikel 122 EPÜ auf Euro-PCT-Anmelder anzuwenden, d. h. diese können in alle Fristen wiedereingesetzt werden, die nicht nach Artikel 122 (5) EPÜ von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen sind.

1.6 Artikel 122 (5) EPÜ erwähnt weder die Regel 104b (1) b) und c) EPÜ noch die Artikel 157 (2) b) und 158 (2) EPÜ ausdrücklich

1.7 Gemäß Artikel 11 (4) PCT steht jedoch eine internationale Anmeldung, die die Erfordernisse der Ziffern i bis iii des Absatzes 1 dieses Artikels erfüllt. "einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung gleich". Entsprechendes ist nach Artikel 150 (3) EPÜ vorgeesehen

1.8 Unter diesen Umständen gilt jede internationale Anmeldung, die die vom PCT vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt und in der ein europäisches Patent beantragt wird, als vorschriftsmäßige europäische Patentanmeldung. Die Übermittlung der internationalen Anmeldung an das EPA und die Zahlung der in Artikel 158 (2) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 22 (1) und 39 (1) PCT vorgeschriebenen nationalen Gebühr sind somit Verfahrenshandlungen, die der Einreichung einer europäischen Direktanmeldung und der Zahlung der diesbezüglichen Gebühren entsprechen. Der Begriff "nationale Gebühr" in Artikel 22 PCT steht hiermit im Einklang. Die in Regel 104b (1) b) und c) EPÜ festgesetzte Frist zur Zahlung der nationalen Gebühr bzw. der Recherchegebühr ist somit der Frist zur Zahlung der Anmelde- und Recherchegebühr sowie der europäischen Benennungsgebühren nach den Artikeln 78 (2) bzw. 79 (2) EPÜ durchaus vergleichbar, von der sie sich nur durch ihre Dauer unterscheidet. Die unterschiedliche Dauer der beiden Fristen ändert jedoch nichts an ihrer Rechtsnatur, da beide Fristen ihrem Wesen nach identisch sind. Dies ergibt sich allein schon aus dem Wortlaut der Regel 104b (1) b) EPÜ, danach ist die nationale Gebühr, die die Euro-PCT-Anmelder zu entrichten haben, nichts anderes als die Summe aus der in Artikel 78 (2) EPÜ vorgesehenen Anmeldegebühr, den Benennungsgebühren nach Artikel 79 (2) EPÜ und gegebenenfalls den Anspruchsgebühren nach Regel 31 EPÜ.

cerned, excuse, for reasons other than those referred to in subparagraph (a). any delay in meeting any time limit"

Moreover, Article 150(2) EPC states that "International applications filed under the Cooperation Treaty may be the subject of proceedings before the European Patent Office. In such proceedings, the provisions of that Treaty shall be applied, supplemented by the provisions of this Convention". Under these provisions of the PCT and EPC, Article 122 EPC is applicable to Euro-PCT applicants, i.e. they can have their rights re-established in the event of failure to observe all time limits not excluded from re-establishment under Article 122(5) EPC

1.6 Article 122(5) EPC does not expressly mention either Rule 104b(1)(b) and (c) EPC or Article 157(2)(b) and 158(2) EPC.

1.7 However, under Article 11(4) PCT, an international application fulfilling the requirements listed in items (i) to (iii) of paragraph (1) of that Article "shall have the effect of a regular national application.. ", An analogous provision is contained in Article 150(3) EPC.

1.8 Under such circumstances, any international application meeting the conditions laid down in the PCT and requesting a European patent is deemed to be a regular European patent application. The forwarding of the international application to the EPO and payment of the national fee laid down in Article 158(2) EPC in conjunction with Articles 22(1) and 39(1) PCT are thus procedural acts equivalent to filing a European application direct and paying the relevant fees. The term "national fee" used in Article 22 PCT is consistent with this. The time limit laid down in Rule 104b(1)(b) and (c) EPC for payment of the national fee and search fee is thus perfectly comparable to the time limit for payment of the filing and search fees and the European designation fees under Articles 78(2) and 79(2) EPC, differing only in its duration. The different durations of the two time limits do not however alter their legal nature, as they are in essence identical. This is apparent even from the text of Rule 104b(1)(b) EPC, according to which the national fee payable by Euro-PCT applicants is merely the sum of the filing fee provided for in Article 78(2) EPC, the designation fees provided for in Article 79(2) EPC and, where applicable, the claims fees provided for in Rule 31 EPC. For this reason, equal treatment of the time limits which must be observed by Euro-PCT and direct European applicants is consistent with the law. Hence it follows that both the time limits provided for in Articles 78(2) and 79(2) EPC and those provided for in

des motifs autres que ceux qui figurent au sous-alinéa a) tout retard dans l'observation d'un délai",

L'article 150(2) CBE quant à lui est libellé comme suit: "Des demandes internationales déposées conformément au Traité de Coopération peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets. Dans ces procédures, les dispositions dudit traité et, à titre complémentaire, les dispositions de la présente convention sont applicables." Si l'on se base sur ces dispositions du PCT et de la CBE, l'article 122 CBE est applicable aux déposants euro-PCT, c'est-à-dire qu'ils peuvent être rétablis dans leurs droits en ce qui concerne tous les délais non exclus de la *restitutio in integrum* en vertu de l'article 122(5) CBE.

1.6 L'article 122(5) CBE ne mentionne expressément ni la règle 104ter (1)(b) et c) CBE, ni les articles 157(2)(b) et 158(2) CBE.

1.7 Toutefois, aux termes de l'article 11 (4) PCT, toute demande internationale remplissant les conditions énumérées aux points i) à iii) de l'alinéa 1) de ce même article, est "considérée comme ayant la valeur d'un dépôt national régulier". Une disposition correspondante est prévue à l'article 150(3) CBE

1.8 Dans ces circonstances, toute demande internationale remplissant les conditions prescrites par le PCT et visant à la délivrance d'un brevet européen, est considérée comme une demande de brevet européen régulière. La transmission de la demande internationale à l'OEB et le paiement de la taxe nationale prévue à l'article 158(2) CBE et aux articles 22(1) et 39(1) PCT sont donc des actes de procédure qui correspondent au dépôt d'une demande européenne directe et au paiement des taxes y afférentes. La notion de "taxe nationale" figurant à l'article 22 PCT le confirme. Le délai de paiement de la taxe nationale et de la taxe de recherche fixé à la règle 104ter (1)(b) et c) CBE est de ce fait tout à fait assimilable au délai de paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation européenne, tel que prévu aux articles 78(2) et 79(2) CBE, et dont il ne diffère que par la durée. La différence de durée de ces deux délais ne modifie toutefois en rien leur nature juridique, puisqu'ils sont identiques par essence. Le texte de la règle 104ter (1)(b) CBE permet déjà à lui seul de le déduire; en vertu de cette règle, la taxe nationale qui doit être acquittée par les déposants euro-PCT n'est rien d'autre que la somme de la taxe de dépôt prévue à l'article 78(2) CBE, des taxes de désignation prévues à l'article 79(2) CBE et, le cas échéant, des taxes de revendication prévues à la règle 31 CBE. Il est donc juste que les délais à respecter par les déposants euro-PCT et les déposants de demandes européennes directes soient traités de la

Es ist daher rechtens, wenn die Fristen, die die Euro-PCT-Anmelder und die europäischen Direktanmelder zu beachten haben, gleich behandelt werden. Somit ergibt sich, daß sowohl die Fristen nach den Artikeln 78 (2) und 79 (2) EPÜ als auch die Fristen nach Regel 104b (1) b) und c) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 157 (2) b) und 158 (2) EPÜ von der Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ ausgeschlossen sind.

2. Die Juristische Beschwerdekammer hat sich unter Nummer 61 ihrer Entscheidung die der Großen Beschwerdekammer allerdings nicht vorgelegte Frage gestellt, ob die Nachfrist nach Regel 85a EPÜ ebenso wie die entsprechenden Grundfristen als von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen zu gelten habe.

Die Große Beschwerdekammer stellt hierzu fest, daß die Regel 85a EPÜ in die Ausführungsordnung aufgenommen worden ist, um die schwerwiegenden Folgen, die die Versäumung bestimmter nach Artikel 122 (5) EPÜ von der Wiedereinsetzung ausgeschlossener Fristen nach sich zieht, insoweit zu mildern, als den europäischen Patentanmeldern, die diese Fristen nicht eingehalten haben, eine letzte Möglichkeit geboten wird, ihr Versäumnis innerhalb einer Nachfrist und gegen Entrichtung einer Zuschlagsgebühr wiedergutzumachen. Die Nachfrist nach Regel 85a EPÜ ist also eng an die Grundfristen nach den Artikeln 78 (2) und 79 (2) EPÜ bzw. nach der Regel 104b (1) b) und c) EPÜ gebunden und ist daher ebenso wie diese nach Artikel 122 (5) EPÜ von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen.

3. Die Große Beschwerdekammer braucht sich zu den übrigen in der Entscheidung gestellten Fragen nicht zu äußern, da sie sich nicht in Zusammenhang mit der Sache J 16/90 stellen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Artikel 122 (5) EPÜ ist sowohl auf die Fristen nach den Artikeln 78 (2) und 79 (2) EPÜ als auch auf diejenigen nach Regel 104b (1) b) und c) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 157 (2) b) und 158 (2) EPÜ anzuwenden.

Rule 104b(1)(b) and (c) EPC in conjunction with Articles 157(2)(b) and 158(2) EPC are excluded from re-establishment under Article 122 EPC.

2. In 6.1 of the reasons for its decision, the Legal Board of Appeal raised the question - which, however, it did not refer to the Enlarged Board - as to whether the period of grace in Rule 85a EPC should be regarded as excluded in the same way as the corresponding normal periods from re-establishment of rights.

The Enlarged Board of Appeal observes that Rule 85a EPC was included in the Implementing Regulations in order to mitigate the serious consequences of failure to observe certain time limits excluded from re-establishment under Article 122(5) EPC. This it does by offering applicants for European patents who have not observed these time limits a last opportunity to rectify their omission within a period of grace and subject to payment of a surcharge. The period of grace in Rule 85a EPC is therefore closely linked to the normal periods laid down in Articles 78(2) and 79(2) EPC and in Rule 104b(1)(b) and (c) EPC and is accordingly excluded, as they are, from re-establishment under Article 122(5) EPC.

3. The Enlarged Board of Appeal does not need to comment on the other points referred to it in the decision, as they do not arise in connection with case J 16/90.

Order

For these reasons it is decided that:

Article 122(5) EPC is applicable both to the time limits provided for in Articles 78(2) and 79(2) EPC and to those provided for in Rule 104b(1)(b) and (c) EPC in conjunction with Articles 157(2)(b) and 158(2) EPC.

même manière. Il en résulte qu'aussi bien les délais visés aux articles 78(2) et 79(2) CBE que ceux prévus à la règle 104ter (1)b) et c) CBE en application des articles 157(2)b) et 158(2) CBE sont exclus de la *restitutio in integrum* prévue à l'article 122 CBE.

2. Bien que n'ayant pas soumis la question à la Grande Chambre de recours, la chambre de recours juridique s'est demandée au point 6.1 de sa décision, s'il fallait considérer le délai supplémentaire visé à la règle 85bis CBE comme exclu de la *restitutio in integrum*, au même titre que les délais normaux correspondants.

La Grande Chambre de recours constate à ce propos que la règle 85bis CBE a été introduite dans le règlement d'exécution pour atténuer les conséquences graves découlant de l'inobservation de certains délais exclus de la *restitutio in integrum* en vertu de l'article 122(5) CBE, en offrant aux demandeurs de brevet européen qui n'ont pas respecté ces délais, une ultime possibilité de remédier à leur négligence dans un délai supplémentaire et moyennant le paiement d'une surtaxe. Le délai supplémentaire visé à la règle 85bis CBE est dès lors étroitement lié aux délais normaux prévus aux articles 78(2) et 79(2) CBE et à la règle 104ter (1)b) et c) CBE et se trouve de ce fait exclu comme ces derniers de la *restitutio in integrum* en application de l'article 122(5) CBE.

3. La Grande Chambre de recours n'a pas à se prononcer sur les autres questions posées dans la décision de saisine, étant donné qu'elles n'entrent pas dans le cadre de l'affaire J 16/90.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

L'article 122(5) CBE est applicable aux délais visés aux articles 78(2) et 79(2) CBE comme à ceux prévus à la règle 104ter (1)b) et c) CBE en application des dispositions des articles 157(2)b) et 158(2) CBE.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Techni-
schen Beschwerdekam-
mer 3.2.2 vom 14. Juni 1991
T 231/89 - 3.2.2
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Szabo
Mitglieder: K Stamm
L Mancini

Früherer Patentinhaber:
Van Wesenbeeck

Patentinhaber: Bruynzeel Plastics
B.V.

Einsprechender/Beschwerdeführer:

- 1) Hamstra Weesp B.V.
- 2) Bruynzeel Plastics B.V.

Stichwort: Flache Torsionsfeder/
BRUYNZEEL

Artikel: 69 (1), 123 (2), 123 (3) EPÜ

Schlagwort: "Kollision zwischen
den Artikeln 123(2) und 123(3)
EPÜ" - "Schutzbereich wird durch
ein Merkmal ohne technische Be-
deutung nicht beeinflusst" - "Strei-
chung eines Merkmals in einem be-
reits erteilten Patentanspruch (zu-
lässig)" - "Relevanz des Artikels
69 (1) EPÜ, Auslegungsprotokoll"

Leitsätze

*I. Es wäre unbillig, ein Patent nach Arti-
kel 100 c) EPÜ für ungültig zu erklären,
nur weil eine Änderung, durch die im
Zuge des Verfahrens mit Zustimmung
oder auf Empfehlung des Amtes ein be-
schränkendes Merkmal aufgenommen
wurde, den Gegenstand des Patents
über den Inhalt der Anmeldung hinaus
erweitert, während die Streichung die-
ses Merkmals aber nach Artikel 123 (3)
EPÜ nicht zulässig ist. In solchen Fäl-
len bedarf es einer angemessenen und
ausgewogenen Auslegung der beiden
Absätze 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ.
Solange ein solches beschränkendes
Merkmal in einem Anspruch von Be-
deutung, für die Beurteilung der
Neuheit und der erfinderischen Tä-
tigkeit des beanspruchten Gegen-
stands aber unerheblich ist, ist der
Artikel 123 (3) EPÜ gegenüber dem Ar-
tikel 123 (2) EPÜ als vorrangig anzuse-
hen, und das Merkmal kann daher un-
geachtet seiner Eigenschaft als Erwei-
terung im Anspruch verbleiben
(vgl. Nummer 3.1 der Entscheidung)*

*II. Andererseits ist der Schutzbereich
eines Anspruchs, der ein spezifisches
Merkmal ohne technische Bedeu-
tung enthält, von einem solchen Merk-
mal oder seiner Streichung nicht ab-*

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of Technical Board
of Appeal 3.2.2
dated 14 June 1991
T 231/89 - 3.2.2
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: G Szabo
Members: K Stamm
L Mancini

Former patent proprietor:
van Wesenbeeck

Patent proprietor: Bruynzeel
Plastics B.V.

Opponent/Respondent:

- (1) Hamstra Weesp B.V.
- (2) Bruynzeel Plastics B.V.

Headword: Flat torsion spring/
BRUYNZEEL

Article: 69(1), 123(2), 123(3) EPC

Keyword: "Conflict between Article
123(2) and 123(3) EPC" - "Extent of
protection is not influenced by a
feature without technical meaning"
- "Deletion of feature in a granted
claim (allowable)" - "Relevance of
Article 69(1) EPC, Protocol on Inter-
pretation"

Headnote

*I It would be unjustified to declare a
patent invalid on the grounds of Article
100(c) EPC for the reason alone that an
amendment introducing a limiting
feature during prosecution with the
approval or recommendation of the
Office extended the subject-matter of
the patent beyond the content of the
application whilst the removal of the
same feature is, on the other hand, to
be prevented under Article 123(3) EPC
In such cases a reasonable and bal-
anced interpretation of the two para-
graphs 2 and 3 of Article 123 EPC is
necessary. As long as such scope-
limiting feature in a claim is meanin-
gful but immaterial in respect of the
novelty and inventive step of the
claimed subject-matter, Article 123(3)
EPC is to be regarded as dominant
over Article 123(2) EPC and the feature
may therefore remain in the claim
notwithstanding its character of added
matter (cf. point 3.1 of the Reasons)*

*II. On the other hand, the extent of pro-
tection determined by a claim having a
specific feature without technical
meaning is independent of such a fea-
ture and of its deletion, i.e. the same*

DECISIONS DES CHAM- BRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.2, en
date du 14 juin 1991
T 231/89 - 3.2.2
(Traduction)

Composition de la Chambre

Président: G Szabo
Membres: K Stamm
L Mancini

Ancien titulaire du brevet:
Van Wesenbeeck

Titulaire actuel du brevet: Bruynzeel
Plastics B.V.

Opposant/intimé:

- 1) Hamstra Weesp B.V.
- 2) Bruynzeel Plastics B.V.

Référence: Ressort plat à torsion/
BRUYNZEEL

Article: 69(1), 123(2), 123(3) CBE

Mot-clé: "Contradiction entre les
paragraphes (2) et (3) de l'article 123
CBE" - "Etendue de la protection
non influencée par une caractéristi-
que dépourvue de sens technique"
- "Suppression d'une caractéristi-
que dans une revendication du bre-
vet délivré (admissible)" - "Pertin-
ence de l'article 69(1) CBE, Proto-
cole interprétatif"

Sommaire

*I. Il serait injustifié de déclarer un bre-
vet non valable, en se fondant sur l'arti-
cle 100 c) CBE, au seul motif qu'une
modification introduisant une caracté-
ristique restrictive pendant la procé-
dure, avec l'approbation ou sur la re-
commandation de l'Office, étendrait
l'objet du brevet au-delà du contenu
de la demande, alors que, par ailleurs,
l'article 123(3) CBE dispose que la sup-
pression de cette même caractéristi-
que doit être évitée. Une interprétation
raisonnable et équilibrée des para-
graphes (2) et (3) de l'article 123 CBE
est nécessaire dans de telles espèces.
Dans la mesure où la caractéristique li-
mitant l'étendue de l'invention dans
une revendication a un sens, mais est
sans importance en ce qui concerne
la nouveauté et l'activité inventive
de l'objet revendiqué, l'article 123 (3)
CBE doit être considéré comme préva-
lant sur l'article 123(2) CBE, et la carac-
téristique peut donc rester dans la re-
vendication, bien que sa nature soit
celle d'un élément ajouté (cf. point 3.1
de la décision).*

*II. D'autre part, l'étendue de la protec-
tion déterminée par une revendication
ayant une caractéristique spécifique
dépourvue de sens technique est in-
dépendante de cette caractéristique et*

hängig, d h, eine etwaige Streichung bedeutet keinen Verstoß gegen Artikel 123(3) EPÜ (vgl. Nummer 3.5 der Entscheidung).

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 1. Februar 1983 eingereichte Patentanmeldung Nr. 83 200 171.3 ist am 27. August 1986 das europäische Patent Nr. 0 086 023 mit einem Patentanspruch erteilt worden.

II. Der Anspruch lautete wie folgt:

"Tür mit Gazevorsatz zum Schutz gegen Insekten, mit einem rechteckigen Drahtgewebe (5), welches in Höhe und Breite die Türöffnung überragt und am einen Ende an einem Rollschafft (1), um den es sich ein- und ausrollt, und am anderen Ende an einer Stange (6) befestigt ist, wobei der Rollschafft am einen Ende mit einer **flachen** Torsionsfeder verbunden ist und dieser von einem länglichen Gehäuse (3) umgeben ist, welches senkrecht am Türrahmen angebracht ist, im Querschnitt im wesentlichen ein U-Profil darstellt und mittels Stützen (2) am Türrahmen anliegt, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Torsionsfeder mittels Zahnrad und in das Zahnrad eingreifender Sperrklinke in jeder gewünschten Position gehalten wird, während die Seitenfläche des länglichen Gehäuses (3) an der Seite der Türöffnung kürzer ist als an der gegenüberliegenden Seite, und diese Seitenfläche einen glatt abgerundeten Rand (4) besitzt, und der Rollschafft (1) gelagert in endständigen Buchsen durch einen Ringbolzen schwenkbar ist, das Drahtgewebe (5) am anderen Ende zwischen einer hohlen Stange (6) mit rechteckigem Querschnitt und einer flachen Schiene (7) befestigt ist, die einen gerichteten Befestigungsrand hat, und die Ränder des Drahtgewebes beim Ausrollen in oberen beziehungsweise unteren Schienen (8) gleiten, welche entlang dem oberen und unteren Ende des Drahtgewebes (5) angebracht sind, indem die hohle Stange (6) mit Gummiklappen (9) an beiden Enden in diesen Schienen (8) geführt wird und mit zwei Handgriffen (10) ausgestattet ist" (Hervorhebung im Oberbegriff durch die Kammer).

III. Am 5. Februar (1) und am 27. Mai 1987 (2) wurden zwei Einsprüche gegen das europäische Patent eingelegt. Die Einsprechende 1 beantragte den Widerruf des Patents unter Berufung auf Artikel 100 a) EPÜ. Die Einsprechende 2 beantragte den Widerruf des Patents unter Berufung auf Artikel 100 a) und b) EPU. In der mündlichen Verhandlung vom 31 Januar 1989 brachte die Einsprechende 1 vor, daß der Anspruchsgegenstand (und zwar aufgrund des Begriffs "flach") über den Inhalt der Anmeldung in der ein-

can be deleted without contravention of Article 123(3)EPC (cf. point 3.5 of the Reasons).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 0 086 023 was granted on 27 August 1986 with one claim in response to European patent application No. 83 200 171.3, filed on 1 February 1983.

II. The claim reads:

"A gauze screen door to keep out insects, comprising a rectangular wire gauze (5) being higher and wider than the doorway and affixed with one end at a roll-up shaft (1) and winding and unwinding around it and with the other end to a beam (6) said roll-up shaft having at one end a **flat** torsion spring and being enclosed by a longitudinal box (3), affixed in a vertical position against the door frame bar, said box having a substantially U-shaped profile in cross-section and being kept by cradles (2) affixed upon the door frame, **characterized** in that the torsion spring is held in any desired position by means of a cog-wheel and rack with a locking lobe pitching into the dents, while the side face of said longitudinal box (3) at the doorway side is shorter than the opposite side, said side face having a smoothly beaded edge (4), and the roll-up shaft (1) is pivotable by bearings in bushes at its ends, protruding through a ring bolt, the wire gauze (5) being affixed at the other end between a hollow beam (6) having a rectangular cross-section, and a flat strip (7) having a be fixing brim, and the rims of the screen when unwound, slide in top and bottom rails (8) respectively, which are provided at the upper and lower edge of said wire gauze (5), said hollow beam (6) being provided with rubber brackets (9) at each end guided in said rails (8), and with two handles (10)" (emphasis in pre-characterising portion added).

III. Two notices of opposition against the European patent were filed on 5 February (1) and 27 May 1987 (2). Opponent 1 requested revocation of the patent on the grounds of Article 100(a) EPC. Opponent 2 requested revocation of the patent on the grounds of Article 100(a) and (b). During oral proceedings held on 31 January 1989, Opponent 1 objected that the claim contained subject-matter (viz. caused by the word "flat") which extended beyond the content of the application as filed, forming an addi-

de la suppression de celle-ci, ce qui signifie que cette même caractéristique peut être supprimée sans contrevenir à l'article 123(3)CBE (cf point 3.5 de la décision).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 83 200 171.3, déposée le 1^{er} février 1983, a donné lieu le 27 août 1986 à la délivrance du brevet européen n° 0 086 023 comportant une revendication.

II. Cette revendication s'énonce comme suit:

"Une porte à gaze moustiquaire protectrice contre les insectes comprenant un treillis de fil rectangulaire (5) dépassant le panneau de la porte en haut et en largeur, et rattaché à son bout au rouleau (1) d'une manière entortillante et à l'autre extrémité au bâton (6), ledit rouleau relié au bout à un ressort **plat** à torsion et entouré d'un boîtier oblong (3), essentiellement d'un profil de forme U et installé verticalement au chambranle touchant à celui-ci au moyen de supports (2), **caractérisée** en ce que ledit ressort à torsion s'est arrêté en position de choix au moyen d'une roue dentée et clenchette, la face du boîtier oblong latéral au côté du panneau étant plus courte que celle au côté opposé, ladite face bordée d'une façon arrondie (4), et que le rouleau (1) est gisant à son bout en douilles et tournant autour d'un boulon annulaire, le treillis de fil (5) étant relié à l'autre bout entre le bâton creux (6) d'un profil rectangulaire et une bande plate (7), qui a un bord portant sur la fixation, et les bords du treillis de fil glissant en roulant dans des bandes (8) respectivement au-dessus et en bas, qui sont montées le long du bout en haut et en bas du treillis de fil, (5) pendant que le bâton creux (6) soit dirigé aux deux bouts au moyen de crampes de caoutchouc (9) dans lesdites bandes, et qu'il soit muni de deux poignées (10)" (le préambule a été mis en relief par la Chambre).

III. Deux oppositions ont été formées contre le brevet européen le 5 février (1) et le 27 mai 1987 (2). L'opposant 1 a demandé la révocation du brevet en invoquant les motifs visés à l'article 100a) CBE. L'opposant 2 a demandé la révocation du brevet en invoquant les motifs visés à l'article 100a) et b) CBE. Au cours de la procédure orale, qui a eu lieu le 31 janvier 1989 l'opposant 1 a fait valoir que la revendication contenait un objet (introduit par le mot "plat") s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été

gereichten Fassung hinausgehe, so daß nach Artikel 100 c) EPÜ ein weiterer Einspruchsgrund vorliege

Die Einsprechende 1 vertrat die Auffassung, daß es keiner erfinderischen Tätigkeit bedürfe, um die Merkmale von

(1) NL-A-6 905 341

an eine Tür mit Gazevorsatz gemäß

(2) NL-A-7 614 313

anzupassen und damit zum Gegenstand des angegriffenen Anspruchs zu gelangen.

IV Durch Entscheidung vom 31 Januar 1989, die am 22. Februar 1989 übermittelt wurde, hat die Einspruchsabteilung das Patent mit der Begründung widerrufen, daß der erteilte Anspruch durch die Aufnahme des Merkmals "flach" (Torsionsfeder) geändert worden sei und diese Änderung gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße: eine Streichung des hinzugefügten Merkmals sei aber nicht zulässig, da ihr Artikel 123 (3) EPÜ entgegenstehe.

V Am 16 März legte der frühere Patentinhaber Beschwerde gegen diesen Widerruf ein. Die Beschwerdegebühr wurde am 14 März 1989 entrichtet und die Beschwerdebegründung am 5 Juni 1989 eingereicht.

Der Beschwerdeführer hielt das Charakteristikum "flach" für überflüssig. In einer am 9 Januar 1991 eingereichten Erwiderung auf eine Mitteilung der Kammer nach Artikel 110 (2) EPÜ bemerkte er, daß der Begriff "flach" im Zuge des Verfahrens versehentlich in den Anspruch 1 aufgenommen worden sei.

VI. In einem am 15. August 1990 eingegangenen Schreiben nahm die Einsprechende 2 ihren Einspruch zurück. Mit Schreiben vom 16 August 1990 unterrichtete der Vertreter der Patentinhaberin das EPA, daß der frühere Patentinhaber seine Eigentumsrechte an die Einsprechende 2 übertragen habe, die damit auch Beschwerdeführerin sei. Dieser Übergang ist anhand der Abschrift des Übertragungsvertrags ordnungsgemäß nach Regel 20 EPÜ eingetragen worden.

In einem am 6 Februar 1991 eingegangenen (und mit Schreiben vom 9. Februar 1991 bestätigten) Telefax nahm die Einsprechende 1 ihren Einspruch zurück.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt die Streichung des Begriffs "flach" im Anspruch und die Aufrechterhaltung des Patents mit dem solcherart geänderten Anspruch.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig. Da beide Einsprechenden ihre Einsprüche zurückgenommen haben, ist lediglich über den Antrag der neuen Beschwerdeführerin (s. Nr. VII) zu entscheiden.

tional ground for opposition according to Article 100(c) EPC.

Opponent 1 was of the opinion that no inventive step was needed to adapt the features of

(1) NL-A-6 905 341

to a gauze screen door according to

(2) NL-A-7 614 313

and, thus, to arrive at the subject-matter of the contested claim

IV In its decision of 31 January 1989, issued on 22 February 1989, the Opposition Division revoked the patent on the grounds that the granted claim was amended by addition of the feature "flat" (torsion spring) and that the amendment offended against Article 123(2) EPC, however, a deletion of the added feature was not allowable since it contravened Article 123(3) EPC.

V. A notice of appeal was filed on 16 March 1989 by the former proprietor of the patent against this revocation. The appeal fee was paid on 14 March 1989; the statement of ground was filed on 5 June 1989.

The appellant is of the opinion that the characteristic "flat" is redundant. In a reply filed on 9 January 1991 answering a communication pursuant to Article 110(2) EPC issued by the Board, the appellant observes that the word "flat" in Claim 1 was introduced accidentally during prosecution. He agrees with the deletion of this word.

VI. In a letter filed on 15 August 1990 Opponent 2 withdrew his opposition. In a letter filed on 16 August 1990 the representative of the proprietor informed the EPO that the former proprietor had legally transferred his property rights to Opponent 2 who is now identical with the appellant. A copy of the communication of transfer was duly registered according to Rule 20 EPC.

By telefax received on 6 February 1991 (confirmed by letter of 9 February 1991) Opponent 1 withdrew his opposition.

VII. The appellant requests the deletion of the word "flat" in the claim and the maintenance of the patent with such an amended claim.

Reasons for the Decision

1 The appeal is admissible. Since both opponents withdrew their oppositions, the only request to be decided upon is the request of the new appellant (VII above).

déposée, et constituant un motif supplémentaire d'opposition, au sens de l'article 100c) CBE.

L'opposant 1 a estimé qu'aucune activité inventive n'était nécessaire pour adapter les caractéristiques de

(1) NL-A-6 905 341

à une porte à gaze moustiquaire selon

(2) NL-A-7 614 313

et, par conséquent, aboutir à l'objet de la revendication en litige.

IV. Dans sa décision du 31 janvier 1989, rendue le 22 février 1989, la division d'opposition a révoqué le brevet au motif que la revendication du brevet délivré était modifiée par addition de la caractéristique (ressort à torsion) "plat" et que cette modification contrevenait à l'article 123(2) CBE, elle a précisé toutefois qu'une suppression de la caractéristique ajoutée n'était pas admissible, puisque contraire à l'article 123(3) CBE.

V. Le 16 mars 1989, l'ancien titulaire du brevet a formé un recours contre cette révocation. La taxe de recours a été acquittée le 14 mars 1989 et le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 5 juin 1989.

Le requérant considère que la caractéristique "plat" est superflue. Dans sa réponse du 9 janvier 1991 à une notification que lui avait adressée la Chambre en vertu de l'article 110(2) CBE, le requérant fait observer que le terme "plat" dans la revendication 1 avait été introduit fortuitement au cours de la procédure, il accepte la suppression de ce terme.

VI. Dans une lettre reçue le 15 août 1990, l'opposant 2 a retiré son opposition. Par lettre reçue le 16 août 1990, le mandataire du titulaire a informé l'OEB que l'ancien titulaire avait légalement transféré ses droits de propriété à l'opposant 2, de sorte que ce dernier et le requérant ne sont aujourd'hui qu'une seule et même personne. Une copie de la notification de transfert a été dûment enregistrée conformément à la règle 20 CBE.

Par télécopie reçue le 6 février 1991 (et confirmée par lettre du 9 février 1991), l'opposant 1 a retiré son opposition.

VII. Le requérant demande que le terme "plat" soit retiré de la revendication et que le brevet soit maintenu avec cette revendication ainsi modifiée.

Motifs de la décision

1 Le recours est recevable. Etant donné que les deux opposants ont retiré leurs oppositions, il ne reste qu'à statuer sur la requête du nouveau requérant (point VII ci-dessus).

2 Artikel 123 (2) EPÜ

Der Begriff "flach" im Oberbegriff des erteilten Anspruchs 1, der sich auf die "Torsionsfeder" bezieht, ist in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht zu finden. Darüber hinaus sind dort keine Angaben enthalten, aus denen sich in technischer Hinsicht ein solcher Informationsgehalt herleiten ließe. In diesem Begriff liegt daher eine Erweiterung, mit der Folge, daß der Anspruch gegen Absatz 2 des Artikels 123 EPU verstößt

Der Anspruch erscheint nur dann gewährbar, wenn der Begriff "flach" gestrichen wird.

3 Kollision zwischen den Artikeln 123 (2) und 123 (3) EPÜ

3.1 Die Einspruchsabteilung hat die Auffassung vertreten, daß die Streichung des Wortes "flach" im erteilten Anspruch gegen den Artikel 123 (3) EPÜ verstoße und damit nicht zulässig sei, und hat das Patent daher widerrufen. Die Kammer hält es jedoch für unbillig, ein Patent nach Artikel 100 c) EPÜ für ungültig zu erklären, nur weil eine Änderung, durch die im Zuge des Verfahrens mit **Zustimmung oder auf Empfehlung** des Amtes ein beschränkendes Merkmal aufgenommen wurde, den Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung hinaus erweitert, während die Streichung dieses Merkmals aber nach Artikel 123 (3) EPÜ nicht zulässig ist.

In solchen Fällen bedarf es einer angemessenen und ausgewogenen Auslegung der beiden Absätze 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ. **Würden die beiden Absätze als eigenständig und voneinander unabhängig angesehen und nebeneinander angewandt, so führte dies zu einem paradoxen Ergebnis**, das in solchen Fällen den Widerruf des erteilten Patents bedeutete, eine derartige Maßnahme ist nach Auffassung der Kammer nicht angemessen und vom Übereinkommen nicht gewollt. Dieser Widerspruch ist nur zu umgehen, wenn die beiden Absätze mit Blick auf ihre **Wechselbeziehung** hin ausgelegt werden, d. h. wenn der eine als vorrangig oder unabhängig, der andere als nachrangig oder abhängig angesehen wird. Damit ergeben sich zwei alternative Vorgehensweisen:

- Entweder wird der Absatz 2 als unabhängig betrachtet, so daß das hinzugefügte Merkmal im erteilten Anspruch ungeachtet des Absatzes 3 zu streichen ist, oder
- der Absatz 3 wird als unabhängig betrachtet, so daß das hinzugefügte Merkmal ungeachtet des Absatzes 2 im erteilten Anspruch verbleiben kann

Ist ein solches beschränkendes Merkmal in einem Anspruch für die **Beurteilung der Neuheit und der erfinde-**

2 Article 123(2) EPC

The word "flat" related to "torsion spring" contained in the pre-characterising portion of granted Claim 1 is not to be found in the application as originally filed. Also, no information is identifiable there which would include such a term by technical implication. Therefore, this word represents added matter and results in the claim contravening paragraph 2 of Article 123 EPC.

The claim only appears acceptable if the word "flat" is deleted.

3. Conflict between Article 123(2) and 123(3) EPC

3.1 The Opposition Division regarded deletion of the word "flat" in the granted claim as contravening Article 123(3) EPC, thus not allowable, and consequently revoked the patent. The Board is of the opinion, however, that it would be unjust to declare a patent invalid on the grounds of Article 100(c) EPC for the reason alone that an amendment introducing a limiting feature during prosecution with the **approval or recommendation** of the Office extended the subject-matter of the patent beyond the content of the application whilst the removal of the same feature is, on the other hand, to be prevented under Article 123(3) EPC.

In such cases a reasonable and justified interpretation of the two paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC is necessary. The **conjunctive application of both paragraphs taken absolutely and independently one of the other would, however, lead to a paradoxical result** ending in the revocation of the granted patent in such cases, a measure which the Board considers not appropriate and not intended by the Convention. The contradictory situation is then only avoidable if the two paragraphs are interpreted in their **mutual relationship**, i.e. one being applied as primary, i.e. independent, and the other as subsidiary, i.e. dependent. Two alternative possibilities then arise:

- paragraph 2 is taken as independent, therefore the added feature is to be deleted in the granted claim notwithstanding paragraph 3 or
- paragraph 3 is taken as independent, therefore the added feature can remain in the granted claim notwithstanding paragraph 2.

The Board is of the opinion that when such scope-limiting feature in a claim is **irrelevant in respect of novelty**

2 Article 123(2) CBE

Le terme "plat" appliqué au "ressort à torsion", contenu dans le préambule de la revendication 1, ne figure pas dans la demande telle qu'elle a été déposée initialement. De plus, cette dernière ne permet de déceler aucune information susceptible de contenir un tel terme par implication technique. Par conséquent, ce mot constitue un élément ajouté et fait que la revendication contrevient à l'article 123(2) CBE.

La revendication n'apparaît admissible que si le mot "plat" est supprimé.

3. Contradiction entre les paragraphes (2) et (3) de l'article 123 CBE

3.1 La division d'opposition a considéré que la suppression du mot "plat" dans la revendication du brevet délivré contrevient à l'article 123(3) CBE, et qu'elle n'était donc pas admissible; en conséquence, elle a révoqué le brevet. La Chambre estime cependant qu'il serait injuste de déclarer un brevet non valable, en se fondant sur l'article 100(c) CBE, au seul motif qu'une modification introduisant une caractéristique restrictive pendant la procédure, avec l'**approbation ou sur la recommandation** de l'Office, étendrait l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande, alors que, par ailleurs, l'article 123(3) CBE dispose que la suppression de cette même caractéristique doit être évitée.

Une interprétation raisonnable et justifiée des paragraphes (2) et (3) de l'article 123 CBE est nécessaire dans de telles espèces. **Cependant, l'application conjointe de ces deux paragraphes, considérés dans l'absolu et indépendamment l'un de l'autre, entraînerait un résultat paradoxal**, conduisant, en pareil cas, à la révocation du brevet délivré, mesure que la Chambre juge inopportune et non voulue par les auteurs de la Convention. Cette situation contradictoire n'est donc évitable que si les deux paragraphes sont interprétés **l'un par rapport à l'autre**, autrement dit si l'un est appliqué comme paragraphe principal, c'est-à-dire indépendant, et l'autre comme paragraphe secondaire, donc dépendant. D'où l'alternative suivante

- le paragraphe (2) est considéré comme indépendant, et la caractéristique ajoutée doit donc être supprimée dans la revendication du brevet délivré, nonobstant le paragraphe (3), ou
- le paragraphe (3) est considéré comme indépendant, et la caractéristique ajoutée peut donc rester dans la revendication du brevet délivré, nonobstant le paragraphe (2).

La Chambre estime que lorsque la caractéristique limitant l'étendue de l'invention dans une revendication n'est

rischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands nicht relevant, ist nach Auffassung der Kammer die **Alternative b** angemessen und vernünftig. Nach dieser Auslegung ist Artikel 123 (3) EPÜ, der dem Schutz Dritter dient, gegenüber den Auswirkungen einer nicht gestützten Beschränkung als vorrangig und somit als "eigenständig" anzusehen, **falls** dies die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht entscheidend beeinflusst, d. h. nicht im nachhinein entgegen Artikel 123 (3) EPÜ eine Erfindung geschaffen wird. Es ist bekannt, daß in der Praxis "**Disclaimer**" zur Wiederherstellung der Neuheit zulässig sind, auch wenn das beschränkende Merkmal selbst in der ursprünglichen Offenbarung nicht enthalten war. Mit solchen Maßnahmen werden die Auswirkungen von Situationen abgemildert, auf die der Anmelder keinen wirklichen Einfluß hatte.

Hat ein tatsächlich hinzugefügtes Merkmal für den Kontext eines Anspruchs aber keinerlei technische Bedeutung, erscheint die genannte **Alternative a**, d. h. die Streichung dieses Merkmals, gerechtfertigt (vgl. Nr. 35)

Die oben vorgeschlagene Auslegung folgt auch dem im Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ verankerten Grundsatz, wonach "**ein angemessener Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte**" gewährleistet sein soll.

3.2 Im vorliegenden Fall ist das Merkmal "flach" zumindest *prima facie* für die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit nicht relevant, da sich seine Position und jede denkbare Funktion auf Gegenstände beziehen, die mit dem Hauptmerkmal des beanspruchten Gegenstands nichts zu tun haben. Dies könnte dann eingedenk der obigen Ausführungen im Prinzip toleriert werden.

Die technische Aussage des betreffenden Merkmals läßt aber auch Zweifel an seinem tatsächlichen Beitrag zum gewährten Schutzbereich aufkommen.

Schon der Begriff "Torsionsfeder" als solcher erscheint problematisch. Darunter ist üblicherweise eine Feder zu verstehen, die aufgrund einer Krafteinwirkung **eine Torsionsbeanspruchung** erfährt. Solche Federn können als gerade Stäbe mit kreisförmigem oder rechteckigem Querschnitt ausgebildet sein, die im Querschnitt verdreht werden, oder auch als Spiralfedern, die in Richtung der Längsachse eine Zugbeanspruchung erfahren. Offensichtlich würde ein Fachmann nicht an solche Federn denken, da diese zur Lösung der vorliegenden technischen

and inventive step of the claimed subject-matter, the application of **alternative (b)** appears appropriate and reasonable. This interpretation regards the role of Article 123(3) EPC in protecting third parties as crucial, i.e. "absolute", compared with the consequences of an unsupported limitation, **provided** this does not influence decisively the assessment of the inventive step, i.e. no invention was belatedly created in contravention of Article 123(3) EPC. It is known that in practice disclaimers are allowed to restore novelty, without the disclaiming feature itself having been part of the content of the original disclosure. The purpose of such measures is to mitigate the consequences of situations which were beyond the real control of the applicant.

On the other hand, if a factually added feature in a claim is void of technical meaning within the given context, the above-mentioned **alternative (a)**, i.e. deletion of such feature, would appear justified (cf. point 3.5 below).

The above suggested interpretation appears to comply also with the principle expressed in the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC to ensure "**a fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties**"

3.2 In the present case the feature "flat" appears, at least *prima facie*, to be irrelevant to the question of novelty or inventive step since its position and any conceivable role relate to matters beyond the basic character of the claimed subject-matter. This could then in principle be tolerated in view of the above.

The technical quality of the feature in question, however, also raises doubts regarding its factual contribution to the granted scope of protection.

Already the term "torsion spring" in itself appears to be problematic. This term means normally a spring **under torsional stresses** exerted by the applied forces. Such springs may have the form of straight bars having round or rectangular cross-sections subjected to a torque within the cross-section, or of coiled wires under elongating forces in the central longitudinal axis. It is evident that such springs would not be the ones a skilled person would think of, since they are hardly applicable in the given technical situation. Thus, the word "torsion" cannot

pas pertinente quant à la nouveauté et à l'activité inventive de l'objet revendiqué, il semble approprié et raisonnable d'appliquer la **partie b) de l'alternative**. Dans cette interprétation, l'article 123(3) CBE protégeant les tiers est considéré comme fondamental, c'est-à-dire "absolu", eu égard aux conséquences d'une limitation non étayée, **à condition que** ceci n'influence pas de façon décisive l'appréciation de l'activité inventive, c'est-à-dire qu'aucune invention n'ait été créée tardivement, contrevenant ainsi à l'article 123(3) CBE. Il est notoirement admis en pratique que les "**disclaimers**" peuvent rétablir la nouveauté sans que la caractéristique du "**disclaimer**" elle-même ait fait partie du contenu de la divulgation initiale. Ce genre de mesure vise à atténuer les conséquences de situations sur lesquelles le demandeur n'a pas de vérifiable prise.

Si d'autre part, dans le contexte donné, une caractéristique effectivement ajoutée dans une revendication est dépourvue de sens technique, **la partie a) de l'alternative** mentionnée plus haut, c'est-à-dire la suppression de cette caractéristique, paraîtrait justifiée (cf. point 3.5 ci-après).

L'interprétation suggérée ci-dessus semble aussi être conforme au principe formulé dans le protocole interprétatif de l'article 69 CBE, qui assure "**à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers**"

3.2 En la présente espèce, la caractéristique "plat" ne paraît pas, au moins de prime abord, pertinente quant à la question de la nouveauté ou de l'activité inventive, puisque sa place et son rôle possible concernent des points qui dépassent le cadre initial de l'objet revendiqué. Cela pourrait donc en principe être toléré compte tenu de ce qui précède.

Cependant, la qualité technique de la caractéristique concernée soulève aussi des réserves quant à sa contribution effective à l'étendue de la protection délivrée.

Le terme "ressort à torsion" apparaît déjà en lui-même problématique. Il désigne normalement un ressort **soumis à des tensions de torsion** exercées par les forces qui sont appliquées. Ces ressorts peuvent avoir la forme de barres droites ayant un profil rectangulaire ou rond et soumises à un moment de torsion à l'intérieur du profil, ou bien de fils enroulés en hélice soumis à des forces d'allongement dans l'axe longitudinal central. Il est évident que ces ressorts ne seraient pas ceux auxquels songerait l'homme du métier, puisqu'ils sont difficilement utilisables

Aufgabe schwerlich zu verwenden wären. Daher kann der Begriff "Torsion" hier nicht in seiner üblichen Bedeutung verstanden werden.

Somit wird mit dem Begriff "**Torsion**" selbst im Patent nicht die Bauart einer Feder bezeichnet, sondern lediglich **ihre Funktion**. Damit **wird eine Feder beschrieben, die eine Rotation des Rollschafths bewirkt**, der dadurch wiederum selbst Torsionsbeanspruchungen ausgesetzt sein kann. Eine solche Auslegung ist durch die Offenbarung der veröffentlichten Patentschrift gestützt, da nicht der geringste Hinweis auf etwaige Merkmale vorhanden ist, die die spezielle Bauart oder die Form der Feder festlegen. Nicht einmal in der Zeichnung ist eine Feder als Bauteil dargestellt. Die Kammer ist daher der Auffassung, daß der Fachmann - und somit die Öffentlichkeit - den Begriff "Torsion" bei der Lektüre des veröffentlichten Patents mit Sicherheit nicht im oben genannten üblichen Sinne verstehen, sondern ihn zwangsläufig lediglich als Hinweis auf die **Funktion** auslegen wird.

3.3 Das Adjektiv "**flach**" als solches beschreibt eine geometrische Figur. In der Formulierung "flache Torsionsfeder" im Anspruch aber enthält das Wort "flach" **offensichtlich prima facie keine eindeutige und sachdienliche technische Aussage**. Wie oben angemerkt, ist dieser Ausdruck zu verstehen als "**flache Feder zur Rotation eines Schafths**". Die Verwendung des Begriffs "flach" zur Definition einer Feder, deren Bauart in keiner Weise spezifiziert wird, ist im vorliegenden Kontext nicht angebracht und in ihrer **technischen Aussage fragwürdig**.

Aus der Beschreibung ergeben sich folgende Feststellungen: Das Adjektiv "flach" ist nur im Anspruch enthalten, aber an keiner anderen Stelle des erteilten Patents genannt oder impliziert; somit ist es nicht von der Beschreibung gestützt. Es ist im Zuge des Verfahrens aufgenommen worden und erscheint lediglich im Oberbegriff des Anspruchs, wo es offensichtlich der Bestimmung des Standes der Technik dient. In dem in der Beschreibung genannten Dokument (2) sind die spiralförmigen Federn b3 und b4 (Abb. 1) lediglich schematisch dargestellt; Einzelheiten zur Bauart sind nicht angegeben. Das Adjektiv "flach" steht damit weder mit einem für die Erfindung wesentlichen Merkmal noch mit dem Stand der Technik in Zusammenhang. Es ist offensichtlich **überflüssig** und nichtssagend.

Da die Verwendung des Wortes "flach" im Anspruch und in der Beschreibung technisch nicht untermauert ist, ist der spekulativen Auslegung

be interpreted here as having its normal meaning.

Therefore, the expression "**torsion**" itself is not used in the patent for the purpose of defining the constructional type of a spring, but only as **defining the functional meaning of the spring**. As such, **it determines a spring by which the roll-up shaft is to be rotated** so that the shaft itself may be subjected to torsional stresses. Such an interpretation is supported by the disclosure of the published patent specification since not the slightest information is available concerning any features defining the special constructional type or shape of the spring. Even the drawing does not show a spring as a structural component. The Board assumes therefore that the skilled person - hence the public - will definitely not understand "torsion" in the above-mentioned normal sense, when reading the published patent, but will construe it necessarily as having a **functional meaning** only.

3.3 The adjective "**flat**" as such describes a geometric property. In the given context of "flat torsion spring" in the claim, however, "flat" **appears prima facie to lack an unequivocal adequate technical meaning**. As observed above, the sense of this expression is to be interpreted as: "**flat spring for the purpose of rotating the shaft**". The word "flat" to be used for defining a spring the construction of which is not specified at all appears disparate in relation to the factual context and **of doubtful technical meaning**.

Having regard to the description, the following findings arise: the adjective "flat" is present in the claim only, but neither mentioned nor implied elsewhere in the granted patent, it is thus not supported by the description. It was introduced during prosecution and appears only as part of the pre-characterising portion of the claim, evidently intended to specify the prior art. In document 2, referred to in the description, springs b3 and b4 (Fig. 1) having the shape of coils are merely schematically depicted. No constructional details are indicated. The adjective "flat" is, therefore, related neither to any feature essential to the characteristics of the invention nor to the prior art. It appears as **superfluous** and devoid of real meaning.

Since no technically comprehensive basis for "flat" is identifiable in the claim and in the description, speculative interpretation is encouraged. Any

dans la situation technique donnée. Le mot "torsion" ne peut donc être interprété ici comme ayant sa signification usuelle.

Par conséquent, le terme "**torsion**" lui-même n'est pas utilisé dans le brevet dans le but de définir le type de construction d'un ressort mais uniquement la **signification fonctionnelle du ressort**. En tant que tel, **il détermine un ressort dans lequel le rouleau doit tourner** de façon à ce que le rouleau lui-même soit soumis à des tensions de torsion. Cette interprétation est étayée par la divulgation du fascicule du brevet publié, puisqu'il n'existe pas la moindre information concernant des caractéristiques définissant la forme ou le type de construction particulier du ressort. Le dessin lui-même ne montre pas de ressort en tant qu'élément de construction. Par conséquent, la Chambre suppose que l'homme du métier - donc le public - n'entend certainement pas le mot "torsion" dans le sens usuel mentionné ci-dessus, lorsqu'il lit le brevet publié, mais qu'il l'interprète forcément comme ayant uniquement **une signification fonctionnelle**.

3.3 L'adjectif "**plat**" en tant que tel décrit une propriété géométrique. Cependant, dans le cas du "ressort plat à torsion" figurant dans la revendication, "plat" **semble de prime abord dépourvu de signification technique claire et appropriée**. Comme indiqué plus haut, le sens de cet adjectif doit être interprété de la façon suivante: "**ressort plat destiné à faire tourner le rouleau**". Le mot "plat" que l'on doit utiliser pour définir un ressort dont la construction n'est pas du tout spécifiée, semble disparate par rapport aux faits, et **d'une signification technique douteuse**.

Compte tenu de la description, les constatations suivantes s'imposent: l'adjectif "plat" n'apparaît que dans la revendication et n'est nulle part mentionné ou sous-entendu dans le brevet délivré; il n'est donc pas étayé par la description. Introduit au cours de la procédure, il figure uniquement en tant qu'élément du préambule de la revendication, dans l'intention évidente de spécifier l'état de la technique. Dans le document 2, signalé dans la description, les ressorts b3 et b4 (fig. 1), de forme hélicoïdale, sont simplement décrits de façon schématique. Aucun détail de construction n'est indiqué. Par conséquent, l'adjectif "plat" ne se rapporte ni à un aspect essentiel pour les caractéristiques de l'invention, ni à l'état de la technique. Il apparaît **superflu** et dépourvu de tout sens réel.

L'absence d'une justification technique complète du terme "plat" dans la revendication et la description incite à une interprétation conjecturale. Ainsi,

Tür und Tor geöffnet Jede längere oder kürzere Feder als Ganzes wie auch jeder Teil oder Abschnitt davon kann als "flache" Torsionsfeder betrachtet werden Jede dieser zahlreichen Möglichkeiten wäre aber **willkürlich spekulativ und bar jeder zuverlässigen konkreten Aussage.**

3.4 Die obige Analyse ergibt folgendes

Der Fachmann vermag dem Begriff "flach" im angegriffenen Anspruch keine bestimmte technisch notwendige Funktion zuzuordnen Da die Funktion der Feder im vorliegenden technischen Zusammenhang deutlich genug ist, ist dem vereinzelt verwendeten und mehrdeutigen geometrischen Begriff "flach" keine zur Definition der Feder geeignete technische Information zu entnehmen **Der Fachmann wird diesem Begriff daher zwangsläufig keine Bedeutung schenken, da er für das Verständnis des Wortlauts des Anspruchs überflüssig und bedeutungslos ist.** Im gegebenen Zusammenhang ist die Bedeutung des Begriffs "flach" in tatsächlicher technisch-funktionaler Hinsicht auch im weiteren Sinne gleich Null Der durch den Anspruch gewährte Schutzbereich bleibt daher **von der Verwendung oder Nicht-Verwendung des Begriffs "flach" unberührt**

3.5 Artikel 69 (1) EPÜ zufolge wird der Schutzbereich eines europäischen Patents durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Nach dem Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ, das laut Artikel 164(1) EPÜ Bestandteil des EPÜ ist, soll die Auslegung des Inhalts eines Anspruchs in der Mitte zwischen zwei Extremen liegen, nämlich dem genauen Wortlaut der Patentansprüche einerseits und dem, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt, andererseits. **Folglich liegt auch der durch ein spezifisches Merkmal eines Anspruchs bestimmte Schutzbereich zwischen diesen beiden Extremen.** Nach Auffassung der Kammer ist diesem Grundsatz Genüge getan, wenn ein bestimmtes Merkmal im Anspruch unter Berücksichtigung seiner technischen Bedeutung nach der Beschreibung ausgelegt wird. Damit ergibt sich insbesondere folgendes: **Der Schutzbereich eines Anspruchs, der ein spezifisches Merkmal ohne jegliche technisch relevante Bedeutung enthält, ist von einem solchen Merkmal nicht abhängig.**

Da der Begriff "flach" inhaltlich nichts aussagt, hat die Streichung von "flach" im erteilten Anspruch keinerlei Auswirkungen auf den Schutzbereich des erteilten Anspruchs und kann daher den

appropriate group of longer and shorter dimensions of the spring as a whole may be regarded as representing a "flat" torsion spring, as well as of any portion or section of it. However, each one among such various possibilities would appear as **arbitrarily speculative and devoid of any reliable factual interpretation**

3.4 The above analysis results in the following:

The skilled person is not in a position to attribute a definite necessary technical function to the word "flat" in the contested claim. Since the function of the spring within the given technical situation is clear enough, the isolated and disparate geometrical term "flat" implies no applicable technical information to define in fact the spring. **The skilled person will, therefore, necessarily disregard this term as superfluous and meaningless when understanding the text of the claim.** In the given context, **the factual technical-functional meaning of the term "flat" is, as well as its extension, to be regarded as zero** The extent of protection conferred by the claim is, therefore, **independent of the presence or absence of the word "flat"**

3.5 According to Article 69(1) EPC the extent of protection conferred by a European patent shall be determined by the terms of the claims Following the Protocol on the Interpretation of Article 69, integrated in the EPC by Article 164(1), the terms of a claim are to be interpreted between two extreme positions: the strict, literal meaning of the wording used in the claims on the one hand - and what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patentee has contemplated on the other. Consequently **the extent of protection determined by a specific feature in a claim lies between the two extremes** In the view of the Board, this is achieved if a specific feature in the claim is interpreted taking account of its technical meaning according to the description. It follows in particular: **the extent of protection determined by a claim having a specific feature without any relevant technical meaning is independent of such a feature.**

Since the extension of the term "flat" is to be regarded as zero, the deletion of "flat" in the granted claim does not influence the extent of protection of the granted claim and consequently

lorsque les dimensions du ressort dans son ensemble conviennent, elles peuvent être considérées, quelle que soit leur longueur, comme représentant un ressort "plat" à torsion, au même titre que n'importe quelle partie ou section de ce ressort. Cependant, chacune de ces diverses possibilités apparaîtrait comme **arbitrairement conjecturale et impropre à toute interprétation fiable quant aux faits**

3.4 L'analyse ci-dessus aboutit aux conclusions suivantes:

L'homme du métier n'est pas en mesure d'attribuer une fonction technique à la fois nécessaire et précise au mot "plat" dans la revendication en litige. La fonction du ressort dans la situation technique donnée étant suffisamment claire, le terme géométrique "plat", disparate et isolé, n'implique aucune information technique utilisable pour définir effectivement le ressort **Par conséquent, l'homme du métier ne tiendra pas compte de ce terme, le considérant nécessairement comme superfluet sans intérêt pour la compréhension du texte de la revendication.** Dans le présent contexte, **la signification fonctionnelle et technique effective du terme "plat" doit être considérée comme nulle, de même que l'extension de celui-ci.** L'étendue de la protection conférée par la revendication est donc **indépendante de la présence ou de l'absence du mot "plat"**

3.5 Aux termes de l'article 69(1) CBE, l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par la teneur des revendications Selon le protocole interprétatif de l'article 69 CBE, qui fait partie intégrante de la CBE conformément à l'article 164(1) CBE, la teneur d'une revendication doit être interprétée entre deux positions extrêmes: le sens étroit et littéral du texte des revendications d'une part, et ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger d'autre part. En conséquence, **l'étendue de la protection déterminée par une caractéristique spécifique dans une revendication se situe entre ces deux extrêmes** La Chambre estime que tel est le cas lorsqu'une caractéristique spécifique de la revendication est interprétée en tenant compte de son sens technique selon la description Il en résulte notamment que **l'étendue de la protection déterminée par une revendication ayant une caractéristique spécifique dépourvue de tout sens technique pertinent est indépendante de cette caractéristique.**

Etant donné que l'extension du terme "plat" doit être considérée comme nulle, la suppression de "plat" dans la revendication du brevet délivré n'influe pas sur l'étendue de la protection de la

Artikel 123(3) EPÜ nicht verletzen. Die Streichung des Begriffs "flach" im Anspruch ist somit zulässig und entspricht der unter der Nummer 3.1 genannten **Alternative a**.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Vorinstanz mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent unter Streichung des Begriffs "flach" im Anspruch aufrechtzuerhalten.

cannot contravene Article 123(3) EPC. The deletion of the word "flat" in the claim is, thus, allowable and in accordance with **alternative (a)** mentioned above under point 3.1.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order to maintain the patent, the word "flat" in the claim being deleted.

revendication de ce brevet, et ne peut donc contrevenir à l'article 123(3) CBE. Par conséquent, la suppression du mot "plat" dans la revendication est admissible et conforme à **la partie a) de l'alternative** mentionnée ci-dessus au point 3.1.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour maintien du brevet, le mot "plat" devant être supprimé dans la revendication.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2, vom 8. Januar 1991 T 418/89 - 3.3.2 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon
Mitglieder: U. Kinkeldey
R. Schulte

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Ortho Pharmaceutical Corporation
Einsprechender/Beschwerdeführer:
1) Behringwerke Aktiengesellschaft
2) Sandoz AG
4) Boehringer Mannheim GmbH

Einsprechender/weiterer Verfahrensbeteiligter:
3) Becton, Dickinson & Company

Stichwort: Monoklonaler Antikörper/ORTHO

Artikel: 83 EPÜ

Regel: 28 EPÜ

Schlagwort: "ausreichende Offenbarung (verneint) - hinterlegte Kultur entspricht nicht der schriftlichen Offenbarung"

Leitsätze

1. Eine durch eine Hinterlegung nach Regel 28 EPÜ erfolgte Offenbarung gilt nicht als ausreichend im Sinne des Artikels 83 EPÜ, wenn die Erfindung nur nach wiederholter Anfrage bei der Hinterlegungsstelle und durch die Anwendung erheblich aufwendigerer Verfahren nachgearbeitet werden kann, als sie von der Hinterlegungsstelle empfohlen wurden (vgl. Nr. 3.14 der Entscheidungsgründe).

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 8 January 1991 T 418/89 - 3.3.2 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Lançon
Members: U. Kinkeldey
R. Schulte

Patent proprietor/Respondent:
Ortho Pharmaceutical Corporation
Opponent/Appellant:
1) Behringwerke Aktiengesellschaft
2) Sandoz AG
4) Boehringer Mannheim GmbH

Opponent/Other party:
3) Becton, Dickinson and Company

Headword: Monoclonal antibody/ORTHO

Article: 83 EPC

Rule: 28 EPC

Keyword: "Sufficient disclosure (no) - culture deposit not corresponding to the written disclosure"

Headnote

1. A disclosure provided by a deposit according to Rule 28 EPC is not regarded as being sufficient within the meaning of Article 83 EPC, if and when it is only possible to reproduce the invention after repeated requests to the depositary institution and by applying techniques considerably more sophisticated than those recommended by the depositary institution (cf. point 3.14 of the Reasons).

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 8 janvier 1991 T 418/89 - 3.3.2 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon
Membres: U. Kinkeldey
R. Schulte

Titulaire du brevet/intimé: Ortho Pharmaceutical Corporation
Opposant/requérant:
1) Behringwerke Aktiengesellschaft
2) Sandoz AG
4) Boehringer Mannheim GmbH

Opposant/partie à la procédure:
3) Becton, Dickinson and Company

Référence: Anticorps monoclonal/ORTHO

Article: 83 CBE

Règle: 28 CBE

Mot-clé: "Exposé suffisant (non) - Dépôt de culture ne correspondant pas à l'exposé écrit"

Sommaire

1. Un exposé consistant en un dépôt effectué conformément à la règle 28 CBE ne saurait être considéré comme suffisant au sens de l'article 83 CBE dès lors qu'il n'est possible de reproduire l'invention qu'après avoir demandé des échantillons à plusieurs reprises à l'autorité de dépôt et mis en oeuvre des techniques bien plus sophistiquées que celles recommandées par cette dernière (cf. point 3.14 des motifs de la décision).

II. Das Aktenzeichen einer Hinterlegung eines Hybridoms ohne entsprechende schriftliche Beschreibung stellt für sich allein keine ausreichende Offenbarung einer technischen Lehre im Sinne des Artikels 83 EPÜ dar (vgl. Nr 5.3 der Entscheidungsgründe).

II. A mere deposit number of a hybridoma without any corresponding written description does not provide a sufficient disclosure of a technical teaching within the meaning of Article 83 EPC (cf point 5.3 of the Reasons).

II. Le simple dépôt d'un hybridome sans aucune description écrite correspondante ne constitue pas un exposé suffisant d'un enseignement technique au sens de l'article 83 CBE (cf. point 53 des motifs de la décision).

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 17 381 wurde mit 17 Ansprüchen auf die europäische Patentanmeldung Nr. 80 300 829.1 erteilt. Die Ansprüche 1, 4, 5, 8, 11, 13 und 15 lauteten wie folgt:

1 Monoklonaler Maus-Antikörper, der i) mit im wesentlichen allen normalen menschlichen peripheren T-Zellen reagiert, nicht jedoch ii) mit den normalen menschlichen peripheren Zellen der B-Zellen, Null-Zellen und Makrophagen umfassenden Gruppe

4. Monoklonaler Antikörper nach einem der Ansprüche 1 bis 3, der mit 5 bis 10 % der normalen menschlichen Thymozyten reagiert

5. Monoklonaler Antikörper nach einem der Ansprüche 1 bis 4, der mit leukämischen Zellen von Menschen mit chronischer lymphoblastischer T-Zellen-Leukämie, nicht aber mit leukämischen Zellen von Menschen mit akuter lymphoblastischer T-Zellen-Leukämie reagiert

8. Monoklonaler Antikörper, der aus einem Hybridom ATCC CRL 8000 (OKT1) gewonnen wird

11 Hybridom ATCC CRL 8000 (OKT1)

13 Verfahren zur Herstellung eines monoklonalen Antikörpers nach einem der Ansprüche 1 bis 7, das folgende Schritte umfaßt:

i) Immunisieren von Mäusen mit E-Rosetten-positiven, gereinigten menschlichen T-Zellen;

ii) Entfernen der Milz aus den Mäusen und Bereiten einer Suspension von Milzzellen;

iii) Fusionieren der Milzzellen mit Maus-Myelom-Zellen in Gegenwart eines Mittels, das die Fusion der Zellen fördert;

iv) Verdünnen und Kultivieren der fusionierten Zellen in getrennten Nöpfen in einem Medium, in dem die nicht fusionierten Myelom-Zellen nicht gedeihen;

v) Untersuchen des Überstandes in jedem ein Hybridom enthaltenden Napf auf das Vorhandensein eines Antikörpers mit den in einem der Ansprüche 1 bis 7 angegebenen Eigenschaften;

vi) Auswählen und Klonieren von Hybridomen, die den gewünschten Antikörper erzeugen und

Summary of Facts and Submissions

I. In respect of European patent application No. 80 300 829.1, European patent No. 17 381 was granted with seventeen claims. Claims 1, 4, 5, 8, 11, 13 and 15 read as follows:

1. Mouse monoclonal antibody which (i) reacts with essentially all normal human peripheral T cells, but (ii) does not react with any of the normal human peripheral cells in the group comprising B cells, null cells and macrophages.

4. Monoclonal antibody according to any one of claims 1 to 3, which reacts with from 5% to 10% of normal human thymocytes.

5. Monoclonal antibody according to any one of Claims 1 to 4, which reacts with leukemic cells from humans with T-cell chronic lymphoblastic leukemia but does not react with leukemic cells from humans with T-cell acute lymphoblastic leukemia.

8 Monoclonal antibody which is produced from hybridoma ATCC CRL 8000 (OKT1).

11. Hybridoma ATCC CRL 8000 (OKT1).

13. A method for preparing a monoclonal antibody according to any one of claims 1 to 7, which comprises the steps of:

(i) immunizing mice with E rosette positive purified human T cells,

(ii) removing the spleens from said mice and making a suspension of spleen cells;

(iii) fusing said spleen cells with mouse myeloma cells in the presence of a fusion promoter;

(iv) diluting and culturing the fused cells in separate wells in a medium which will not support the unfused myeloma cells,

(v) evaluating the supernatant in each well containing a hybridoma for the presence of an antibody having the properties specified in any one of claims 1-7;

(vi) selecting and cloning hybridomas producing the desired antibody; and

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 300 829.1 a donné lieu à la délivrance du brevet européen n° 17 381 comportant dix-sept revendications. Les revendications 1, 4, 5, 8, 11, 13 et 15 s'énoncent comme suit:

1. Anticorps monoclonal de souris qui (i) réagit avec essentiellement toutes les cellules T périphériques humaines normales, mais (ii) ne réagit avec aucune des cellules périphériques humaines normales dans le groupe comprenant les cellules B, les cellules nulles et les macrophages.

4. Anticorps monoclonal selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, qui réagit avec de 5% à 10% de thymocytes humains normaux.

5. Anticorps monoclonal selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, qui réagit avec des cellules leucémiques provenant d'êtres humains atteints de leucémie lymphoblastique chronique des cellules T mais ne réagit pas avec les cellules leucémiques provenant d'êtres humains atteints de leucémie lymphoblastique aiguë des cellules T

8. Anticorps monoclonal qui est produit à partir de l'hybridome ATCC CRL 8000 (OKT1).

11 L'hybridome ATCC CRL 8000 (OKT1).

13. Procédé pour préparer un anticorps monoclonal selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, comprenant les étapes consistant à:

i) immuniser des souris avec des cellules T humaines purifiées positives à la rosette E;

ii) enlever la rate desdites souris et faire une suspension de cellules de rate;

iii) fusionner lesdites cellules de rate avec des cellules de myélome de souris en présence d'un promoteur de fusion;

iv) diluer et cultiver les cellules fusionnées dans des réservoirs séparés dans un milieu qui n'entretient pas les cellules de myélome non fusionnées;

v) évaluer dans le surnageant de chaque réservoir contenant un hybridome la présence d'un anticorps ayant les propriétés spécifiées dans l'une quelconque des revendications 1-7;

vi) sélectionner et cloner les hybridomes produisant l'anticorps désiré; et

vii) Gewinnen des Antikörpers aus dem Überstand über den Klone

15. Verfahren zur Herstellung eines monoklonalen Antikörpers, das die Schritte des Vermehrens des Hybridoms ATCC CRL8000 in einem geeigneten Medium und des Gewinnens des Antikörpers aus dem Überstand über dem Hybridom umfaßt.

II. Gegen das europäische Patent wurde von vier Beteiligten Einspruch eingelegt. Aus den in Artikel 100 a) und b) EPU genannten Gründen wurde sein Widerruf beantragt. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung wurden insgesamt etwa 160 Dokumente berücksichtigt.

Die Beschwerdegegnerin reichte im Verfahren vor der Einspruchsabteilung einen neuen Anspruchssatz ein, der dann den Gegenstand des Hauptantrags vor der Einspruchsabteilung bildete; darin waren die Ansprüche 7, 13 und 14 wie folgt geändert (Änderungen von der Kammer hervorgehoben):

"7. Monoklonaler Antikörper nach einem der Ansprüche 1 bis 6, der von einem Hybridom erzeugt wird, das durch die Fusion von Milzzellen einer zuvor mit **E-Rosetten-positiven, gereinigten normalen menschlichen peripheren T-Zellen** immunisierten Maus mit Zellen einer Maus-Myelom-Linie entstanden ist"

Dementsprechend wurden die Ansprüche 13 und 14 dahingehend geändert, daß Mäuse mit "E-Rosetten-positiven, gereinigten normalen menschlichen peripheren T-Zellen" immunisiert werden

III. Die Einspruchsabteilung erhielt das Patent auf der Grundlage der geänderten Ansprüche aufrecht.

Die Erfordernisse der Artikel 83, 54 und 56 EPU sah sie als erfüllt an.

Die Einspruchsabteilung führte in bezug auf Artikel 83 EPU aus, sie sei nicht davon überzeugt, daß der von der Beschwerdegegnerin hinterlegte und in Anspruch 8 beanspruchte monoklonale Antikörper mit dem in später veröffentlichten Dokumenten beschriebenen identisch sei. Die Beschwerdeführerinnen hätten somit nicht den erforderlichen Nachweis erbracht, daß sich die Eigenschaften des hinterlegten monoklonalen Antikörpers von den in Anspruch 1 und in der Patentschrift erwähnten unterschieden. Das auf dieser Behauptung beruhende Argument der nicht ausreichenden Offenbarung sei deshalb zurückzuweisen

Die Beschwerdeführerinnen hätten keine eigenen Versuchsdaten als Nachweis dafür vorgelegt, daß der monoklonale Antikörper nach Anspruch 8 nicht das in den Ansprüchen und in der Patentschrift genannte Reaktivitätsmuster aufweise. Infolgedessen gebe

(vii) recovering the antibody from the supernatant above said clones.

15. A method for preparing a monoclonal antibody which comprises culturing the hybridoma ATCC CRL 8000 in a suitable medium and recovering the antibody from the supernatant above said hybridoma.

II. Notices of opposition were filed against the European patent by four parties. Revocation of the patent was requested on the grounds of Article 100(a) and (b) EPC. During the proceedings before the Opposition Division about 160 documents were considered altogether.

The respondents submitted, during the proceedings before the Opposition Division, a new set of claims which were then subject-matter of the main request before the Opposition Division and wherein Claims 7, 13 and 14 were amended as follows (amendments emphasised by the Board):

"7. Monoclonal antibody according to any one of Claims 1 to 6, which is produced by a hybridoma formed by fusion of spleen cells from a mouse previously immunized with **E-rosette positive purified normal human peripheral T-cells** and cells from a mouse myeloma line."

Claims 13 and 14 were amended accordingly such that mice were to be immunised with "E-rosette positive purified normal human peripheral T-cells."

III. The Opposition Division maintained the patent on the basis of the amended claims.

The requirements of Articles 83, 54 and 56 EPC were said to be met

As far as Article 83 EPC was concerned, the Opposition Division was not convinced of the identity of the monoclonal antibody, deposited by the respondents and claimed in Claim 8, and the monoclonal antibody described in late published documents. The appellants thus did not provide the necessary evidence that the characteristics of the deposited monoclonal antibody were different from those mentioned in Claim 1 and the patent specification. The arguments of insufficiency based on this allegation had, therefore, to be rejected

The appellants did not submit experimental data of their own showing that the monoclonal antibody according to Claim 8 did not show the reactivity pattern as stated in the claims and in the patent specification. Consequently, the patent provided at least one way of

vii) recueillir l'anticorps à partir du surnageant au-dessus desdits clones.

15. Procédé pour préparer un anticorps monoclonal dans lequel on cultive l'hybridome ATCC CRL 8000 dans un milieu approprié et on recueille l'anticorps à partir du surnageant au-dessus dudit hybridome.

II. Quatre parties ont fait opposition au brevet européen et demandé qu'il soit révoqué en application de l'article 100a) et b) CBE. Au cours de la procédure devant la division d'opposition, environ 160 documents au total ont été pris en considération.

Durant cette procédure, l'intimé a soumis à la division d'opposition un nouveau jeu de revendications à titre de requête principale, dans lequel les revendications 7, 13 et 14 étaient modifiées comme suit (modifications signalées en gras par la Chambre):

"7. Anticorps monoclonal selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, qui est produit par un hybridome formé par fusion de cellules de rate provenant d'une souris antérieurement immunisée avec des **cellules T périphériques humaines normales purifiées positives à la rosette E** et des cellules provenant d'une lignée de myélome de souris."

Les revendications 13 et 14 étaient modifiées en conséquence, afin que les souris soient immunisées avec des "cellules T périphériques humaines normales purifiées positives à la rosette E."

III. La division d'opposition a maintenu le brevet sur la base des revendications modifiées.

Elle a déclaré qu'il était satisfait aux conditions énoncées aux articles 83, 54 et 56 CBE.

En ce qui concerne l'article 83 CBE, la division d'opposition n'a pas été convaincue que l'anticorps monoclonal, déposé par l'intimé et faisant objet de la revendication 8, et celui décrit dans des documents publiés ultérieurement étaient bien identiques. Elle a estimé que les requérants n'apportaient donc pas la preuve que les caractéristiques de l'anticorps monoclonal déposé étaient différentes de celles mentionnées dans la revendication 1 et dans le fascicule du brevet et qu'il convenait par conséquent de rejeter les arguments d'insuffisance de l'exposé qui se fondaient sur cette allé-gation.

Les requérants n'ont pas fourni leurs propres données expérimentales montrant que l'anticorps monoclonal suivant la revendication 8 ne présentait pas le type de réactivité décrit dans les revendications et dans le fascicule du brevet. En conséquence, le brevet indi-

das Patent mindestens einen Weg zur Ausführung der patentierten Erfindung an, so daß die Erfordernisse des Artikels 83 EPU erfüllt seien.

IV. Die Beschwerdeführerinnen I, II und IV legten gegen die Entscheidung Beschwerde ein und begründeten diese Am 8. Januar 1991 fand eine mündliche Verhandlung statt

A. In der mündlichen Beschwerdeverhandlung wurden von allen Beteiligten weitere Unterlagen vorgelegt, so z. B.:

Versuchsbericht, eingereicht von der Beschwerdeführerin I,

eidesstattliche Erklärung des Herrn Prof. Janossy, eingereicht von der Beschwerdeführerin II,

Versuchsbericht, eingereicht von der Beschwerdeführerin IV.

B Die Beschwerdeführerinnen brachten zu Artikel 83 EPU im wesentlichen folgendes vor:

a) Bekanntlich sei es im allgemeinen mühsam und außerdem wenig erfolgversprechend, einen monoklonalen Antikörper mit bestimmten Eigenschaften entsprechend einer schriftlichen Beschreibung nacharbeiten zu wollen. Der Versuch, die Erfindung ausschließlich anhand der schriftlichen Offenbarung der Patentschrift nachzuarbeiten, hieße für den Fachmann, einen unzumutbaren Aufwand auf sich zu nehmen, um das gewünschte Ergebnis - wenn überhaupt - zu erzielen. Deshalb sei gemäß Regel 28 EPU eine Hinterlegung des den monoklonalen Antikörper erzeugenden Hybridoms als ein Beispiel zur Ausführung der Erfindung erforderlich. Der von dem Hybridom erzeugte monoklonale Antikörper stimme jedoch nicht mit der schriftlichen Offenbarung überein.

b) Vor der Einspruchsabteilung sei bereits anhand von später veröffentlichten Dokumenten nachgewiesen worden, daß die von den hinterlegten Hybridomen erzeugten monoklonalen Antikörper andere Bindungseigenschaften aufwiesen als die in der Beschreibung und in den Ansprüchen des Streitpatents offenbarten. Weil die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung die Auffassung vertreten habe, daß dieser Nachweis nicht ausreiche, um die Identität der betreffenden monoklonalen Antikörper überzeugend zu belegen, hätten alle drei Beschwerdeführerinnen mit den Beschwerdebelegungen zusammen Versuchsdaten eingereicht, aus denen hervorgehe, daß es erstens - wenn überhaupt - nur mit unzumutbarem Aufwand möglich gewesen sei, die monoklonalen Antikörper aus dem hinterlegten Hybridom zu isolieren, und daß zweitens die schließlich erzielte, sehr geringe Ausbeute an monoklonalen Antikörpern nicht die Eigenschaften der in dem Streitpatent beschriebenen Erfindung aufweise. Insbesondere sei darauf hinzuweisen, daß es keiner der drei Be-

carrying out the patented invention and thus the requirements of Article 83 EPC were met.

IV Appellants I, II and IV lodged an appeal against the decision and submitted statements of grounds. Oral proceedings took place on 8 January 1991.

A During the appeal proceedings further documents were filed by all parties, for instance:

Versuchsbericht, filed by Appellants I,

Statutory declaration by Professor Janossy, filed by Appellants II,

Versuchsbericht, filed by Appellants IV.

B. The main arguments submitted by the appellants with regard to Article 83 EPC were as follows:

(a) It was known that it was generally cumbersome and, in addition, not very likely to reproduce a monoclonal antibody having certain characteristics according to a written description. An attempt to reproduce the invention merely by following the written disclosure of the patent specification would mean undue burden for the skilled person to achieve the desired result if at all. A deposit of the monoclonal antibody producing hybridoma according to Rule 28 EPC as one example for carrying out the invention, therefore, was necessary. However, the monoclonal antibody produced by the hybridoma did not correspond to the written disclosure.

(b) Evidence was already filed before the Opposition Division, as late published documents, that the monoclonal antibodies produced by the deposited hybridomas had binding characteristics different from those disclosed in the patent in suit both in the description and in the claims. Because of the position taken by the Opposition Division in its decision that this evidence was not sufficient to show convincingly the identity of the respective monoclonal antibodies, all three appellants submitted, together with their grounds for the appeals, experimental data which showed firstly that it was only with undue burden possible to isolate monoclonal antibodies from the deposited hybridoma, if at all; secondly, the very poor yield of monoclonal antibodies finally achieved did not show the characteristics of the invention described in the patent in suit. In particular, it was emphasised that all three of the appellants had not been successful in producing monoclonal antibodies from the deposited hybridoma from the first sample they had requested from the depository institu-

quit au moins une façon d'exécuter l'invention brevetée, et les conditions énoncées à l'article 83 CBE étaient ainsi remplies.

IV. Les requérants 1, II et IV ont formé un recours contre la décision et déposé des mémoires en exposant les motifs. Une procédure orale a eu lieu le 8 janvier 1991.

A. Au cours de la procédure orale, toutes les parties ont déposé de nouveaux documents, par exemple:

un rapport d'essais déposé par le requérant 1,

une déclaration tenant lieu de serment du Professeur Janossy, produite par le requérant II,

un rapport d'essais déposé par le requérant IV.

B. Concernant l'article 83 CBE, les requérants ont avancé essentiellement les arguments suivants

a) Comme chacun sait, la reproduction d'un anticorps monoclonal présentant certaines caractéristiques selon une description écrite est généralement compliquée et en outre peu susceptible de réussir. Toute tentative de reproduction de l'invention en suivant simplement l'exposé écrit du fascicule de brevet exigerait un trop gros effort de la part de l'homme du métier pour obtenir le résultat souhaité, si tant est qu'il y parvienne. Il est donc nécessaire de déposer, à titre d'exemple d'exécution de l'invention, l'hybridome produisant l'anticorps monoclonal, conformément à la règle 28 CBE. Or, l'anticorps monoclonal produit par l'hybridome ne correspondait pas à l'exposé écrit.

b) Des documents publiés ultérieurement et soumis à la division d'opposition ont déjà fourni la preuve que les anticorps monoclonaux produits par les hybridomes déposés avaient des caractéristiques de fixation différentes de celles divulguées dans le brevet litigieux, aussi bien dans la description que dans les revendications. La division d'opposition ayant estimé dans sa décision que cette preuve ne suffisait pas à montrer de façon convaincante que les anticorps monoclonaux respectifs étaient identiques, les trois requérants ont déposé, en même temps que leur mémoire de recours, des données expérimentales montrant en premier lieu qu'un trop gros effort serait nécessaire pour isoler les anticorps monoclonaux à partir de l'hybridome déposé, si tant est que cela soit possible, et deuxièmement que la très faible production d'anticorps monoclonaux obtenue en définitive ne mettait pas en évidence les caractéristiques de l'invention décrite dans le brevet en litige. Les trois requérants ont insisté en particulier sur le fait qu'aucun d'eux n'était parvenu à produire des anticorps

schwerdeführerinnen mit der ersten bei der Hinterlegungsstelle angeforderten Probe gelungen sei, monoklonale Antikörper aus dem hinterlegten Hybridom zu gewinnen. Vielmehr sei es erst nach wiederholten Anfragen bei den zuständigen Bediensteten der Hinterlegungsstelle sowie mehrfacher Rücksprache mit diesen und nur dank erheblichen, weit über den allgemeinen Wissensstand hinausgehenden eigenen Fachwissens zwei der Beschwerdeführerinnen schließlich gelungen, eine sehr geringe Menge monoklonaler Antikörper aus dem hinterlegten Hybridom zu gewinnen. Die so erzielten monoklonalen Antikörper hätten jedoch Eigenschaften aufgewiesen, die im Widerspruch zur Patentschrift stünden.

C Die Beschwerdeführerinnen bestritten ferner das Vorliegen einer erfindrischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ.

V. In ihrer Erwiderung reichte die Beschwerdeführerin als weiteres Dokument eine

Erklärung von Dr. Patricia E. Rao

ein und argumentierte im wesentlichen wie folgt:

a) Unter Bezugnahme auf die Behauptung der Beschwerdeführerinnen, daß es nicht möglich sei, den monoklonalen Antikörper aus dem hinterlegten Hybridom zu gewinnen, berief sich die Beschwerdeführerin auf die Erklärung von Dr. Rao, aus der hervorgehe, daß es sich bei dem von den Beschwerdeführerinnen verwendeten Verfahren um ein Standardverfahren handle, das jeder beliebige Durchschnittsfachmann mit einer aus einer Bezugsquelle wie der Hinterlegungsstelle ATCC stammenden Hybridomprobe nacharbeiten könne. Aus Herrn Prof. Janossys Erklärung gehe hervor, daß ein Fachmann den monoklonalen Antikörper ohne unzumutbaren experimentellen Aufwand aus dem bei der ATCC hinterlegten Hybridom gewinnen könne. Zahlreiche Personen hätten bei der Hinterlegungsstelle Proben des Hybridoms angefordert und nach Erhalt dieser Proben daraus offensichtlich den entsprechenden monoklonalen Antikörper gewonnen, da bis zu diesem Zeitpunkt weder der Hinterlegungsstelle noch der Patentinhaberin gegenüber beanstandet worden sei, daß die Gewinnung des monoklonalen Antikörpers aus dem hinterlegten Hybridom nicht gelungen sei. Die Hinterlegungsstelle habe zu keinem Zeitpunkt von der Patentinhaberin eine neue Probe des Hybridoms angefordert, was im Sinne von Regel 28 EPÜ erforderlich gewesen wäre, wenn der Hinterlegungsstelle bekannt geworden wäre, daß das hinterlegte Hybridom, aus welchem Grunde auch immer, den monoklonalen Antikörper nicht mehr erzeuge

tion. On the contrary, only after repeated requests and repeated discussions with responsible persons at the depositary institution and a considerable amount of own skill going far beyond the common general knowledge was it finally possible for two of the appellants to produce a minimal amount of monoclonal antibodies from the deposited hybridoma. However, the monoclonal antibodies then achieved showed characteristics which were in contradiction to the specification

C. The appellants further contested the existence of an inventive step within the meaning of Article 56 EPC

V. In reply, the respondents filed a further document

Declaration of Dr Patricia E Rao

and argued essentially as follows:

(a) As to the submissions of the appellants that it was not possible to produce the monoclonal antibody from the deposited hybridoma, the respondents referred to the declaration of Dr Rao which stated that the procedure used by the appellants was a standard procedure which would have been carried out by any person of ordinary skill in the art presented with a batch of a hybridoma from a source such as the depositary institution ATCC. Professor Janossy's declaration showed that a skilled person could, without undue experimentation, produce the monoclonal antibody from the hybridoma deposited at the ATCC. A large number of people had requested samples of the hybridoma from the depositary institution, had received such samples and had apparently produced the respective monoclonal antibody from these samples since no one had up to this time indicated to the depositary institution or the patentee that they had been unable to produce the monoclonal antibody from the deposited hybridoma. The depositary institution never asked the patentee to deposit a new sample of the hybridoma, which would have been necessary within the meaning of Rule 28 EPC, in the event that the depositary institution had any knowledge that the deposited hybridoma for whatever reason no longer produced the monoclonal antibody

monoclonaux à partir du premier échantillon de l'hybridome déposé qu'ils avaient demandé à l'autorité de dépôt. Au contraire, ce n'est qu'après avoir consulté à de nombreuses reprises des responsables de l'autorité de dépôt et déployé des trésors d'ingéniosité allant bien au-delà des connaissances générales que deux des requérants ont été enfin en mesure de produire une quantité minimale d'anticorps monoclonaux à partir de l'hybridome déposé. Cependant, les anticorps monoclonaux ainsi obtenus présentaient des caractéristiques en contradiction avec le fascicule.

C Les requérants ont en outre contesté l'existence d'une activité inventive au sens de l'article 56 CBE.

V. Dans sa réponse, l'intimé a déposé comme nouveau document une

déclaration de Mme Patricia E. Rao

et développé pour l'essentiel les arguments suivants:

a) En ce qui concerne les arguments des requérants, qui affirment qu'il n'était pas possible de produire l'anticorps monoclonal à partir de l'hybridome déposé, l'intimé s'est référé à la déclaration de Mme Rao, selon laquelle la procédure utilisée par les requérants était une procédure standard qui aurait pu être exécutée par tout homme du métier de compétence moyenne avec un lot d'un hybridome provenant d'une source telle que l'autorité de dépôt ATCC. La déclaration du Professeur Janossy a montré qu'un homme du métier pouvait, sans consacrer une part excessive de son temps à des travaux d'expérimentation, produire l'anticorps monoclonal à partir de l'hybridome déposé auprès de l'ATCC. De nombreuses personnes ont demandé des échantillons de l'hybridome à l'autorité de dépôt, et ont apparemment pu produire à partir de ces échantillons l'anticorps monoclonal correspondant puisque personne n'a à ce jour informé l'autorité de dépôt ou le titulaire du brevet qu'il n'avait pas été en mesure de produire l'anticorps monoclonal à partir de l'hybridome déposé. L'autorité de dépôt n'a jamais demandé au titulaire du brevet de déposer un nouvel échantillon de l'hybridome, ce qui aurait été nécessaire en vertu de la règle 28 CBE si l'autorité de dépôt avait appris que l'hybridome déposé ne produisait plus l'anticorps monoclonal, et ce quelle qu'en soit la raison.

b) Was die Behauptung anbelange, mit dem hinterlegten Hybridom sei es nicht möglich, Antikörper zu gewinnen, die die in der Beschreibung und in Anspruch 1 beschriebenen Eigenschaften aufwiesen, so müsse die Beschreibung in derselben Weise betrachtet werden, wie dies der Fachmann zum Prioritätszeitpunkt getan hätte. Es sei unzulässig, Verfahren und Geräte zu verwenden, die erst nach dem für die Patentanmeldung maßgebenden Zeitpunkt entwickelt worden seien, um damit zu prüfen, ob die Offenbarung eines Patents ausreichend sei. Sonst könne unmöglich beurteilt werden, ob ein Patent während seiner Lebensdauer gültig gewesen sei. Es sei darauf hinzuweisen, daß die im Streitpatent dargelegten Ergebnisse mit dem besten zum Prioritätszeitpunkt verfügbaren Gerät und nach gewissenhafter Auswertung der Daten durch das Bedienpersonal erzielt worden seien. Die Patentinhaberin habe sich **guten Glaubens** bemüht, die zum damaligen Zeitpunkt bestmöglichen Ergebnisse vorzulegen. Somit habe das Patent zum Zeitpunkt seiner Anmeldung alle Erfordernisse des Artikels 83 erfüllt.

c) Keiner der Beschwerdeführerinnen sei es gelungen, den Beweis für die angeblich mangelnde Offenbarung zu erbringen, weil sie durchweg Verfahren und Geräte verwendet hätten, die es zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents noch nicht gegeben habe. Da diese weitaus empfindlicher und technisch anspruchsvoller seien, nehme es nicht Wunder, daß die damit erzielten Ergebnisse nicht genau mit denjenigen übereinstimmten, die mit den zum Prioritätszeitpunkt verfügbaren Maschinen erzielt worden seien. Ein Vergleich zwischen den Ergebnissen sei somit irrelevant.

d) Zu dieser generellen Frage berief sich die Beschwerdegegnerin auf eine Entscheidung des *Court of Appeal* (Berufungsgericht) von Großbritannien aus dem Jahr 1910 - "Z" Electric Lamp Manufacturing Company Limited v. Marples, Leach & Co. Limited (*Reports of Patent Cases*, Band XXVIII, 1910, S 737) -, in der festgestellt werde, daß es nicht zu den Verpflichtungen des Patentinhabers gehöre, allwissend zu sein; zu seinen Verpflichtungen gehöre vielmehr, der Öffentlichkeit seine Erfindung zugänglich zu machen; tue er dies **in gutem Glauben** und in der Weise, daß die Öffentlichkeit von den Vorteilen der Erfindung Kenntnis erhalte und diese in der Praxis wiederholen könne, so spreche es nach Auffassung des Gerichts nicht gegen ihn, wenn er sich über das, was zu diesen Vorteilen geführt habe, oder die Umstände, unter denen diese Vorteile aufträten, in der Theorie eine falsche Meinung gebildet habe. Diese Grundsätze gälten nicht nur für das Vereinigte Königreich, sondern seien generell und weltweit auf das Patentrecht anwendbar.

(b) As to the submission that the deposited hybridoma was not able to produce antibodies showing the characteristics as described in the description and in Claim 1, it was necessary to look at the description as it would have been looked at by a person skilled in the art at the priority date. It was not permissible to use techniques and machines which were developed later than the relevant date of the patent application to test whether the disclosure in a patent was sufficient. If this were not the case, then it would be impossible to judge whether a patent was valid during its lifetime. It was pointed out that the results presented in the patent in suit were obtained using the best machine available at the priority date and the best judgement of the operators of the machine to interpret the data. The patentee made a **bona fide** effort to present the best results possible at that time. Thus, the patent at the date of its filing met all the requirements of Article 83 EPC.

(c) All of the appellants failed to prove the alleged insufficiency because all of them used techniques and machines which were not available at the priority date of the patent in suit. As they were much more sensitive and sophisticated it was not surprising that the results obtained using them were not exactly the same as those obtained using the machines available at the priority date. Any comparison between the results was thus meaningless.

(d) As to this question in general, the respondents submitted as evidence a decision of 1910 issued by the Court of Appeal of Great Britain - "Z" Electric Lamp Manufacturing Company Limited v. Marples, Leach & Co. Limited (*Reports of patent cases*, Vol XXVIII, 1910, page 737) - where it was found that the patentee's obligations were not to be omniscient; the patentee's obligation was to put the public in the possession of his invention, and if he did that **bona fide** in such a way that they knew its advantages and they could obtain those advantages practically the fact that he had formed an erroneous view in theory of that which procures those advantages, or the state of things in which those advantages occurred, did not, in the court's opinion, militate against him. These principles were not restricted to the United Kingdom but rather were generally applicable to patent law all over the world.

b) A propos de l'argument selon lequel l'hybridome déposé ne permettait pas de produire des anticorps présentant les caractéristiques telles qu'exposées dans la description et dans la revendication 1, l'intimé a déclaré qu'il était nécessaire de consulter la description comme l'aurait fait un homme du métier à la date de priorité et qu'il n'était pas admissible d'utiliser des techniques et des machines développées après la date pertinente de la demande de brevet pour vérifier si l'invention était exposée de manière suffisante dans un brevet. Si cela n'était pas le cas, il serait impossible de juger de la validité d'un brevet pendant sa durée de vie. L'intimé a fait remarquer que les résultats présentés dans le brevet litigieux avaient été obtenus en utilisant la meilleure machine disponible à la date de priorité et en s'entourant des avis les plus autorisés formulés par les opérateurs de la machine pour interpréter les données. Le titulaire du brevet a accompli **en toute bonne foi** des efforts pour présenter les meilleurs résultats possibles à cette date. A la date de dépôt, la demande de brevet répondait donc à toutes les exigences visées à l'article 83 CBE.

c) Aucun des requérants n'est parvenu à prouver l'insuffisance alléguée de l'exposé car ils ont tous utilisé des techniques et des machines non disponibles à la date de priorité du brevet litigieux. Ces techniques et ces machines étant beaucoup plus sensibles et sophistiquées, il n'est pas surprenant que les résultats obtenus n'aient pas été exactement les mêmes que ceux obtenus avec les machines disponibles à la date de priorité. Toute comparaison entre les résultats n'a donc aucun sens.

d) Sur cette question en général, l'intimé a invoqué une décision de 1910 rendue par la *Court of Appeal* (Cour d'appel) de Grande-Bretagne - "Z" Electric Lamp Manufacturing Company Limited v. Marples, Leach & Co. Limited (*Reports of patent cases*, vol. XXVIII, 1910, page 737) - qui concluait que le titulaire du brevet n'était pas tenu d'être omniscient; il avait pour obligation de rendre son invention accessible au public et, s'il le faisait **de bonne foi** et de façon à ce que celui-ci connaisse les avantages de l'invention et puisse les obtenir dans la pratique, le fait qu'il se soit fait une fausse idée en théorie sur ce qui procure ces avantages ou sur les conditions dans lesquelles ces avantages sont apparus, ne jouait pas, de l'avis de la cour, en sa défaveur. Ces principes n'étaient pas limités au Royaume-Uni, mais s'appliquaient généralement au droit des brevets dans le monde entier.

e) Auf Befragung durch die Kammer wurde in der mündlichen Verhandlung seitens der Beschwerdegegnerin nicht bestritten, daß die Eigenschaften des aus einem Hybridom der unter der Nr. ATCC8000 hinterlegten Art gewonnenen monoklonalen Antikörpers, wie sie aus den von den Beschwerdeführerinnen II und IV eingereichten Versuchsdaten sowie aus den später veröffentlichten Dokumenten hervorgingen, richtig wiedergegeben seien.

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

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerden und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Ansprüche in der erteilten Fassung, hilfsweise auf der Grundlage der Ansprüche in der durch die angefochtene Entscheidung aufrechterhaltenen Fassung oder im zweiten Hilfsantrag - auf der Grundlage der Ansprüche 8, 11, 15 und 16 in der erteilten Fassung

Die Anträge auf Befassung der Großen Beschwerdekammer wurden zurückgezogen.

Entscheidungsgründe

1 Die Beschwerden sind zulässig

2. *Änderungen (Art 123 (2) und (3) EPÜ)*

Die geänderten Ansprüche 7, 13 und 14 des ersten Hilfsantrags hatten der Einspruchsabteilung vorgelegen, die gegen die Änderungen keine Einwände aufgrund des oben genannten Artikels erhob. Die Kammer sieht keine Veranlassung, diesen Punkt zu beanstanden.

Die Ansprüche, die Gegenstand des zweiten Hilfsantrags sind, wurden nicht geändert. Somit ergeben sich auch in diesem Fall keine Einwände aufgrund von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ.

3. *Ausreichende Offenbarung (Art. 83 EPÜ)*

Hauptantrag

3.1 Der Hauptanspruch des Hauptantrags ist auf einen monoklonalen Maus-Antikörper gerichtet, der durch bestimmte Reaktivitäten gekennzeichnet ist; er reagiert mit im wesentlichen allen normalen menschlichen peripheren T-Zellen, nicht aber mit normalen menschlichen peripheren Zellen der aus B-Zellen, Null-Zellen und Makrophagen bestehenden Gruppe. Die Beschwerdegegnerin beschreibt somit ihre Erfindung anhand funktioneller Merkmale. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern sind funktionelle Merkmale zur Definierung eines technischen Ergebnisses in einem Anspruch zulässig, wenn diese Merkmale bei objektiver Betrachtung anders nicht präziser umschrieben werden können und wenn

(e) Questioned by the Board during oral proceedings, the respondents did not deny that the characteristics of the monoclonal antibody produced by a hybridoma as deposited under No. ATCC 8000 as shown by the experimental data submitted by Appellants II and IV and those apparent from late published documents were correct.

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

The respondents requested that the appeals be dismissed and that the patent be maintained on the basis of the claims as granted, auxiliary request: on the basis of the claims as maintained by the decision under appeal; second auxiliary request: on the basis of Claims 8, 11, 15 and 16 as granted.

The requests to submit questions to the Enlarged Board of Appeal were withdrawn.

Reasons for the Decision

1 The appeals are admissible.

2. *Amendments (Article 123(2) and (3) EPC)*

The amended Claims 7, 13 and 14 of the first auxiliary request had been submitted before the Opposition Division, who did not object to these amendments under the above mentioned Article. The Board does not see any reasons to raise objections as to this point.

The claims which are subject-matter of the second auxiliary request have not been amended. No objections with regard to Article 123(2) and (3) EPC thus arise.

3. *Sufficiency of the disclosure (Article 83 EPC)*

Main request

3.1 The main claim of the main request refers to a mouse monoclonal antibody which is characterised by certain reactivities, namely that it reacts with essentially all normal human peripheral T-cells, but does not react with any of the normal human peripheral cells in the group comprising B-cells, null cells and macrophages. The respondents, thus, describe their invention by functional features. According to the established case law of the Boards of Appeal, functional features defining a technical result are permissible in a claim, if, from an objective viewpoint, such features cannot otherwise be defined more precisely and if these features provide instructions which are sufficiently clear for the experts to reduce them to prac-

e) Interrogé par la Chambre au cours de la procédure orale, l'intimé n'a pas contesté que les caractéristiques de l'anticorps monoclonal produit par un hybridome tel que celui déposé sous le n° ATCC 8000, mises en évidence par les données expérimentales présentées par les requérants II et IV, et celles apparaissant dans les documents publiés ultérieurement, étaient correctement reproduites.

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

L'intimé a demandé le rejet des recours et le maintien du brevet sur la base des revendications du brevet tel que délivré, à titre de requête subsidiaire sur la base des revendications telles qu'elles ont été maintenues par la décision attaquée et à titre de seconde requête subsidiaire, sur la base des revendications 8, 11, 15 et 16.

Les requêtes tendant à la saisine de la Grande Chambre de recours ont été retirées.

Motifs de la décision

1. Les recours sont recevables

2. *Modifications (article 123(2) et (3) CBE)*

Les revendications modifiées 7, 13 et 14 de la première requête subsidiaire ont été soumises à la division d'opposition qui n'a fait aucune objection à ces modifications au titre de l'article susmentionné. La Chambre ne voit aucune raison de soulever d'objection à ce propos

Les revendications faisant l'objet de la seconde requête subsidiaire n'ayant pas été modifiées, elles ne donnent lieu à aucune objection au regard de l'article 123(2) et (3) CBE.

3. *Exposé suffisant de l'invention (article 83 CBE)*

Requête principale

3.1 La revendication principale de la requête principale concerne un anticorps monoclonal de souris caractérisé par certaines réactivités; il réagit avec essentiellement toutes les cellules T périphériques humaines normales, mais ne réagit avec aucune des cellules périphériques humaines normales dans le groupe comprenant les cellules B, les cellules nulles et les macrophages. L'intimé décrit donc son invention par des caractéristiques fonctionnelles. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il convient d'admettre dans une revendication de brevet des caractéristiques fonctionnelles, c'est-à-dire des caractéristiques qui définissent un résultat technique, s'il n'est pas possible autrement d'exposer ces caractéristiques de

sie dem Fachmann eine ausreichend klare technische Lehre offenbaren, die er ausführen kann (T 68/85 "Synergistische Herbizide/ CIBA GEIGY", ABI. EPA 1987, 228; T 292/85 "Polypeptid-Expression/ GENENTECH I", ABI. EPA 1989, 275).

3.2 Das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung im Sinne des Artikels 83 EPÜ setzt nicht nur voraus, daß eine Erfindung überhaupt ausgeführt werden kann, sondern auch, daß dies ohne unzumutbaren Aufwand möglich ist. Dieses Erfordernis ergibt sich aus Artikel 83 EPÜ, in dem es heißt, daß die Offenbarung einer Erfindung deutlich und vollständig sein muß. Läßt die Beschreibung der Erfindung den Fachmann im unklaren, so daß er nicht in der Lage ist, die Erfindung aufgrund seines Fachwissens und mit zumutbarem experimentellen Aufwand auszuführen, so ist die Offenbarung nicht ausreichend.

3.3 Im vorliegenden Fall stellt sich hinsichtlich der ausreichenden Offenbarung im Sinne des Artikels 83 EPÜ zunächst die Frage, ob die schriftliche Beschreibung des Streitpatents so ausführliche Informationen enthält, daß das bekanntlich mühsame und auch vom Zufall abhängige Verfahren zur Herstellung eines Hybridoms, das den beanspruchten monoklonalen Antikörper erzeugt, unter den genannten Umständen ohne unzumutbaren Aufwand ausgeführt werden kann, um so die Erfindung nach Anspruch 1 nachzuarbeiten.

3.4 Die Beschreibung des Streitpatents vermittelt Informationen über ein allgemeines Verfahren zur Herstellung von Hybridomen und monoklonalen Antikörpern, bei dem das einzige speziell auf den vorliegenden Fall gerichtete Merkmal die Verwendung E-Rosettenpositiver, gereinigter normaler menschlicher peripherer T-Zellen als Antigen für die Stimulierung des Antikörpers ist. Dies allein reicht jedoch nicht aus, um das Verfahren in bezug auf monoklonale Antikörper mit den in Anspruch 1 genannten Eigenschaften wiederholbar zu machen. Das Selektieren eines Hybridoms der gewünschten Art ist in jedem Falle mit erheblichem Aufwand verbunden, wobei noch nicht einmal gewährleistet ist, daß dieses Hybridom überhaupt selektiert werden kann. Würde man nach der schriftlichen Beschreibung vorgehen, so hieße dies, daß eine Vielzahl verschiedenartiger monoklonaler Antikörper erzeugt würde, die jeweils nur durch ihr Antigen definiert sind.

3.5 Das Verfahren zur Herstellung monoklonaler Antikörper wurde erstmals 1975 in "Nature", Band 256, 495 von Köhler und Milstein beschrieben. Es beruht im wesentlichen auf den folgenden Erkenntnissen und grundlegenden Verfahrensschritten:

3.2 Sufficiently clear disclosure within the meaning of Article 83 EPC requires not only that an invention can be carried out at all but rather that this can be done without undue burden. This requirement follows from Article 83 EPC stating that the disclosure of an invention must be in a sufficiently clear and complete manner. If the description of the invention leaves the skilled person in doubt, so that he cannot carry out the invention by applying his skill and a reasonable amount of experiments, then the disclosure is not sufficient.

3.2 Sufficiency of disclosure within the meaning of Article 83 EPC requires not only that an invention can be carried out at all but rather that this can be done without undue burden. This requirement follows from Article 83 EPC stating that the disclosure of an invention must be in a sufficiently clear and complete manner. If the description of the invention leaves the skilled person in doubt, so that he cannot carry out the invention by applying his skill and a reasonable amount of experiments, then the disclosure is not sufficient.

3.3 In the present case the first question with regard to sufficient disclosure within the meaning of Article 83 EPC is whether or not the written description of the patent in suit provides sufficient detailed information so that the acknowledged random and cumbersome process to produce a hybridoma producing a monoclonal antibody as claimed may be carried out under the mentioned circumstances without undue burden to reproduce the invention as claimed in Claim 1.

3.4 The description of the patent in suit provides information concerning a general process for the production of hybridomas and monoclonal antibodies whereby the only feature being particularly directed to the present case is the use of E-rosette positive purified normal human peripheral T-cells as the antibody stimulating antigen. However, this fact alone is not sufficient to make the process reproducible as to monoclonal antibodies having the characteristics of Claim 1. To select a hybridoma of the desired kind in any case means a huge amount of effort and, above all, it is not certain that this hybridoma can be selected at all. Working according to the written description would mean producing a great number of different monoclonal antibodies, each defined solely by its antigen.

3.5 The technique to produce monoclonal antibodies was first described in 1975 in Nature, Vol. 256, 495 by Köhler and Milstein. It is essentially based on the following knowledge and fundamental process steps:

3.2 Pour qu'une invention soit exposée de manière suffisante au sens de l'article 83 CBE, il faut non seulement qu'elle puisse être exécutée, mais aussi qu'elle puisse l'être au prix d'un effort raisonnable. Cette exigence découle de l'article 83 CBE, en vertu duquel l'invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète. L'exposé de l'invention est insuffisant lorsqu'il laisse l'homme du métier dans le doute et que ce dernier ne peut ainsi exécuter l'invention en utilisant ses compétences et en procédant à un nombre raisonnable d'expériences.

3.2 Pour qu'une invention soit exposée de manière suffisante au sens de l'article 83 CBE, il faut non seulement qu'elle puisse être exécutée, mais aussi qu'elle puisse l'être au prix d'un effort raisonnable. Cette exigence découle de l'article 83 CBE, en vertu duquel l'invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète. L'exposé de l'invention est insuffisant lorsqu'il laisse l'homme du métier dans le doute et que ce dernier ne peut ainsi exécuter l'invention en utilisant ses compétences et en procédant à un nombre raisonnable d'expériences.

3.3 Dans la présente espèce, la première question concernant le caractère suffisant de l'exposé au sens de l'article 83 CBE est de savoir si la description écrite du brevet litigieux contient ou non suffisamment d'indications détaillées permettant de mettre en oeuvre, dans les conditions décrites et sans effort excessif, le procédé - reconnu à la fois aléatoire et compliqué - d'obtention d'un hybridome produisant un anticorps monoclonal tel que revendiqué, en vue de reproduire l'invention faisant l'objet de la revendication 1.

3.4 La description du brevet litigieux contient des informations relatives à un procédé général de production d'hybridomes et d'anticorps monoclonaux, la seule caractéristique particulièrement spécifique de la présente affaire étant l'utilisation de cellules T périphériques humaines normales purifiées positives à la rosette E en tant qu'antigène stimulant l'anticorps. Toutefois, ce fait n'est pas suffisant à lui seul pour rendre le procédé reproductible dans le cas des anticorps monoclonaux ayant les caractéristiques de la revendication 1. D'énormes efforts sont en tout état de cause nécessaires pour sélectionner un hybridome du type souhaité et, surtout, il n'est absolument pas certain que cet hybridome puisse être sélectionné. Si l'homme du métier se fiait à la description écrite, il produirait un grand nombre d'anticorps monoclonaux différents, chacun étant défini uniquement par son antigène.

3.5 La technique permettant de produire des anticorps monoclonaux a été décrite pour la première fois en 1975 dans "Nature", vol. 256, p. 495, par Köhler et Milstein. Les connaissances et les phases essentielles du procédé sur lesquelles est basée cette technique sont les suivantes

Ein tierischer oder menschlicher Körper, der von einem Stoff, einem sogenannten Antigen, infiziert ist, entwickelt eine Immunreaktion, bei der u. a. Antikörper gegen das Antigen gebildet werden. Die diese Antikörper bildenden Zellen werden isoliert und mit einem anderen Zelltyp fusioniert, der sich unbegrenzt vermehren kann. Es sind dies Tumorzellen, z. B. sogenannte Myelom-Zellen. Das Fusionsprodukt wird Hybridom genannt und kann einen monospezifischen, d. h. monoklonalen, Antikörper unbegrenzt erzeugen, wobei der Antikörper eine Spezifität für das Antigen aufweist, das als Stimulans für seine Bildung im tierischen oder menschlichen Körper verwendet worden ist.

3.6 Wenn der Fachmann nach der vorliegenden Beschreibung vorgeht, so erhält er eine Vielzahl verschiedener Antikörper gegen die als stimulierenden Antigen verwendeten T-Zellen. Einer der Gründe für diese Vielfalt an Antikörpern besteht darin, daß die T-Zelle eine Vielzahl verschiedener sogenannter Antigen-Determinanten oder Epitope an ihrer Zelloberfläche besitzt und daß gegen jede dieser verschiedenen Antigen-Determinanten Antikörper erzeugt werden können. Außerdem können die Antikörper eine unterschiedliche Affinität zu bestimmten Antigen-Determinanten aufweisen.

3.7 Die Kammer ist der Auffassung, daß unter den hier vorliegenden Umständen, wo die schriftliche Beschreibung der Herstellung eines Hybridoms grundsätzlich in dem bekanntlich mühsamen und auch vom Zufall abhängigen allgemeinen Verfahren besteht und eine spezielle technische Lehre nur durch Identifizierung des Antigen-Typs als E-Rosetten-positive, gereinigte normale menschliche periphere T-Zellen vermittelt wird, die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ nicht erfüllt sind.

3.8 Als zweites stellt sich die Frage, ob es dem Fachmann möglich ist, anhand des hinterlegten Hybridoms die beanspruchte Erfindung auszuführen.

Die Beschwerdegegnerin hat im vorliegenden Fall tatsächlich entsprechend der Regel 28 EPÜ ein Hybridom bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt.

Nach Auffassung der Beschwerdeführerinnen stellt diese Hinterlegung ein Ausführungsbeispiel im Sinne der im Streitpatent in schriftlicher Form gegebenen allgemeinen Beschreibung dar. Üblicherweise stellt ein Beispiel einer allgemeinen Beschreibung eine bestimmte Ausführungsart dieser Beschreibung dar und stimmt folglich mit ihr überein; es muß jedoch geprüft werden, ob das hinterlegte Hybridom im vorliegenden Fall tatsächlich ein Arbeitsbeispiel ist.

An animal or human body, infected by a substance, called an antigene, develops an immune response of the body, during which *inter alia* antibodies against the antigene are produced. The cells producing these antibodies are isolated and fused with another cell type which is able to grow indefinitely. These are tumour cells, for example so-called myeloma cells. The fusion product is called a hybridoma and is able to produce indefinitely a monospecific, i.e. monoclonal antibody, the antibody having specificity to the antigene used as a stimulant for the production of the antibody in the animal or human body.

3.6 If the skilled person works according to the present description, a multiplicity of antibodies against the T-cells used as the stimulating antigene will be produced. One reason for the diversity of the antibodies is that the T-cell has a variety of different so-called antigenic determinants or epitops at its cell surface and antibodies may be produced at each different antigenic determinant. Further, the antibodies may be such that they differ in their affinity to certain antigenic determinants.

3.7 The Board considers that in the circumstances of the present case, where the written description of how to produce a hybridoma is basically the known cumbersome and random general process and a specific technical teaching is provided only by identifying the type of the antigene, being E-rosette positive purified normal human peripheral T-cells, the requirements of Article 83 EPC are not met.

3.8 The second question is whether or not the deposited hybridoma enables the skilled person to carry out the invention as claimed.

Actually, in the present case, the respondents deposited a hybridoma with an acknowledged depositary institution according to the requirements of Rule 28 EPC.

The appellants consider this deposition as one working example within the meaning of the general description provided in the patent in suit in written form. It is normal that an example of a general description provides a certain embodiment of this description and thus corresponds to it; however, it must be examined whether the deposited hybridoma truly represents such a working example in the present case.

L'organisme d'un animal ou d'un être humain, infecté par une substance appelée antigène, induit une réponse immunitaire, durant laquelle sont produits entre autres des anticorps contre l'antigène. Les cellules qui produisent ces anticorps sont isolées et fusionnées avec des cellules d'un autre type ayant une capacité de croissance infinie. Il s'agit de cellules tumorales, par exemple des cellules de myélome. Le produit de la fusion est appelé hybridome et il est capable de produire indéfiniment un anticorps monospécifique, c'est-à-dire monoclonal, l'anticorps étant spécifique de l'antigène utilisé comme stimulant pour la production de l'anticorps chez l'animal ou chez l'homme.

3.6 Si l'homme du métier travaille sur la base de la présente description, une multitude d'anticorps contre les cellules T utilisées comme antigène stimulant sera produite. Une des raisons de la diversité des anticorps est que la cellule T possède sur sa surface une grande variété de déterminants antigéniques ou épitopes différents et que des anticorps peuvent être produits en réponse à chaque déterminant antigénique. De plus, les anticorps peuvent différer par leur affinité avec certains déterminants antigéniques.

3.7 La Chambre considère que, dans la présente affaire, les conditions visées à l'article 83 CBE ne sont pas remplies, puisque le mode de production de l'hybridome décrit dans l'invention correspond essentiellement au procédé général, connu, compliqué et aléatoire, et que l'enseignement technique divulgué réside seulement dans l'identification du type d'antigène, à savoir les cellules T périphériques humaines normales purifiées positives à la rosette E.

3.8 La seconde question qui se pose est de savoir si l'hybridome déposé permet ou non à l'homme du métier d'exécuter l'invention telle que revendiquée.

En fait, dans la présente affaire, l'intimé a déposé un hybridome auprès d'une autorité de dépôt reconnue, en application des dispositions de la règle 28 CBE.

Les requérants considèrent ce dépôt comme un exemple de réalisation au sens de la description générale écrite figurant dans le brevet litigieux. Il est normal qu'un exemple tiré d'une description générale constitue une certaine forme de réalisation de cette description et qu'il corresponde donc à celle-ci; il convient toutefois d'examiner si l'hybridome déposé représente vraiment en l'espèce un tel exemple de réalisation.

Entsprechend der von der Beschwerdeführerin II eingereichten eidesstattlichen Erklärung reagiert:

i) die Probe monoklonaler Antikörper, die von dem unter der Nr. ATCC 8000 hinterlegten Hybridom erzeugt werden (OKT1), mit 55 bis 61 % der E-Rosetten-positiven T-Zellen;

ii) OKT1 mit 65 bis 66 % der normalen Thymozyten,

iii) OKT1 mit 79 % der Zellen von Menschen mit akuter lymphoblastischer T-Zellen-Leukämie

Von der Beschwerdeführerin IV wurden folgende Eigenschaften festgestellt: OKT1 reagiert mit

i) etwa 72 % der normalen menschlichen peripheren T-Zellen;

ii) rund 15 % der B-Zellen und

iii) Makrophagen (Monozyten).

3.9 Diese Ergebnisse zeigen, daß sich die Eigenschaften des von dem hinterlegten Hybridom erzeugten monoklonalen Antikörpers von den in Anspruch 1 und in der Beschreibung des Streitpatents genannten unterscheiden. Die aus diesen Versuchen gewonnenen Informationen decken sich mit den in später veröffentlichten Dokumenten offenbarten (beispielhaft aus einer Reihe von relevanten Dokumenten sei erwähnt Reinherz et al., Eur. J. Immunol. 1980 10 758 "A monoclonal antibody blocking human T-cell function"). Die Beschwerdegegnerin hat diese Unterschiede in den charakteristischen Merkmalen der zum Vergleich anstehenden monoklonalen Antikörper nicht bestritten. Die Kammer ist daher zu der Überzeugung gelangt, daß sich die Eigenschaften der monoklonalen Antikörper, die von dem unter der Nummer ATCC RL 8000 hinterlegten Hybridom erzeugt werden, nicht nur von den in Anspruch 1 sondern auch von den in den Ansprüchen 4 und 5 genannten unterscheiden.

3.10 Die Kammer schließt sich der von der Beschwerdegegnerin angeführten Entscheidung (s Nr. V d)) voll und ganz an, wonach die Offenbarung eines Patents als ausreichend anzusehen ist, wenn dessen technische Lehre während der Lebensdauer des Patents nachgearbeitet werden kann; stellt sich heraus, daß die der technischen Wirkung zugrunde gelegte Theorie nicht richtig ist, so kann die Offenbarung noch immer als ausreichend angesehen werden, wenn die Erfindung als solche dennoch nacharbeitbar ist. Ganz anders ist der vorliegende Fall gelagert.

3.11 Die Beschwerdegegnerin hat im Verfahren betont, daß zum Prioritäts-

According to the statutory declaration filed by Appellants II:

(i) the sample of monoclonal antibodies produced by the hybridoma as deposited under deposition No. ATCC 8000 (OKT1) reacted with 55 to 61% of E-rosette positive T-cells ;

(ii) OKT1 reacts with 65 to 66% with normal thymocytes,

(iii) OKT1 reacts with 79% of T-cell acute lymphoblastic leukemia

The characteristics found by Appellants IV were the following:

(i) OKT1 reacts with about 72% of normal human peripheral T-cells:

(ii) OKT1 reacts with about 15% of B-cells,

(iii) OKT1 reacts with macrophages (monocytes).

3.9 These results indicate that the characteristics of the monoclonal antibody produced by the deposited hybridoma are different from those mentioned in Claim 1 and in the description of the patent in suit. The information given by these experiments corresponds to that disclosed in late published documents (among other relevant documents e.g. Reinherz et al., Eur. J. Immunol. 1980 10: 758 "A monoclonal antibody blocking human T-cell function"). The respondents did not contest these differences in the characteristic features of the monoclonal antibodies to be compared. The Board is, thus, convinced that the characteristics of monoclonal antibodies produced by the hybridoma deposited with deposition number ATCC CRL8000, are different from those mentioned in Claim 1 and further from those mentioned in Claims 4 and 5.

3.10 The Board fully agrees with the decision mentioned by the respondents (see paragraph V(d) above), that the disclosure of a patent is sufficient, provided that during its lifetime the technical teaching can be repeated; if the theory, assumed to be the basis of the technical effect, turns out to have been incorrect, the disclosure can still be regarded as sufficient as long as the invention as such can nevertheless be reproduced. Quite different is the present case.

3.11 The respondents emphasised during the proceedings that when the pat-

Selon la déclaration sous serment faite par le requérant 11,

i) l'échantillon des anticorps monoclonaux produits par l'hybridome déposé sous le n° de dépôt ATCC 8000 (OKT1) réagit avec 55 à 61 % de cellules T positives à la rosette E;

ii) OKT1 réagit avec 65 à 66 % de thymocytes normaux;

iii) OKT1 réagit avec 79 % de cellules T de leucémie lymphoblastique aiguë

Les caractéristiques observées par le requérant IV ont été les suivantes:

i) OKT1 réagit avec environ 72 % de cellules T périphériques humaines normales,

ii) OKT1 réagit avec environ 15 % de cellules B;

iii) OKT1 réagit avec les macrophages (monocytes)

3.9 Ces résultats montrent que les caractéristiques de l'anticorps monoclonal produit par l'hybridome déposé sont différentes de celles mentionnées dans la revendication 1 et dans la description du brevet litigieux. Les informations fournies par ces expériences correspondent à ce qui a été divulgué dans les documents publiés ultérieurement (par exemple, entre autres documents pertinents, Reinherz et al., Eur. j. Immunol. 1980 10: 758 "Un anticorps monoclonal bloquant la fonction de la cellule T humaine"). L'intimé n'a pas contesté les différences existant entre les caractéristiques particulières des anticorps monoclonaux à comparer. Par conséquent, la Chambre est convaincue que les caractéristiques des anticorps monoclonaux produits par l'hybridome déposé sous le n° de dépôt ATCC CRL8000 diffèrent de celles indiquées dans la revendication 1 et de celles mentionnées dans les revendications 4 et 5.

3.10 La Chambre est en total accord avec la décision citée par l'intimé (voir paragraphe V(d) ci-dessus), selon laquelle une invention est exposée de manière suffisante à condition que son enseignement technique puisse être reproduit pendant la durée de validité du brevet ; s'il s'avère que l'idée répétée être à la base de l'effet technique est erronée, l'exposé peut encore être considéré comme suffisant, dès lors que l'invention en tant que telle peut malgré tout être reproduite. Il en va tout autrement dans la présente espèce.

3.11 Au cours de la procédure, l'intimé a souligné que, lorsque le titulaire du

zeitpunkt, als die Patentinhaberin ihre Erfindung nach bestem Wissen und Können anhand der damals verfügbaren Techniken und Geräte beschrieben habe, diese Beschreibung nicht besser habe erfolgen können, weshalb sie als ausreichend im Sinne des Artikels 83 EPÜ zu betrachten sei. Daß sich diese Beschreibung später als falsch erwiesen habe, könne nichts an der Tatsache ändern, daß die Offenbarung zum Prioritätszeitpunkt ausreichend gewesen sei. Die Kammer kann dieses Argument nicht gelten lassen. Im vorliegenden Fall war die schriftliche Beschreibung der Erfindung von Anfang an falsch. Die Beschwerdegegnerin hatte das Hybridom entsprechend der Forderung in Regel 28 EPÜ als Ausführungsbeispiel der Erfindung hinterlegt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, damit die Erfindung ohne unzumutbaren Aufwand nachgearbeitet und überprüft werden kann. Es hat sich nunmehr erwiesen, daß die Eigenschaften des von dem hinterlegten Hybridom erzeugten monoklonalen Antikörpers der im Streitpatent schriftlich beschriebenen "Erfindung" nicht entsprechen. Somit liegt auf der Hand, daß auch die Beschwerdegegnerin nicht in der Lage war, "die Erfindung" entsprechend ihrer eigenen schriftlichen Offenbarung auszuführen. Daraus ist zu schließen, daß das durch die Hinterlegung gegebene "Beispiel" nicht der schriftlichen Beschreibung entspricht.

3.12 Außerdem haben die Beschwerdeführerinnen überzeugend dargelegt, daß es in einem ersten Versuch nicht möglich war, anhand der von der Hinterlegungsstelle empfohlenen Verfahren monoklonale Antikörper aus dem hinterlegten Hybridom zu gewinnen. Erst nach Anforderung einer zweiten oder gar dritten Probe bei der Hinterlegungsstelle gelang es zwei der Beschwerdeführerinnen dank besonderer Sachkenntnis, äußerst geringe Mengen des Antikörpers zu gewinnen. Der Sachverständige der Beschwerdeführerin II, Prof. Janossy, erläuterte in der mündlichen Verhandlung die in seiner eidesstattlichen Erklärung beschriebenen Versuche und erklärte, er habe bei einer Zelldichte von 3 bis 6 Zellen pro Napf eine Zellklonierung durchgeführt, was nicht als routinemäßiges Standardverfahren angesehen werden könne.

Von der Kammer in der mündlichen Verhandlung befragt, antwortete die Beschwerdeführerin IV, daß es ihr nicht gelungen sei, anhand der von der Hinterlegungsstelle erteilten Anleitung Antikörper aus dem hinterlegten Hybridom zu gewinnen. Sie habe das Problem mit dem zuständigen Personal der Hinterlegungsstelle wiederholt erörtert; dieses hätte jedoch keine weiteren Ratschläge erteilen können. Erst nachdem sie eine weitere Probe erhal-

tees described their invention at the priority date to their best knowledge and ability with techniques and machines then available, this description of the invention could not have been set out in a better manner and should, therefore, be regarded as sufficient within the meaning of Article 83 EPC. The fact that this description later turned out to be wrong could not affect the sufficiency of the disclosure at the priority date. The Board cannot accept this argument. In the present case the written description of the invention was wrong right from the beginning. For both reproducing and examination of the invention without undue burden the respondents had deposited the hybridoma as an example of the invention and had made it available to the public as required by Rule 28 EPC. It has now been shown that the characteristics of the monoclonal antibody produced by the deposited hybridoma did not correspond to "the invention" described in written form in the patent in suit. It is, thus, apparent that the respondents themselves were not able to carry out "the invention" according to their own written disclosure. It must be concluded that the "example" constituted by the deposition does not correspond to the written description.

3.12 Furthermore, the appellants have submitted convincing evidence that it was not possible to produce monoclonal antibodies from the deposited hybridoma in a first assay using techniques recommended by the depositary institution. Only after requesting second or even third samples from the depositary institution and using special skill could minimal amounts of the antibody be produced by two of the appellants. The expert of Appellants II, Professor Janossy, commented during oral proceedings on the experiments described in his Statutory Declaration and explained that he carried out a cell cloning at a cell density of 3 to 6 cells per well, which could not be regarded as a routine practice of standard technique.

Questioned by the Board during oral proceedings, Appellants IV answered that they had not been able to produce any antibodies from the deposited hybridoma following the instructions given by the depositary institution. They repeatedly discussed the problem with responsible persons of the depositary institution who could not provide further advice. Only after having received a further sample were they able to produce minimal amounts

brevet avait décrit son invention à la date de priorité, il avait fait de son mieux et eu recours aux techniques et aux machines alors disponibles, que cette description de l'invention n'avait pas pu être exposée de manière plus satisfaisante et devait donc être considérée comme suffisante au sens de l'article 83 CBE. Le fait que cette description se soit révélée erronée par la suite ne pouvait en rien affecter le caractère suffisant de l'exposé de l'invention à la date de priorité. La Chambre ne saurait accepter cet argument. En effet, dans la présente affaire, la description écrite de l'invention était erronée dès le début. Pour que l'invention puisse être reproduite et examinée sans effort excessif, l'intimé avait déposé l'hybridome comme exemple de réalisation et l'avait rendu accessible au public comme le prescrit la règle 28 CBE. Il est maintenant établi que les caractéristiques de l'anticorps monoclonal produit par l'hybridome déposé ne correspondaient pas à "l'invention" décrite dans le brevet litigieux. Il apparaît donc que l'intimé lui-même n'était pas en mesure d'exécuter "l'invention" sur la base de son propre exposé écrit. Force est de conclure que "l'exemple" constitué par le dépôt ne correspond pas à la description écrite.

3 12 Les requérants ont en outre prouvé de manière convaincante qu'il n'était pas possible de produire des anticorps monoclonaux à partir de l'hybridome déposé, en utilisant, lors d'un premier essai, les techniques recommandées par l'autorité de dépôt. Ce n'est qu'après avoir demandé à l'autorité de dépôt un deuxième et même un troisième échantillon et en faisant appel à des compétences spéciales que deux des requérants ont pu produire une très faible quantité d'anticorps. Au cours de la procédure orale, le Professeur Janossy, expert du requérant II, a commenté les expériences décrites dans sa déclaration sous serment et expliqué qu'il avait effectué un clonage cellulaire pour une densité cellulaire de 3 à 6 cellules par réservoir, ce qui ne pouvait être considéré comme une mise en oeuvre de routine d'une technique standard.

Interrogé par la Chambre au cours de la procédure orale, le requérant IV a répondu que les instructions données par l'autorité de dépôt ne lui avaient pas permis de produire des anticorps à partir de l'hybridome déposé. Il a discuté de ce problème à plusieurs reprises avec des responsables de l'autorité de dépôt et ces derniers n'ont pas été en mesure de le conseiller davantage. Ce n'est qu'après avoir reçu un nouvel échantillon qu'il a été

ten habe, sei es ihr gelungen, mit demselben Verfahren, das auch die Beschwerdeführerin II angewandt habe, sehr geringe Mengen des gewünschten Antikörpers zu gewinnen.

Auch die Beschwerdeführerin I hatte mehrmals neue Proben des Hybridoms angefordert und war nicht in der Lage, damit überhaupt Antikörper herzustellen.

Obwohl in der von der Beschwerdegegnerin eingereichten Erklärung Dr Raos das Vorbringen und die Beweisführung der Beschwerdeführerinnen bestritten wurden, heißt es unter Nummer 15 dieser Erklärung, daß das von den Beschwerdeführerinnen II und IV angewandte Verfahren "... möglicherweise nicht das nächstliegende ist. Natürlich wäre es erheblich einfacher, von der ursprünglichen Probe eine Kultur herzustellen oder eine erfolgreiche Einzelzellklonierung vorzunehmen. Sollten diese beiden Möglichkeiten nicht zum Erfolg führen, dann würde der Fachmann natürlich auf die Klonierung bei vielfacher Zelldichte zurückgreifen."

3.13 Die Kammer ist der Auffassung, daß die Beschwerdeführerinnen nur als Reaktion auf die in der angefochtenen Entscheidung angeführten Gründe soviel Mühe aufgewendet haben. Sie hielten es für notwendig, die monoklonalen Antikörper um jeden Preis herzustellen, um den Beweis zu erbringen und - durch die Bestimmung ihrer Eigenschaften - aufzuzeigen, daß sie sich von den im Hauptanspruch und in der Beschreibung des Streitpatents erwähnten unterscheiden. Sowohl die wiederholte Anforderung von Proben des Hybridoms wie auch die von den Beschwerdeführerinnen angewandten Verfahren waren somit durch die besonderen Umstände des hier vorliegenden Falles bedingt. Es ist davon auszugehen, daß unter anderen Begleitumständen ein Dritter seine Versuche zur Gewinnung der monoklonalen Antikörper aus dem hinterlegten Hybridom bereits früher aufgegeben hätte.

3.14 Aufgrund dieser Überlegungen - in Verbindung mit den Ausführungen unter Nr 3.2 - ist die Kammer zu der Auffassung gelangt, daß eine gemäß Regel 28 EPU durch die Hinterlegung eines Hybridoms erfolgte Offenbarung nicht ausreichend im Sinne des Artikels 83 EPÜ ist, wenn die Erfindung erst nach wiederholten Anfragen bei der Hinterlegungsstelle und mittels Techniken ausgeführt werden kann, die erheblich komplizierter als die von der Hinterlegungsstelle empfohlenen sind.

3.15 Unter diesen Umständen liefert das Streitpatent weder durch die schriftliche Beschreibung noch durch eine Hinterlegung nach Regel 28 EPÜ eine ausreichende Offenbarung im Sinne des Artikels 83 EPÜ.

of the desired antibody by applying the same technique as Appellants II.

Appellants I also successively requested new samples of the hybridoma and were not able to produce any antibodies at all.

Although the declaration of Dr Rao filed by the respondents contested the appellants' submissions and evidence, it was nevertheless stated under point 15 of the said declaration that the technique used by Appellants II and IV "... may not be the procedure of first choice. Obviously it would be much easier to carry out batch culture from the original batch or to carry out successfully single cell cloning. However, if these two options did not work, then the skilled man would as a matter of course turn to multiple density cloning."

3.13 The Board believes that the amount of effort applied by the appellants had only been invested in response to the reasons of the impugned decision. It was felt necessary to produce at any rate the monoclonal antibodies to provide evidence and, by determination of their characteristics, to show that they are different from those mentioned in the main claim and description in the patent in suit. The repeated requests for the hybridoma and the techniques of the kind used by the appellants were thus provoked by the particular circumstances of the case. One can assume that in other circumstances a third party would have given up earlier its attempts to produce the monoclonal antibodies from the deposited hybridoma.

3.14 Thus, in consideration of the above in connection with what has been set out under point 3.2, the Board is of the opinion that a disclosure provided by a deposit of a hybridoma according to Rule 28 EPC is not regarded as being sufficient within the meaning of Article 83 EPC, if and when it is only possible to reproduce the invention after repeated requests to the depositary institution and by applying techniques considerably more sophisticated than those recommended by the depositary institution.

3.15 In these circumstances the patent in suit, neither by the written description nor by a deposition according to Rule 28 EPC, provides a sufficient disclosure within the meaning of Article 83 EPC.

capable de produire une très faible quantité de l'anticorps souhaité en appliquant la même technique que le requérant II.

Le requérant I a lui aussi demandé à plusieurs reprises de nouveaux échantillons de l'hybridome mais n'a pu produire aucun anticorps.

Bien que les conclusions et preuves des requérants aient été contestées dans la déclaration de Mme. Rao, déposée par l'intimé, il est néanmoins précisé au point 15 de ladite déclaration qu'il se pouvait que la technique utilisée par les requérants II et IV "ne constitue pas une procédure de premier choix". De toute évidence, il serait beaucoup plus facile d'effectuer une culture discontinue à partir du lot original ou de réaliser avec succès un clonage cellulaire unique. Cependant, en cas d'échec de ces deux options, l'homme du métier aurait tout naturellement procédé à un clonage de densité multiple."

3.13 La Chambre considère que si les requérants ont déployé tant d'efforts, c'est uniquement dans le but de répondre aux motifs de la décision attaquée. Ils ont jugé nécessaire de produire à tout prix les anticorps monoclonaux afin d'apporter la preuve, et, en déterminant leurs caractéristiques, de montrer qu'ils sont différents de ceux mentionnés dans la revendication principale et la description du brevet litigieux. Les demandes répétées d'hybridome et les techniques utilisées par les requérants s'expliquent donc par les circonstances particulières de l'affaire. On peut supposer que, dans d'autres circonstances, des tiers auraient abandonné plus tôt leurs tentatives de produire les anticorps monoclonaux à partir de l'hybridome déposé.

3.14 Par conséquent, eu égard à ce qui précède et compte tenu de ce qui a été exposé au point 3.2, la Chambre est d'avis qu'un exposé consistant en un dépôt d'un hybridome conformément à la règle 28 CBE ne saurait être considéré comme suffisant au sens de l'article 83 CBE dès lors qu'il n'est possible de reproduire l'invention qu'après avoir demandé des échantillons à plusieurs reprises à l'autorité de dépôt et mis en oeuvre des techniques bien plus sophistiquées que celles recommandées par cette dernière.

3.15 Dans ces conditions, l'invention faisant l'objet du brevet litigieux n'est pas exposée de manière suffisante au sens de l'article 83 CBE, que l'on considère la description écrite ou le dépôt effectué en application de la règle 28 CBE.

4. Erster Hilfsantrag

Die Ansprüche des ersten Hilfsantrags unterscheiden sich von denjenigen des Hauptantrags so wenig, daß eine anderslautende Beurteilung des Offenbarungsgehalts des Hauptanspruchs nicht begründet werden kann. Somit gelten auch hier die obigen Ausführungen.

5 Zweiter Hilfsantrag

5.1 Der zweite Hilfsantrag beschränkt sich auf jene Ansprüche, die auf die monoklonalen Antikörper und Hybridomas sowie auf die Verfahren gerichtet sind, bei denen die monoklonalen Antikörper ausschließlich aus dem hinterlegten Hybridom gewonnen werden, es handelt sich hier um die Ansprüche 8, 11, 15 und 16.

5.2 Das hinterlegte Hybridom und die einschlägigen Ansprüche sind im Gesamtzusammenhang der Beschreibung des Streitpatents zu sehen, in der dargelegt wird, was die Beschwerdegegnerin für ihre Erfindung hält. Durch die Veröffentlichung der schriftlichen Offenbarung des Streitpatents wird die Öffentlichkeit über die darin beschriebene Erfindung unterrichtet. Auch das hinterlegte Hybridom muß - zum selben Zeitpunkt - öffentlich zugänglich sein und kann für die Zwecke der Nacharbeitung der Erfindung von Dritten angefordert werden. Wenn sich nun - wie im vorliegenden Fall - die Eigenschaften des hinterlegten Hybridoms von der schriftlichen Offenbarung des Patents unterscheiden, so wird dies für die Öffentlichkeit erst dann offenkundig, wenn das angeforderte Hybridom durch Bestimmung seiner entsprechenden monoklonalen Antikörper analysiert worden ist. Dies bedeutet, daß die wahren Eigenschaften dieser monoklonalen Antikörper durch die entsprechende schriftliche Beschreibung nicht *de facto* öffentlich bekannt gemacht worden sind.

5.3 Selbst wenn man also in Betracht gezogen hätte, den Umfang des Patents auf das tatsächlich Hinterlegte zu beschränken und damit alle in der schriftlichen Offenbarung des Streitpatents enthaltenen Informationen wegzulassen hätte, einschließlich der Angaben über den Stand der Technik, der Aufgabe und ihrer Lösung sowie der gewerblichen Anwendbarkeit, die mit dem hinterlegten Hybridom entsprechenden Eigenschaften der "Erfindung" keineswegs mehr vereinbar gewesen wären, wäre die "Erfindung" nicht ausreichend offenbart, weil die wahren Eigenschaften der aus dem hinterlegten Hybridom gewonnenen monoklonalen Antikörper nirgendwo beschrieben und somit der Öffentlichkeit nicht zugänglich wären. Somit wird keine technische Lehre vermittelt, die eine Prüfung auf Patentierbarkeit zuließe. Die bloße Hinterlegung eines

4. First auxiliary request

The claims of the first auxiliary request do not differ from those of the main request in a way which could provide a basis for a different evaluation of the sufficiency of the disclosure of the main claim. The above reasoning, therefore, applies.

5. Second auxiliary request

5.1 The second auxiliary request is restricted to claims which are directed to monoclonal antibodies and hybridomas and methods for preparing the monoclonal antibodies based merely on the deposited hybridoma, i.e. claims 8, 11, 15 and 16.

5.2 The deposited hybridoma and its corresponding claims have to be seen in the whole context of the description of the patent in suit which describes what the respondents thought to be their invention. By way of the publication of the written disclosure of the patent in suit, the public is informed about the invention as described therein. The deposited hybridoma also has to be publicly available at the same time and can be requested for the purpose of reproducibility of the invention by third parties. If now, as in the present case, the characteristics of the deposited hybridoma differ from the written disclosure in the patent, this will not be apparent to the public unless the requested hybridoma has been analysed by determining its corresponding monoclonal antibodies. This means that the true characteristics of the said monoclonal antibodies are not in fact made public by the corresponding written description.

5.3 Thus, even if one could have considered the possibility of restricting the scope of the patent to what had been deposited and thus leaving aside any information provided in the written disclosure of the patent in suit, including the discussion of the state of the art, the problem and the solution, and the industrial application which would not at all correspond to the characteristic of the "invention" represented by the deposited hybridoma, the said "invention" would not be sufficiently disclosed because the true characteristics of the monoclonal antibodies produced by the deposited hybridoma were nowhere described and thus not available to the public. Therefore, no technical teaching is provided which would allow an examination of patentability. Thus, a mere deposit of a hybridoma without any corresponding written description does not provide a

4 Première requête subsidiaire

Les revendications de la première requête subsidiaire ne diffèrent pas de celles de la requête principale au point de justifier une appréciation différente du caractère suffisant de l'exposé de la revendication principale. Le raisonnement ci-dessus s'applique donc à la première requête subsidiaire.

5 Seconde requête subsidiaire

5.1 La seconde requête subsidiaire se limite aux revendications qui concernent des anticorps monoclonaux et des hybridomas ainsi que des procédés de préparation des anticorps monoclonaux basés simplement sur l'hybridome déposé, à savoir les revendications 8, 11, 15 et 16.

5.2 L'hybridome déposé et les revendications correspondantes doivent être considérés dans le contexte général de la description du brevet litigieux qui expose ce que l'intimé considère être comme son invention. Grâce à la publication de l'exposé écrit du brevet litigieux, le public est informé de l'invention telle qu'elle y est décrite. L'hybridome déposé doit lui aussi être accessible au public au même moment et peut être remis aux tiers qui en font la demande aux fins de reproduction de l'invention. Si, comme c'est le cas en l'espèce, les caractéristiques de l'hybridome déposé diffèrent de l'exposé écrit figurant dans le brevet, le public n'en aura pas connaissance, à moins que l'on ait analysé l'hybridome demandé en déterminant les anticorps monoclonaux qu'il produit. Cela signifie que les véritables caractéristiques desdits anticorps monoclonaux ne sont pas en fait rendues publiques par la description écrite correspondante.

5.3 Par conséquent, même si l'on avait envisagé de limiter l'objet du brevet à ce qui avait été déposé, laissant ainsi de côté les informations contenues dans l'exposé écrit du brevet litigieux, y compris les réflexions sur l'état de la technique, le problème et sa solution, ainsi que les possibilités d'application industrielle qui ne correspondaient pas du tout aux caractéristiques de "l'invention" représentée par l'hybridome déposé, ladite "invention" n'aurait pas été suffisamment exposée, car les véritables caractéristiques des anticorps monoclonaux produits par l'hybridome déposé ne sont décrites nulle part et ne sont donc pas accessibles au public. Il n'est donc divulgué aucun enseignement technique qui permette un examen de la brevetabilité. Ainsi, le simple dépôt d'un hybridome sans aucune description écrite correspondante ne constitue pas un exposé suf-

Hybridoms ohne entsprechende schriftliche Beschreibung stellt daher keine ausreichende Offenbarung einer technischen Lehre im Sinne des Artikels 83 EPÜ dar.

5.4 Infolgedessen erfüllen die auf das hinterlegte Hybridom oder dessen monoklonale Antikörper gerichteten Ansprüche nicht die Erfordernisse einer ausreichenden Offenbarung im Sinne des Artikels 83 EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das europäische Patent Nr. 17 381 wird widerrufen

sufficient disclosure of a technical teaching within the meaning of Article 83 EPC.

5.4 Accordingly, the claims directed to the deposited hybridoma or its monoclonal antibodies do not meet the requirements of a sufficient disclosure within the meaning of Article 83 EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. European patent No. 17 381 is revoked.

fisant d'un enseignement technique au sens de l'article 83 CBE.

5.4 En conséquence, les revendications ayant pour objet l'hybridome déposé ou ses anticorps monoclonaux ne répondent pas à l'obligation de fournir un exposé suffisant énoncée à l'article 83 CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
- 2 Le brevet européen n° 17 381 est révoqué.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3 vom 13. März 1991 T 324/90 - 3.3.3 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Antony
Mitglieder M. Auz Castro
H. Fessel

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Phillips Petroleum Company

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Hoechst AG

Stichwort: Wiedereinsetzung/
HOECHST

Artikel: 108, 122 (EPÜ)

Schlagwort: "Wiedereinsetzung in den vorigen Stand" - "Glaubhaftmachung" - "alle gebotene Sorgfalt (verneint)" - "mangelhaftes System"

Leitsatz

Zur Wahrung der in Artikel 122 (2) EPÜ festgelegten Frist von zwei Monaten brauchen die im Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand dargelegten Tatsachen weder glaubhaft gemacht noch die Beweismittel zur Stützung dieser Tatsachenbehauptungen (z. B. ärztliche Atteste, eidesstattliche Erklärungen und ähnliches) angegeben werden. Solche Beweismittel können erforderlichenfalls nach Ablauf der Frist eingereicht werden.

Sachverhalt und Anträge

I. Mit Zwischenentscheidung vom 12. Februar 1990 stellte die Einspruchsabteilung fest, daß das Patent Nr. 103300 und die diesbezügliche Erfindung angesichts der von der Patentinhaberin vorgenommenen Änderungen die Erfordernisse des Europäischen Patentübereinkommens erfüllen.

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.3 dated 13 March 1991 T 324/90 - 3.3.3 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman F Antony
Members: M Auz Castro
H. Fessel

Patent proprietor/Respondent:
Phillips Petroleum Company

Opponent/Appellant: Hoechst AG

Headword: Re-establishment/
HOECHST

Article: 108, 122 EPC

Keyword: "Re-establishment of rights" - "prima facie evidence" - "All due care (no)" - "Unsatisfactory system"

Headnote

In order to comply with the two-months' time limit laid down in Article 122(2) EPC, it is not necessary that the application for re-establishment of rights provide any prima facie evidence for the facts set out in it, nor is it necessary that it indicate the means by which those facts are supported (e.g. medical certificates, sworn statements and the like). Such evidence may be submitted after the time limit, if so required.

Summary of Facts and Submissions

I By interlocutory decision of 12 February 1990, the Opposition Division found that in view of the amendments made by the proprietor, patent No. 103300 and the invention to which it related met the requirements of the European Patent Convention.

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.3, en date du 13 mars 1991 T 324/90 - 3.3.3 (Traduction)

Composition de la Chambre

Président: F Antony
Membres M Auz Castro
H Fessel

Titulaire du brevet/intimé: Phillips Petroleum Company

Opposant/requérant: Hoechst AG

Référence: Restitutio in integrum/
HOECHST

Article: 108, 122 CBE

Mot-clé: "Restitutio in integrum" - "Commencement de preuve" - "A fait preuve de toute la vigilance nécessaire (non)" - "Système de contrôle des délais insatisfaisant"

Sommaire

Il n'est pas nécessaire, pour respecter le délai de deux mois prévu à l'article 122(2) CBE, que la requête en restitutio in integrum fournisse un commencement de preuve pour les faits invoqués, ni qu'elle mentionne les éléments de preuve qui permettent d'établir la véracité de ces faits (par exemple, certificats médicaux, déclarations sur l'honneur, etc.). Ces preuves peuvent être, le cas échéant, administrées après l'expiration du délai.

Exposé des faits et conclusions

I La division d'opposition a considéré, par décision intermédiaire en date du 12 février 1990, que le brevet n° 103300 et que l'invention qu'il protégeait satisfaisaient aux conditions requises par la Convention sur le brevet européen, eu égard aux modifications apportées par la titulaire

II. Die Einsprechende legte am 19. April 1990 gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und entrichtete die Beschwerdegebühr.

III. Die schriftliche Beschwerdebegründung wurde erst am 25. Juni 1990 eingereicht.

IV. Am selben Tag wurde ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand eingereicht und die entsprechende Gebühr entrichtet. Für den Fall, daß die Kammer dem Antrag nicht auf der Grundlage des schriftlichen Vorbringens stattgeben kann, wurde eine mündliche Verhandlung beantragt. Zur Begründung ihres Antrags brachte die Beschwerdeführerin vor, daß die Versäumung der Frist auf einer Verkettung unglücklicher Umstände beruhe, die sich wie folgt zusammenfassen ließen:

Der mit diesem Fall befaßte Patent Sachbearbeiter habe die Beschwerdebegründung am 15. Juni 1990 diktiert und dann die Kasette zusammen mit der Akte und einer Notiz "T. 22.6.90 b. einhalten!" in einen Schrank eingeschlossen.

Von Montag, den 18. Juni bis Freitag, den 22. Juni 1990 habe er sich in der Schweiz aufgehalten. Normalerweise hätte seine Assistentin die Arbeit am nächsten Arbeitstag aus dem Schrank genommen und an den zentralen Schreibpool weitergeleitet. Zufällig sei aber die Assistentin am 18. Juni und den darauffolgenden Tagen ebenfalls abwesend gewesen. In der Regel stünden vier Assistentinnen zur Verfügung, in der fraglichen Woche seien aber nur zwei anwesend gewesen, die sämtliche Arbeiten erledigen mußten und offensichtlich die Bedeutung der Notiz nicht erkannten. Die Begründung sei schließlich am 21. Juni 1990 geschrieben und dann - aufgrund eines Mißverständnisses hinsichtlich der Bedeutung des Termins - auf den Schreibtisch des zuständigen Sachbearbeiters gelegt worden, der sie nach seiner Rückkehr aus der Schweiz vorgefunden habe.

Dem Antrag auf Wiedereinsetzung waren keine Beweismittel zur Glaubhaftmachung beigelegt.

V. Mit Schreiben vom 27. November 1990 ging die Beschwerdeführerin noch ausführlicher auf den Arbeitsablauf in der zentralen Patentabteilung ihres Unternehmens ein:

Es sei üblich, daß der für die Erstellung einer Begründung in einem anhängigen Fall zuständige Sachbearbeiter diese diktiert und die Akte dann unter Angabe des Termins an eine Assistentin weitergebe. In der Regel betreue eine Assistentin mindestens drei Sachbearbeiter. Die vier Assistentinnen in dem betreffenden Stockwerk verträten einander bei Abwesenheit

Im vorliegenden Fall habe der Sachbearbeiter, der die Begründung verfaßte,

II. The opponent lodged an appeal against this decision on 19 April 1990 and paid the appeal fee.

III. The written statement setting out the grounds of appeal was not filed until 25 June 1990.

IV. On that same day, an application for re-establishment of rights was filed and the appropriate fee was paid. Oral proceedings were requested in the event that the Board could not allow the application on the basis of the written submissions. As grounds for the application the appellant submitted that non-compliance with the time limit had been due to a series of unfortunate coincidences which could be summarised as follows:

The patent specialist in charge of this particular case had dictated the statement of grounds on 15 June 1990 and then locked up the cassette in a cupboard together with the file and a note saying "T. 22.6.90 b. einhalten!" ("please keep the deadline of 22 June 1990").

From Monday, 18 June to Friday, 22 June 1990 he was away in Switzerland. Normally his assistant would have removed the work from the cupboard on the following working day and passed it on to the central typing pool. But it so happened that his assistant was also absent on 18 June and the following days. Normally there were four assistants available, but during the week in question only two of them were present to deal with all the work and neither of them had apparently realised the significance of the note. The statement was finally typed on 21 June 1990 and was then - owing to misinterpretation of the meaning of the deadline - placed on the desk of the specialist in charge of the case, who found it on his return from Switzerland.

The application for re-instatement was not accompanied by any *prima facie* evidence.

V. In a letter dated 27 November 1990, the appellant provided further details regarding organisation of work in the central patent department of his firm:

The specialist responsible for preparing a statement for a case pending would normally dictate it and then pass the file to an assistant, indicating the time limit. As a rule one assistant worked for at least three people. The four assistants on the office floor concerned here deputised for each other in the event of absence.

In the present instance the specialist preparing the statement had not been

II. L'opposante a formé un recours contre cette décision le 19 avril 1990 et acquitté la taxe de recours.

III. Le mémoire exposant les motifs du recours n'a été déposé par écrit que le 25 juin 1990

IV. Le même jour, une requête en *restitutio in integrum* a été présentée et la taxe correspondante acquittée. La requérante a demandé la tenue d'une procédure orale pour le cas où la Chambre ne pourrait accorder la *restitutio in integrum* sur la base des conclusions écrites. Pour justifier cette requête, la requérante a fait valoir comme motif que l'inobservation du délai était due à un concours de circonstances fâcheuses que l'on pourrait résumer comme suit:

Le spécialiste des brevets chargé de cette affaire avait dicté sur cassette le 15 juin 1990 le mémoire exposant les motifs du recours, puis enfermé cette cassette dans un placard avec le dossier auquel était joint la note suivante: "T. 22.6.90 b. einhalten!" ("Attention date limite: 22 juin 1990").

Il était ensuite parti en Suisse du lundi 18 juin au vendredi 22 juin 1990. Normalement, son assistante aurait dû retirer la cassette du placard le jour suivant et l'adresser au service dactylographique central. Or il s'est trouvé que son assistante était absente elle aussi le 18 juin et les jours suivants. Normalement, le département des brevets comptait quatre assistantes, mais cette semaine-là, seules deux d'entre elles étaient présentes pour effectuer l'ensemble du travail et visiblement, aucune des deux n'avait réalisé l'importance de cette note. Le mémoire exposant les motifs du recours avait finalement été dactylographié le 21 juin 1990, puis - du fait d'une erreur d'interprétation concernant le délai indiqué - posé sur le bureau du responsable de l'affaire qui l'avait trouvé à son retour de Suisse.

Aucun commencement de preuve n'avait été produit à l'appui de la requête en *restitutio in integrum*.

V. Par lettre datée du 27 novembre 1990, la requérante a fourni de plus amples détails concernant l'organisation du travail dans le département central des brevets de sa société:

La personne chargée de préparer un avis pour une affaire en attente le dicte en principe sur cassette, puis transmet le dossier à une assistante, en lui indiquant le délai à observer. En règle générale, il y a une assistante pour au moins trois personnes. Les quatre assistantes travaillant à l'étage concerné se remplacent mutuellement en cas d'absence.

Dans le cas présent, le spécialiste des brevets chargé de préparer le mémoire

die Kassette seiner Assistentin nicht übergeben können, weil er das Diktat erst nach Dienstschluß am Freitag beendet habe. Seine Assistentin hätte die an die Akte geheftete Notiz richtig zu werten gewußt, doch da sie am folgenden Montag krank gewesen sei, sei die Akte von einer Assistentin, die gewöhnlich für einen anderen Sachbearbeiter tätig sei, an den Schreibpool geschickt worden. Im Schreibpool habe man den angegebenen Termin für den Termin zur Fertigstellung der Schreibarbeit gehalten.

Des weiteren wurde vorgebracht, die Fristenüberwachung sei nicht Aufgabe der zuständigen Sachbearbeiter. Dies obliege anderen Angestellten, die auch für die Aktenführung und die Versendung der Schriftsätze verantwortlich seien. Der hier zuständige Angestellte habe mit dem mit diesem Fall befaßten Sachbearbeiter am 15. Juni 1990 über den Termin gesprochen und sei dann am 20. Juni 1990 in Urlaub gegangen. Sein Vertreter habe am Donnerstag, den 21. Juni einen halben Tag Urlaub gehabt und sei am Freitag, den 22. Juni krank gewesen.

VI. Am 13. März 1991 fand die mündliche Verhandlung statt, in der der Sachbearbeiter im Namen der Beschwerdeführerin seine Argumente zusammenfassend vorbrachte und der Kammer die Notiz - einen rosaroten Zettel, auf dem der Termin in roter Tinte vermerkt ist - vorwies. Außerdem legte er eine gelbe Karte vor, die gewöhnlich an die Akte geheftet werde und den Termin für den Schreibpool nenne. Ferner legte er der Kammer eine Liste der verschiedenen Fälle mit ihren jeweiligen Terminen vor. Die Liste enthielt keine Angaben zur Bedeutung der einzelnen Termine.

Die Beschwerdeführerin beantragte die Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung.

Die Kammer wies den Antrag zurück.

VII. Mit Schreiben vom 19 März 1991 beantragte die Beschwerdeführerin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Entscheidungsgründe

1. Nach Artikel 108 Satz 3 EPÜ ist die Beschwerde innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung schriftlich zu begründen. Im vorliegenden Fall endete diese Frist am 22. Juni 1990 (Regeln 78 (3), 83 (1), (2) und (4) EPU).

2. Die Zulässigkeit der Beschwerde hängt somit davon ab, ob die Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung gewährt wird.

able to pass the cassette to his assistant because he did not finish dictation until after working hours on Friday. His assistant would have understood the note attached to the file, but as she was ill on the following Monday the file had been sent to the typing pool by another assistant who normally worked for a different person. In the typing pool the deadline in the note had been taken to mean the deadline for completion of the typing.

It was further submitted that it was not the duty of those in charge of cases to see that time limits were adhered to. That was the job of other employees who were also responsible for keeping the files and sending correspondence. The employee responsible in this particular instance had talked to the specialist in charge of the case about the time limit on 15 June 1990 and then went on leave on 20 June 1990. His substitute was on leave for half a day on Thursday 21 June and was ill on Friday 22 June.

VI. Oral proceedings were held on 13 March 1991 and the specialist attending the hearing on behalf of the appellant summarised his arguments and showed the Board the note - a piece of pink paper with the time limit written in red ink. He further produced a yellow card usually attached to the file indicating the deadline for the typing pool. He also presented the Board with a list of the various cases and the time limits applying to them. The list did not indicate the varying degree of importance of those time limits.

The appellant requested re-establishment of rights in respect of the unobserved time limit for filing the statement of grounds of appeal.

The Board rejected the request.

VII. In a letter dated 19 March 1991 the appellant requested reimbursement of the appeal fee.

Reasons for the Decision

1 Under Article 108, third sentence, EPC, a written statement setting out the grounds of appeal must be filed within four months of the date of notification of the decision. In the present case, this period elapsed on 22 June 1990 (Rules 78(3), 83(1), (2) and (4) EPC).

2. The appeal's admissibility, therefore, depends on whether re-establishment of rights in respect of the time limit for filing the statement of grounds is allowed or not.

exposant les motifs du recours n'a pas été en mesure de transmettre la cassette à son assistante, car il n'a fini la dictée de son texte le vendredi qu'après les heures de service. Son assistante aurait compris la note qu'il avait jointe au dossier, mais comme elle était malade le lundi suivant, le dossier a été envoyé au service dactylographique par une autre assistante travaillant normalement pour une autre personne. Au service dactylographique, la date limite indiquée sur la note a été interprétée comme étant le délai fixé pour effectuer la dactylographie.

La requérante a en outre indiqué que ce n'était pas les personnes responsables des affaires qui devaient veiller au respect des délais, mais d'autres employés qui étaient chargés par ailleurs de la conservation des dossiers et de l'envoi de la correspondance. L'employé concerné avait discuté de ce délai avec le responsable du dossier le 15 juin 1990 avant de partir en vacances le 20 juin 1990. Son remplaçant avait pris une demi-journée de congé le jeudi 21 juin et était absent pour cause de maladie le vendredi 22 juin.

VI. Une procédure orale s'est tenue le 13 mars 1991 et le spécialiste des brevets ayant participé à l'audience au nom de la requérante a présenté un résumé de son argumentation et montré à la Chambre la note en question; il s'agissait d'un bout de papier rose sur lequel la date limite était écrite à l'encre rouge. Il a également présenté une fiche jaune, habituellement jointe au dossier, indiquant le délai à l'intention du service dactylographique. Il a en outre montré à la Chambre une liste de différents dossiers et des délais y afférents. Cette liste n'indiquait pas le degré d'importance de chacun de ces délais.

La requérante a demandé le rétablissement dans ses droits quant au délai qui n'avait pas été observé pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours.

La Chambre a rejeté la requête.

VII. Dans une lettre en date du 19 mars 1991, la requérante a demandé le remboursement de la taxe de recours.

Motifs de la décision

1. L'article 108, troisième phrase CBE prévoit qu'un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision. Dans la présente espèce, ce délai est arrivé à expiration le 22 juin 1990 (règles 78(3) et 83 (1), (2) et (4) CBE).

2. Aussi, pour trancher la question de la recevabilité du recours, s'agira-t-il de savoir s'il est possible ou non d'accorder le rétablissement dans les droits en ce qui concerne le délai prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours.

3. Dem Wortlaut des Artikels 122 (1) EPÜ zufolge wird nur der Anmelder oder Patentinhaber, der verhindert worden ist, gegenüber dem Europäischen Patentamt eine Frist einzuhalten, auf Antrag wieder in den vorigen Stand eingesetzt. Die Große Beschwerdekammer entschied in ihrer Entscheidung G 1/86 vom 24. Juni 1987 (ABI EPA 1987. 447) jedoch, daß ein Beschwerdeführer, der Einsprechender ist, ebenfalls nach Artikel 122 EPÜ wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden kann, wenn er die Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung versäumt hat. Daher ist Artikel 122 EPÜ im vorliegenden Fall anwendbar.

4. Der Antrag auf Wiedereinsetzung erfüllt die formalen Voraussetzungen von Artikel 122 (2) EPÜ. Der Hinderungsgrund fiel weg, als der für den Fall zuständige Angestellte der Beschwerdeführerin am 25. Juni 1990 aus der Schweiz zurückkehrte und die Akte auf seinem Schreibtisch vorfand, und der Antrag wurde innerhalb von zwei Monaten nach diesem Tag, nämlich am selben Tag (25. Juni) gestellt. Die versäumte Handlung, d. h. die Einreichung der Beschwerdebegründung, wurde ebenfalls an diesem Tag nachgeholt.

5. In Artikel 122 (3) Satz 1 EPÜ heißt es in der englischen Fassung "*The application must state the grounds on which it is based, and must set out the facts on which it relies*". Diese englische Fassung und auch die französische Fassung ("*La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui*...") unterscheiden sich in gewisser Hinsicht von der deutschen Fassung, die ein zusätzliches Erfordernis enthält: "Der Antrag ist zu begründen, wobei die zur Begründung dienenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind." Dieser Unterschied fiel auf, da die Beschwerdeführerin die deutsche Sprache verwendete und die mündliche Verhandlung in Deutsch stattfand, weil die Beschwerdegegnerin nicht erschienen war. In der deutschen Fassung scheint sich aus der Art und Weise, wie der Antrag, die Beschwerdebegründung und das Erfordernis der Glaubhaftmachung grammatikalisch miteinander verknüpft sind, zu ergeben, daß die zur Begründung dienenden Tatsachen innerhalb der Frist von zwei Monaten glaubhaft zu machen sind, während die beiden anderen Fassungen solches nicht vorschreiben. Artikel 177 (1) EPÜ legt fest, daß die drei Fassungen des Übereinkommens in Englisch, Französisch und Deutsch gleichermaßen verbindlich sind; somit konnte es nicht beabsichtigt sein, daß die eine Fassung strengere Anforderungen an die Zulässigkeit eines Antrags auf Wiedereinsetzung stellt als die beiden anderen Fassungen. Daher kann es als ständige Rechtsprechung der Be-

3. According to the wording of Article 122(1) EPC, only the applicant for or proprietor of a European patent who was unable to observe a time limit vis-à-vis the European Patent Office shall, upon application, have his rights re-established. The Enlarged Board of Appeal, however, held in its decision G 1/86, dated 24 June 1987 (OJ EPO 1987, 447) that an appellant as opponent may also have his rights re-established under Article 122 EPC if he has failed to observe the time limit for filing the statement of grounds of appeal. Therefore, Article 122 EPC is applicable in the present case.

4. The application for re-establishment complies with the formal requirements of Article 122(2) EPC. The cause of non-compliance with the time limit was removed when the appellant's employee in charge of the case returned from Switzerland on 25 June 1990 and found the file on his desk, and the application was filed within two months from that date, namely on the same day (25 June). The omitted act, i.e. failure to file the statement of grounds of appeal, was also completed on that day.

5. According to Article 122(3), first sentence, EPC the "application must state the grounds on which it is based and must set out the facts on which it relies". This English version, and the French version too (in French: "*la requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui*") differ to some extent from the German version, which contains an additional requirement: "*Der Antrag ist zu begründen, wobei die zur Begründung dienenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind*." (the facts on which the application relies must be substantiated by producing *prima facie* evidence). The difference became noticeable because the appellant used the German language, and since the respondent did not appear the oral proceedings too were held in German. In the German version, the way in which the application, the statement of grounds and the requirement that the facts be substantiated are grammatically linked seems to imply that the facts relied on must be substantiated within the two-month time limit, whereas in the other two versions there is no such provision. Article 177(1) EPC lays down that the three texts of the Convention in English, French and German are equally authentic, so it could not have been intended to have stricter requirements for the admissibility of a request for reinstatement in one version than in the other two. Therefore, it can be considered as established case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office that only the grounds and

3. D'après l'article 122(1) CBE, seul le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen qui n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits. Toutefois, la Grande Chambre de recours a conclu dans sa décision G 1/86, en date du 24 juin 1987 (JO OEB 1987, 447), qu'un requérant qui est également opposant peut lui aussi être rétabli dans ses droits au titre de l'article 122 CBE s'il n'a pas déposé dans les délais le mémoire exposant les motifs du recours. L'article 122 CBE est donc applicable dans la présente espèce.

4. La requête en *restitutio in integrum* satisfait aux conditions de forme visées à l'article 122(2) CBE. Il y a eu cessation de l'empêchement lorsque l'employé de la requérante, responsable du dossier, ayant trouvé le dossier sur son bureau à son retour de Suisse le 25 juin 1990, a présenté la requête en *restitutio in integrum* dans un délai de deux mois à compter de cette date, en l'occurrence le jour même où le délai a commencé à courir (25 juin). L'acte qui n'avait pas été accompli, à savoir le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, a lui aussi été accompli ce même jour.

5. L'article 122(3) CBE, première phrase dispose que "la requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui." La version française, ainsi que la version anglaise ("*the application must state the grounds on which it is based and must set out the facts on which it relies*") divergent dans une certaine mesure de la version allemande, qui prévoit une exigence supplémentaire "*Der Antrag ist zu begründen, wobei die zur Begründung dienenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind*" (il convient de produire un commencement de preuve pour attester la véracité des faits invoqués à l'appui de la requête). Cette différence avec les deux autres versions a été détectée du fait que la requérante utilisait l'allemand, et comme l'intimée ne s'est pas présentée lors de la procédure orale, celle-ci s'est déroulée elle aussi en allemand. Dans la version allemande, le lien grammatical établi entre la requête et l'obligation de la motiver, d'une part, et l'obligation d'établir la véracité des faits invoqués, d'autre part, semble impliquer que la véracité de ces faits doit être attestée dans un délai de deux mois, alors que dans les deux autres versions, cela n'est pas prévu. L'article 177(1) CBE dispose que les versions allemande, anglaise et française de la Convention font également foi; il ne peut donc avoir été prévu pour la recevabilité d'une requête en *restitutio in integrum* des conditions plus strictes dans une version que dans les deux autres. On peut donc considérer que d'après la jurisprudence constante des

schwerdekammern des Europäischen Patentamts angesehen werden, daß nur die Gründe und Tatsachen innerhalb der Frist von zwei Monaten angegeben werden müssen, während Beweismittel bei Bedarf später nachgereicht werden können. (J 16/82 in ABI EPA 1983, 262; T 13/82 in ABI EPA 1983, 411; T 191/82 in ABI EPA 1985, 189; T 287/84 in ABI EPA 1985, 222; J 2/86 und J 3/86 in ABI EPA 1987, 362; J 22/88 in ABI EPA 1990, 244).

Ebensowenig ist es erforderlich, in einem Antrag auf Wiedereinsetzung die Beweismittel (z. B. ärztliche Atteste, eidesstattliche Erklärungen und ähnliches) anzugeben, auf die die als Begründung dienenden Tatsachen gestützt sind, wie es in Singers Kommentar zum Europäischen Patentübereinkommen auf Seite 579 vorgeschlagen wird. Ein solches Erfordernis stünde mit der englischen und der französischen Fassung nicht in Einklang.

Da es zulässig ist, die Begründung nach Ablauf der Frist von zwei Monaten glaubhaft zu machen, bestand in der Sache T 14/89 (ABI EPA 1990, 432) offenkundig keine Notwendigkeit, hinsichtlich der fehlenden Glaubhaftmachung (Glaubhaftmachung im Sinne des deutschen Textes) auf den Grundsatz des guten Glaubens abzustellen.

6. Da die Wiedereinsetzungsgebühr innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet wurde, erfüllt der Antrag im vorliegenden Fall auch Artikel 122(3) EPÜ und ist damit zulässig.

7. Artikel 122(1) EPÜ stellt aber für die Wiedereinsetzung die Bedingung auf, daß der Antragsteller nachweislich "alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt" aufgewandt hat.

Die Beschwerdeführerin bringt vor, eine Verkettung unglücklicher Umstände habe sie an der Einhaltung der Frist gehindert. Doch angesichts der ausführlich dargelegten Tatsachen erhebt sich die Frage, ob die Firma der Beschwerdeführerin das Führen von Korrespondenz gut organisiert hat und ob ihr System der Fristenüberwachung funktioniert.

Die Frage, ob ein bestimmtes System, nach dem eine bestimmte Firma verfährt, um die fristgemäße Vornahme von Verfahrenshandlungen wie die Einreichung einer Beschwerdebegründung sicherzustellen, das Erfordernis "aller gebotenen Sorgfalt" erfüllt, hängt von den Umständen des jeweiligen Einzelfalles ab.

In der Regel sollte man erwarten dürfen, daß in einem großen Unternehmen, in dem immer eine beträchtliche

the facts must be filed within the two-month period, whereas evidence, if needed, may be filed later. (J 16/82 in OJ EPO 1983, 262; T 13/82 in OJ EPO 1983, 411; T 191/82 in OJ EPO 1985, 189; T 287/84 in OJ EPO 1985, 222; J 2/86 and J 3/86 in OJ EPO 1987, 362; J 22/88 in OJ EPO 1990, 244).

Nor is it necessary to indicate in an application for re-establishment the means (e.g. medical certificates, sworn statements and the like) by which the facts relied on are supported, as is suggested in Singer's commentary on the European Patent Convention on page 579. Such a requirement would not be in line with the English and French versions.

Since it is admissible to file *prima facie* evidence after expiry of the two-month time limit, it seems, therefore, that in the case of T 14/89 (OJ EPO 1990, 432) there was no need to refer to the principle of good faith as far as lack of substantiation ("*Glaubhaftmachung*" within the meaning of the German text) was concerned.

6. In the present case, since the fee for re-establishment had been paid within the prescribed time limit, the application also complies with Article 122(3) EPC and is therefore admissible.

7. However, Article 122(1) EPC makes it a condition for re-establishment of rights that the person applying for re-establishment show that "all due care required by the circumstances" was taken.

The appellant pleads a series of unfortunate circumstances that prevented him from observing the time limit. But from the facts set out in detail the question arises as to whether the way in which the appellant's firm organised handling of correspondence and its system for observing time limits were satisfactory in general.

The question as to whether a particular system used in a particular firm to ensure that procedural acts such as the filing of statements of grounds of appeal are completed in due time fulfils the requirement of "all due care" depends upon the individual circumstances of each case.

In a large firm, where a considerable number of deadlines have to be monitored at any given time, it must nor-

chambres de recours de l'Office européen des brevets, seuls les motifs de la requête et les faits qui la justifient doivent être invoqués dans un délai de deux mois, les preuves requises le cas échéant pouvant être administrées ultérieurement (cf. décisions J 16/82 dans JO OEB 1983, 262; T 13/82 dans JO OEB 1983, 411; T 191/82 dans JO OEB 1985, 189; T 287/84 dans JO OEB 1985, 222; J 2/86 et J 3/86 dans JO OEB 1987, 362; J 22/88 dans JO OEB 1990, 244).

Il n'est pas non plus nécessaire d'indiquer, dans une requête en *restitutio in integrum*, les éléments de preuve (par ex. certificats médicaux, déclarations sur l'honneur, etc.) qui permettent d'établir la véracité des faits invoqués, comme le suggère Singer à la page 579 de ses commentaires au sujet de la Convention sur le brevet européen. Une telle exigence ne serait pas conforme aux versions anglaise et française.

Etant donné qu'il est recevable de produire un commencement de preuve après l'expiration du délai de deux mois, il semble donc qu'il n'était pas nécessaire, dans l'affaire T 14/89 (JO OEB 1990, 432), d'invoquer le principe de la bonne foi s'agissant de l'absence de commencement de preuve ("*Glaubhaftmachung*" au sens où l'entend le texte allemand).

6. Dans la présente espèce, la taxe de *restitutio in integrum* ayant été acquittée dans les délais, la requête satisfait également aux exigences de l'article 122(3) CBE. Elle est donc recevable.

7. Toutefois, l'article 122(1) CBE exige pour l'octroi du rétablissement dans les droits que la personne sollicitant une *restitutio in integrum* montre qu'elle a "fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances".

La requérante fait valoir qu'un concours de circonstances malheureuses l'a empêchée de respecter le délai. Pourtant, si l'on considère le détail des faits tels qu'ils ont été exposés, l'on peut se demander si d'une manière générale le traitement de la correspondance dans l'entreprise de la requérante et le système qu'elle utilisait pour contrôler le respect des délais ne laissaient pas à désirer.

La question de savoir si l'obligation de faire preuve de "toute la vigilance" requise est respectée s'agissant du système particulier utilisé dans une entreprise donnée pour contrôler que les actes de procédure tels que la production du mémoire exposant les motifs du recours sont bien effectués dans les délais impartis est une question qui doit être tranchée cas par cas, compte tenu des circonstances.

Dans une grande entreprise, où il faut contrôler en permanence le respect d'un nombre considérable de délais, il

Zahl von Terminen überwacht werden muß, zumindest ein wirksames System zur Vertretung von Angestellten im Falle der Abwesenheit aus Krankheits- oder sonstigen Gründen besteht, mit dem sichergestellt wird, daß amtliche Dokumente wie Entscheidungen des Europäischen Patentamts, die Fristen für die Vornahme von Verfahrensschritten in Gang setzen, ordnungsgemäß bearbeitet werden.

Aus den im vorliegenden Fall vorgebrachten Tatsachen ist zu schließen, daß für den Fall unerwarteter Abwesenheit eines für die Terminüberwachung verantwortlichen Angestellten keine geeigneten Vorkehrungen getroffen worden waren.

Die Beschwerdeführerin erklärt, daß der für die Terminüberwachung und die Aktenführung verantwortliche Angestellte am 20. Juni 1990 in Urlaub ging. Es wird aber nirgendwo erwähnt, daß dieser Angestellte irgendwelche Maßnahmen traf, um das rechtzeitige Absenden der Beschwerdegründung während seiner Abwesenheit sicherzustellen. Außerdem wurden keine Informationen dazu vorgelegt, ob und wenn ja, welche Schritte von seinem Vertreter hinsichtlich der Einhaltung der Frist unternommen worden sind.

Auch gibt es keinen Hinweis darauf, ob Vorkehrungen getroffen worden waren, daß jemand den Vertreter ersetzen sollte, als sich dieser am Freitag, den 22. Juni 1990 krank meldete.

Des weiteren bemerkt die Kammer, daß im Fristenkalender für die von dem Sachbearbeiter zu bearbeitenden Fälle die wichtigsten, d. h. nicht verlängerbaren Fristen in keiner Weise hervorgehoben wurden.

Die Kammer stellt bestimmte Widersprüche in der Argumentation der Beschwerdeführerin fest. Einerseits wird vorgebracht, daß der rosarote Zettel mit der Terminangabe an die betreffende Assistentin ging, andererseits heißt es, die Fristenüberwachung obliege anderen Angestellten. Es scheint daher, daß für besagte Notiz eigentlich keine Notwendigkeit bestand.

Ferner wird vorgebracht, daß die vier Assistentinnen, die auf dem gleichen Stockwerk arbeiten, einander erforderlichenfalls vertreten. Die Vertretung der Assistentin, die normalerweise für den mit dem Fall befaßten Sachbearbeiter arbeite, habe aber nicht erkannt, worauf sich die Notiz bezog, während die Assistentin, die gewöhnlich zuständig sei, deren Bedeutung, so das Vorbringen, erkannt hätte. Es bleibt offen, ob die Assistentinnen nach ein und denselben Anweisungen arbeiteten.

Zusammenfassend ist festzustellen, daß die zur Begründung des Antrags vorgebrachten Tatsachen nicht erkennen lassen, daß alle gebotene Sorgfalt

normally be expected that at least an effective system of staff substitution in the case of illness and for absences in general is in operation in order to ensure that official documents such as decisions by the European Patent Office, which start periods within which procedural steps have to be carried out, are properly complied with

From the facts submitted in this case it must be concluded that no appropriate precautions had been taken in the event of unexpected absences on the part of staff responsible for monitoring time limits.

The appellant affirms that the employee who was responsible for monitoring the time limit and attending to the file went on leave on 20 June 1990. No mention is made of any measures taken by that employee to ensure punctual mailing of the statement of grounds of appeal during his absence. Moreover, no information was provided as to what steps, if any, were taken by his substitute regarding observance of the time limit.

Also, there is no indication as to whether or not arrangements were made to have someone replace the substitute in question when he reported sick on Friday 22 June 1990.

The Board further observes that in addition the list containing various time limits for the cases to be dealt with by the specialist did not in any way highlight the most important, i.e. inextensible, time limits.

The Board notices certain inconsistencies in the appellant's submissions. On the one hand it is submitted that the pink paper with the time limit went to the particular assistant concerned, while on the other hand the Board is informed that it was the duty of other staff to monitor the time limit. It therefore seems that there was really no need for the said note.

Furthermore, it is submitted that the four assistants working on the same floor replace each other if required. However, the replacement for the assistant who normally worked for the specialist in charge of the case did not realise what the note referred to, whereas the assistant normally responsible according to the submissions would have understood. The question as to whether the assistants all had the same instructions remains open.

To conclude: the facts submitted in support of the application do not indicate that all due care had been taken to ensure the prompt mailing of the

serait normal qu'il existe tout au moins un système efficace de remplacement des employés en cas de congé maladie ou en général de n'importe quelle absence, de manière que les documents officiels tels que les décisions envoyées par l'Office européen des brevets, qui font courir des délais pour l'accomplissement des actes de procédure, puissent être traités correctement.

Or, si l'on considère les faits invoqués dans la présente espèce, force est de constater qu'aucune mesure appropriée n'avait été prise pour le cas d'absences inopinées du personnel chargé de contrôler le respect des délais.

La requérante affirme que l'employé chargé de contrôler le respect des délais et de tenir le dossier est parti en congé le 20 juin 1990. Elle n'a pas précisé si cet employé avait pris des mesures pour que le mémoire exposant les motifs du recours puisse être posté à temps pendant son absence. En outre, aucune information n'a été donnée au sujet des démarches qu'aurait entreprises son remplaçant pour observer les délais impartis.

De même, rien n'indique que des dispositions ont été prises pour remplacer ce dernier lorsqu'il a annoncé qu'il était malade le vendredi 22 juin 1990.

La Chambre note en outre que la liste des différents délais à respecter pour les dossiers confiés au responsable ne faisait nullement ressortir les délais les plus importants, à savoir ceux qui ne pouvaient pas être reportés.

La Chambre relève certaines incohérences dans les arguments avancés par la requérante. celle-ci a prétendu d'une part avoir fait parvenir à l'assistante concernée une feuille de papier rose indiquant le délai à respecter, mais a déclaré d'autre part à la Chambre que c'était aux autres employés de veiller au respect du délai. Il semble donc que la note en question n'était pas vraiment utile.

La requérante indique par ailleurs que les quatre assistantes travaillant au même étage se remplacent mutuellement le cas échéant. Or la remplaçante de l'assistante habituelle du responsable du dossier n'a pas saisi le sens de la note, alors que l'assistante compétente l'aurait compris, à en croire la requérante. Il se pose donc la question de savoir si toutes les assistantes avaient reçu les mêmes instructions,

Bref, la Chambre constate que les faits invoqués à l'appui de la requête en *restitutio in integrum* ne montrent pas qu'il a été fait preuve de toute la vigi-

beachtet worden ist, um die rechtzeitige Versendung der Beschwerdebeurteilung sicherzustellen. Ganz im Gegenteil weist das Fristenüberwachungssystem im Unternehmen der Beschwerdeführerin erhebliche Mängel auf, und es fehlen offensichtlich klare Anweisungen in bezug auf die Zuständigkeiten.

Offensichtlich traf nur der mit dem Fall befaßte Sachbearbeiter gewisse Vorkehrungen, um die Einhaltung der Frist sicherzustellen, obwohl er gemäß dem Vorbringen gar nicht dafür zuständig war

8. Daraus folgt, daß die Beschwerdeführerin nicht wieder in die versäumte Frist zur Einreichung der Beschwerdebeurteilung eingesetzt werden kann. Daher ist die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen (Regel 65 (1) EPÜ).

9. Hinsichtlich des Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr sind folgende Bemerkungen zu machen:

Artikel 108 Satz 2 EPÜ legt fest, daß die Beschwerde erst als eingelegt gilt, wenn die Beschwerdegebühr entrichtet worden ist. Gilt eine Beschwerde wegen nicht rechtzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr als nicht eingelegt, so hat es sie auch nie gegeben; die Beschwerdegebühr wurde somit grundlos entrichtet und kann daher nicht einbehalten werden.

Infolgedessen ist in einem solchen Fall die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen (J 16/82, ABI. EPA 1983, 262).

Der vorliegende Fall, in dem die Beschwerde nicht zulässig ist, weil die Beschwerdebeurteilung nicht rechtzeitig eingereicht wurde, liegt aber anders. In diesem Fall war die Beschwerde bereits eingelegt, auch wenn sie unzulässig ist. Bei Unzulässigkeit einer Beschwerde sieht das Übereinkommen keine Rückzahlung der Beschwerdegebühr vor. Die Rückzahlung darf nur unter den in Regel 67 EPÜ genannten Bedingungen angeordnet werden. Die Beschwerdegebühr kann nicht zurückgezahlt werden, wenn die Beschwerdebeurteilung nicht oder zu spät eingereicht worden ist (T 13/82, ABI. EPA 1983, 411; T 41/82, ABI. EPA 1982, 256).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Antrag auf Wiedereinsetzung wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

statement of grounds of appeal. On the contrary, the system for monitoring time limits in the appellant's firm shows considerable deficiencies and obvious absence of clear instructions regarding assignment of responsibilities.

Apparently it was only the specialist in charge of the case who took some precautions with the object of ensuring observance of the time limit, even though, according to the submissions, it was not his responsibility to do this.

8. It follows that the appellant's rights cannot be restored in respect of the failure to meet the time limit for filing the statement of grounds of appeal. Consequently, the appeal has to be rejected as inadmissible (Rule 65(1) EPC).

9. The following observations have to be made concerning the request for refund of the appeal fee

Article 108, second sentence, EPC stipulates that the notice of appeal shall not be deemed to have been filed until after the fee for appeal has been paid. Consequently, in a case where an appeal is not deemed to have been filed because the appeal fee was not paid in time, the appeal did not come into existence; hence the appeal fee was paid without reason and therefore cannot be retained.

It follows that in such a case the appeal fee must be reimbursed (J 16/82 in OJ EPO 1983, 262).

But the situation is different in the present case, in which the appeal is inadmissible because a statement of grounds was not filed in due time. In this case the appeal already exists, even though it is inadmissible. In a case of inadmissibility of an appeal no reimbursement of the appeal fee is provided for in the Convention. Reimbursement of the fee may only be ordered in the circumstances set out in Rule 67 EPC. The appeal fee cannot be refunded for the reason that a statement of grounds was not filed, or was filed too late (T 13/82 in OJ EPO 1983, 411; T 41/82 in OJ EPO 1982, 256).

Order

For these reasons it is decided that:

1. The application for re-establishment of rights is rejected.
2. The appeal is rejected as inadmissible.
3. The application for reimbursement of the appeal fee is rejected.

lance nécessaire pour que le mémoire exposant les motifs du recours soit rapidement envoyé par la poste. Au contraire, le système de contrôle des délais appliqué dans l'entreprise de la requérante laisse considérablement à désirer: il n'avait visiblement pas été donné d'instructions claires concernant la répartition des responsabilités.

Manifestement, seul le responsable du dossier avait pris certaines mesures pour faire respecter le délai, même si, d'après la requérante, ce n'était pas à lui qu'incombait cette tâche

8. Aussi la requérante ne peut-elle être rétablie dans ses droits s'agissant du non-respect du délai prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. En conséquence, le recours doit être rejeté comme irrecevable (règle 65(1) CBE)

9. Il convient de formuler les observations suivantes au sujet de la demande de remboursement de la taxe de recours:

L'article 108 CBE, deuxième phrase dispose que le recours n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la taxe de recours. Donc, lorsqu'un recours est réputé n'avoir pas été formé parce que la taxe de recours n'a pas été acquittée en temps utile, il est nul et non avenu, en conséquence, la taxe de recours a été payée sans motif et ne peut être retenue par l'Office.

Il s'ensuit qu'en pareil cas, la taxe de recours doit être remboursée (cf. décision J 16/82, JO OEB 1983, 262)

La situation est toutefois différente dans la présente espèce, puisque le recours est irrecevable du fait que le mémoire exposant les motifs du recours n'a pas été déposé en temps voulu: le recours a bel et bien été formé en l'occurrence, même s'il n'est pas recevable. Or la Convention ne prévoit pas de rembourser la taxe de recours en cas d'irrecevabilité du recours. Ce remboursement ne peut être ordonné que dans les cas visés à la règle 67 CBE. La taxe de recours ne peut être remboursée au motif que le mémoire exposant les motifs du recours n'a pas été produit ou a été produit tardivement (cf. décisions T 13/82, JO OEB 1983, 411; T 41/82, JO OEB 1982, 256).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La requête en *restitutio in integrum* est rejetée.
2. Le recours est rejeté comme irrecevable.
3. La demande de remboursement de la taxe de recours est rejetée.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 29. Januar 1991
T 409/90 - 3.4.1*
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

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

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
FUJITSU LIMITED

Stichwort: Avalanche-Photodioden/ FUJITSU

Artikel: 87 (1), 56 EPÜ

Schlagwort: "Prioritätsrecht (verneint)" - "unterschiedliche Erfindungen" - "erfinderische Tätigkeit (verneint)" - "willkürliche Dimensionierung auf der Grundlage bekannter Wirkungen"

Leitsätze

I. Zur Ermittlung der Erfindung, die Gegenstand des Prioritätsdokuments ist, muß das Prioritätsdokument als Ganzes, so wie es der Fachmann liest, herangezogen werden (siehe Nr. 2.3a der Entscheidungsgründe).

II. Bei der Beurteilung dessen, was im Anspruch eines Prioritätsdokuments offenbart ist, ist es von Bedeutung, daß der Zweck des Anspruchs in der Festlegung des Schutzbegehrens besteht. Die Tatsache allein, daß ein Anspruch in einem Prioritätsdokument so breit ist, daß er auch einen konkreten, in einer europäischen Patentanmeldung erstmals beanspruchten Gegenstand umfaßt, ist kein hinreichender Beweis dafür, daß dieser Gegenstand bereits im Prioritätsdokument offenbart worden ist, so daß zwecks Inanspruchnahme der Priorität gemäß Artikel 87 EPÜ geltend gemacht werden könnte, es handle sich um dieselbe Erfindung (siehe Nr. 2.3 a der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 85 101 755.8 (Veröffentlichungsnr. 0 156 156) ist eine Teilanmeldung der Stammanmeldung Nr. 81 305 658.7 (Veröffentlichungsnr. 0 053 513); sie wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung im Hinblick auf den veröffentlichten Anspruch 1 zurückgewiesen, der wie folgt lautet:

"1. Eine Avalanche-Photodiode, die

eine lichtabsorbierende Halbleiterschicht (3) mit mindestens einem Dostierstoff des einen Leitungstyps,

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1
dated 29 January 1991
T 409/90 - 3.4.1 *
 (Official Text)

Composition of the Board:

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

Patent proprietor/Appellant:
FUJITSU LIMITED

Headword: Avalanche photodiodes/ FUJITSU

Article: 87(1), 56 EPC

Keyword: "Right to priority (no)" - "Different inventions" - "Inventive step (no)" - "Arbitrary dimensioning on the basis of known effects"

Headnote

I. The invention which is the subject of the priority document has to be determined from a consideration of the priority document as a whole, as read by a skilled person (cf. point 2.3(a) of the Reasons for the Decision).

II. When considering what is disclosed by a claim of a priority document it is relevant that the purpose of the claim is to define the protection which is sought. The fact that a claim in a priority document is broad enough to cover specific subject-matter claimed for the first time in a European patent application cannot by itself be sufficient evidence that such subject-matter has already been disclosed in the priority document so as to establish identity of invention for the purpose of claiming priority under Article 87 EPC (cf. point 2.3(a) of the Reasons for the Decision).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No 85101 755.8 (publication number 0 156 156) is a divisional application from parent application No 81 305 658.7 (publication number 0 053 513) and was refused by a decision of the Examining Division in respect of published Claim 1 reading as follows:

"1. An avalanche photodiode comprising:

a light absorbing layer (3), of a semiconductor containing at least one impurity of one conductivity type,

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 29 janvier 1991
T 409/90 - 3.4.1*
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

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

Titulaire du brevet/Requérant:
FUJITSU LIMITED

Référence: Photodiodes à avalanche/FUJITSU

Article: 87 (1) et 56 CBE

Mot-clé: "Droit de priorité (non)" - "Inventions différentes" - "Activité inventive (non)" - "Dimensionnement arbitraire sur la base d'effets connus"

Sommaire

I. Pour déterminer l'invention qui fait l'objet du document de priorité, il faut considérer ce document dans son ensemble, tel qu'il est lu par l'homme du métier (cf. point 2.3 a) des motifs de la décision).

II. Lors de l'examen de la question de savoir ce qui est divulgué par une revendication contenue dans un document de priorité, le fait que l'objectif de la revendication est de définir la protection recherchée revêt toute son importance. Si une revendication contenue dans un document de priorité est suffisamment générale pour couvrir l'objet spécifique revendiqué pour la première fois dans une demande de brevet européen, cela ne prouve pas pour autant que cet objet a déjà été divulgué dans le document de priorité et qu'il existe donc une identité d'invention qui permet de revendiquer la priorité conformément à l'article 87 CBE (cf. point 2.3 a) des motifs de la décision).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 85 101 755.8 (numéro de publication 0 156 156) est une demande divisionnaire relative à la demande initiale n° 81 305 658.7 (numéro de publication 0 053 513). Elle a été rejetée par décision de la division d'examen eu égard à la revendication publiée 1, qui s'énonce comme suit:

"1 Photodiode à avalanche comprenant:

une couche absorbant la lumière (3) consistant en un semi-conducteur contenant au moins une impureté d'un premier type de conductivité,

* 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 130 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 130 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 130 DEM par page.

eine aktive Halbleiterschicht (5), deren Kristallstruktur zu der der lichtabsorbierenden Schicht (3) paßt und die eine größere Bandlücke aufweist als der Halbleiter der lichtabsorbierenden Schicht (3), wobei die aktive Schicht (5) auf der lichtabsorbierenden Schicht (3) ausgebildet ist und im wesentlichen mindestens einen Dotierstoff des genannten einen Leitungstyps enthält, und

eine Halbleiter-Deckschicht (16) umfaßt, deren Kristallstruktur zu der der aktiven Schicht (5) paßt und die eine größere Bandlücke aufweist als der Halbleiter der lichtabsorbierenden Schicht (3), wobei die Deckschicht (16) auf der aktiven Schicht (5) ausgebildet ist und im wesentlichen mindestens einen Dotierstoff des genannten einen Leitungstyps in einer geringeren Konzentration als die aktive Schicht (5) enthält, wobei aber die Deckschicht (16) und ein oberer Abschnitt der aktiven Schicht (5) ein Gebiet darin aufweisen, das mindestens einen Dotierstoff eines dem genannten Leitungstyp entgegengesetzten Leitungstyps enthält, um ein lichtempfindliches Gebiet herzustellen, das von den anderen Gebieten der Deckschicht und der aktiven Schicht durch einen pn-Übergang (18) in Form einer Vertiefung getrennt ist, dessen unteres Ende sich in der aktiven Schicht (5) befindet."

Die veröffentlichten Ansprüche 2 bis 7 sind von Anspruch 1 abhängig.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Aufbau der Avalanche-Fotodiode gemäß Anspruch 1 nicht die hochdotierte Zwischenschicht (4) zwischen der aktiven (bzw. Vervielfachungs-)Schicht (5) und der lichtabsorbierenden Schicht (3) aufweise, die zur grundlegenden Lehre des Prioritätsdokuments der vorliegenden Teilmeldung gehöre, nämlich zu

D3: JP-A-169 889/80.

So könne Anspruch 1 lediglich die Priorität des Anmeldetages der europäischen Stammanmeldung vom 1. Dezember 1981 in Anspruch nehmen und müsse deshalb vor dem Hintergrund der Offenbarung in

D1: "Electronics Letters", 29. Oktober 1981, Band 17, Nr. 22, Seiten 826 und 827

als dem Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ geprüft werden. Der Unterschied zwischen dem Gegenstand des Anspruchs 1 und dem des Dokuments D1 - eine weitere Eindiffundierung des pn-Übergangs von der Trennfläche zwischen der n-InP- und der n-InP-Schicht in D1 in die an-

an active layer (5) of a semiconductor providing lattice matching between itself and the light absorbing layer (3) and having a larger band gap than that of the semiconductor of the light absorbing layer (3), the active layer (5) being formed on the light absorbing layer (3) and primarily containing at least one impurity of the said one conductivity type, and

a surface layer (16) of a semiconductor providing lattice matching between itself and the active layer (5) and having a larger band gap than that of the semiconductor of the light absorbing layer (3), the surface layer (16) being formed on the active layer (5) and primarily containing at least one impurity of the said one conductivity type, in a concentration less than that of the active layer (5), but the surface layer (16) and an upper portion of the active layer (5) having therein a region which contains at least one impurity of a conductivity type opposite to the said one conductivity type to provide a light sensitive region separated from other regions of the surface layer and the active layer by a well shaped pn-junction (18) of which the bottom is located in the active layer (5)."

Published Claims 2-7 are dependent on Claim 1

II. The reason given for the refusal was that the structure of the avalanche photodiode according to Claim 1 would not comprise the highly doped intermediate layer (4) between active (or multiplying) layer (5) and light absorbing layer (3) belonging to the fundamental teaching of the priority document of the present divisional application:

D3 JP-A- 169 889/80.

For this reason, Claim 1 would only be entitled to the priority of the filing date of the European parent application on 1 December 1981 and, therefore, would have to be examined with regard to the disclosure in document

D1: "Electronics Letters", 29 October 1981, Vol. 17, No. 22, pages 826 and 827,

as state of the art according to Article 54(2) EPC. The distinction between the subject-matter of Claim 1 and that of document D1 - a further diffusion of the pn-junction from the interface of the n-InP- and n-InP layers of D1 into the active (n-InP) layer as claimed - would be obvious in particular in view

une couche active (5) consistant en un semi-conducteur assurant un accord de maille entre elle-même et la couche absorbant la lumière (3) et ayant un intervalle de bande plus large que celui du semi-conducteur de la couche absorbant la lumière (3), la couche active (5) étant formée sur la couche absorbant la lumière (3) et contenant essentiellement au moins une impureté dudit premier type de conductivité, et

une couche superficielle (16) consistant en un semi-conducteur assurant un accord de maille entre elle-même et la couche active (5) et ayant un intervalle de bande plus large que celui du semi-conducteur de la couche absorbant la lumière (3), la couche superficielle (16) étant formée sur la couche active (5) et contenant essentiellement au moins une impureté dudit premier type de conductivité, selon une concentration moindre que celle de la couche active (5), mais la couche superficielle (16) et une partie supérieure de la couche active (5) ayant une région qui contient au moins une impureté du type de conductivité opposé audit premier type de conductivité afin de constituer une région sensible à la lumière, séparée des autres régions de la couche superficielle et de la couche active par une jonction p-n bien formée (18) dont la partie inférieure est située dans la couche active (5)."

Les revendications publiées 2 à 7 dépendent de la revendication 1

II. La demande a été rejetée au motif que la structure de la photodiode à avalanche selon la revendication 1 ne comporte pas de couche intermédiaire fortement dopée (4) entre la couche active (ou multiplicatrice) (5) et la couche absorbant la lumière (3), alors qu'une telle couche fait partie de l'enseignement fondamental du document suivant, dont la priorité est revendiquée pour la présente demande divisionnaire:

D3: JP-A-169 889/80.

La revendication 1 ne bénéficie donc que de la priorité de la date de dépôt de la demande de brevet européen, soit le 1^{er} décembre 1981, et doit ainsi être examinée au regard de la divulgation contenue dans le document ci-après, considéré comme compris dans l'état de la technique conformément à l'article 54(2) CBE:

D1 : "Electronic Letters", 29 octobre 1981, vol. 17, n° 22, pages 826 et 827.

La distinction existant entre l'objet de la revendication 1 et celui du document D1 - une diffusion supplémentaire de la jonction p-n depuis l'interface séparant les couches n-InP- et n-InP selon le document D1 vers la couche active (n-InP) telle que revendiquée - est évidente, vu notamment

spruchsgemäße aktive (n InP-) Schicht - sei naheliegend, zumal er nicht zu unerwarteten Wirkungen oder Eigenschaften führe

III. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin Beschwerde ein.

IV. In einer Mitteilung, die der Ladung zur mündlichen Verhandlung beilag, machte die Kammer die Beschwerdeführerin auf das folgende, im europäischen Recherchenbericht genannte weitere Dokument aufmerksam:

D2: " *Electronics Letters*", 19. Juli 1979, Band 15, Nr. 15, Seiten 453 - 455.

Die Kammer wies die Beschwerdeführerin auf einige Tatsachen hin, die ihre vorläufige Auffassung stützten, daß nämlich beim Gegenstand des Anspruchs 1 kein Gebrauch von der im Prioritätsdokument D3 beanspruchten Erfindung gemacht werde. Falls das Dokument D1 als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ zu betrachten sei, so könne es für einen Fachmann nahegelegen haben, die vorteilhafte Lehre des Dokuments D2 auf die im Dokument D1 offenbarte Fotodiode anzuwenden. Daß dies zum Gegenstand des Anspruchs 1 führe, habe nichts mit erfinderischer Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ zu tun

V. Am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Kammer beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung des Patents auf der Grundlage des Hauptantrags, d. h. der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen in der veröffentlichten Form, oder des in der mündlichen Verhandlung eingereichten ersten, zweiten und dritten Hilfsantrags.

Anspruch 1 des **ersten Hilfsantrags** entspricht dem des Hauptantrags (siehe Abschnitt I) bis auf folgende Änderungen: Vor dem Wort "Dotierstoff" entfallen jeweils die Worte "mindestens ein", und der mit den Worten "um ein lichtempfindliches Gebiet herzustellen" beginnende letzte Teil des Anspruchs 1 wird durch folgenden Text ersetzt:

"... das von anderen Gebieten der Deckschicht und der aktiven Schicht durch einen pn-Übergang (18) getrennt wird, dessen unterer Abschnitt, der einem lichtempfindlichen Gebiet der Fotodiode entspricht, in der aktiven Schicht (5) angeordnet ist und dessen Seiten steil oder im wesentlichen senkrecht durch die Deckschicht (16) aufsteigen." Die Ansprüche 2 bis 7 des ersten Hilfsantrags sind von Anspruch 1 abhängig.

Anspruch 1 des **zweiten Hilfsantrags** lautet wie folgt:

of the fact that this distinction does not result in unexpected effects or properties.

III. The appellant lodged an appeal against this decision.

IV. In a communication accompanying a summons to oral proceedings, the Board drew the appellant's attention to the following additional document cited in the European search report.

D2: " *Electronics Letters*", 19 July 1979 Vol 15, No. 15, pages 453-455

The Board notified the appellant of a number of facts supporting the Board's provisional view that in the subject-matter of Claim 1 no use is made of the invention claimed in priority document D3. In the event that document D1 would have to be regarded as state of the art according to Article 54(2) EPC, it might be considered as obvious for a skilled person to apply the advantageous teaching of document D2 in the photodiode disclosed in document D1. Arriving thus at the subject-matter of Claim 1 would not imply an inventive step in the sense of Article 56 EPC

V. Oral proceedings were held before the Board at the end of which the appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be granted on the basis of the main request in accordance with the description, claims and drawings as published or the first, second and third auxiliary requests as filed at the oral hearing.

Claim 1 of the **first auxiliary request** corresponds to that of the main request (see point I above) with the following amendments the words "at least one" are cancelled wherever they appear before the word "impurity", and the last part of Claim 1 starting with the words "to provide a light sensitive region" is replaced by the following text:

"... separated from other regions of the surface layer and the active layer by a pn-junction (18) of which the bottom, corresponding to a light sensitive region of the photodiode, is located in the active layer (5) and the sides rise abruptly or substantially vertically through the surface layer (16)." Claims 2 to 7 of the first auxiliary request are dependent on Claim 1.

Claim 1 of the **second auxiliary request** has the following wording:

que cette distinction n'entraîne pas de propriétés ni d'effets inattendus.

III. Le demandeur a formé un recours contre cette décision

IV. Dans une notification jointe à une citation à une procédure orale, la Chambre a attiré l'attention du requérant sur le document supplémentaire suivant, cité dans le rapport de recherche européenne:

D2: " *Electronics Letters*", 19 juillet 1979, vol. 15, n° 15, pages 453 à 455.

La Chambre a signalé au requérant un certain nombre de faits confirmant, selon elle (avis provisoire), que l'invention revendiquée dans le document de priorité D3 n'était pas utilisée dans l'objet de la revendication 1. Au cas où le document D1 devrait être considéré comme compris dans l'état de la technique conformément à l'article 54(2) CBE, l'homme du métier pourrait trouver évident d'appliquer l'enseignement avantageux du document D2 dans la photodiode divulguée dans le document D1. Par conséquent, l'obtention de l'objet de la revendication 1 n'impliquerait pas d'activité inventive au sens de l'article 56 CBE.

V. A l'issue de la procédure orale devant la Chambre, le requérant a demandé que la décision faisant l'objet du recours soit annulée et que le brevet soit délivré conformément à la requête principale, sur la base de la description, des revendications et des dessins tels que publiés, ou conformément aux première, deuxième et troisième requêtes subsidiaires telles que formulées lors de la procédure orale

La revendication 1 conformément à la **première requête subsidiaire** correspond à celle figurant dans la requête principale (cf point I ci-dessus), hormis les modifications suivantes: les mots "au moins une" sont supprimés partout où ils apparaissent devant le terme "impureté", et la dernière partie de la revendication 1 commençant par les mots "afin de constituer une région sensible à la lumière" est remplacée par le texte suivant:

"... séparée des autres régions de la couche superficielle et de la couche active par une jonction p-n (18) dont la partie inférieure, correspondant à une région de la photodiode sensible à la lumière, est située dans la couche active (5) et dont les côtés s'élèvent abruptement ou essentiellement à la verticale à travers la couche superficielle (16)". Les revendications 2 à 7 conformément à la première requête subsidiaire dépendent de la revendication 1

La revendication 1 conformément à la **deuxième requête subsidiaire** s'énonce comme suit:

<p>"1. Eine Avalanche-Fotodiode, die eine lichtabsorbierende Halbleiterschicht (3) mit mindestens einem Dotierstoff des einen Leitungstyps,</p>	<p>"1. An avalanche photodiode comprising: a light absorbing layer (3), of a semiconductor containing at least one impurity of one conductivity type,</p>	<p>"1. Photodiode à avalanche comprenant: une couche absorbant la lumière (3) consistant en un semi-conducteur contenant au moins une impureté d'un premier type de conductivité,</p>
<p>eine erste Halbleiterschicht (4, 5), deren Kristallstruktur zu der der lichtabsorbierenden Schicht (3) paßt und die eine größere Bandlücke aufweist als der Halbleiter der lichtabsorbierenden Schicht (3), wobei diese erste Schicht auf der lichtabsorbierenden Schicht ausgebildet ist und mindestens einen Dotierstoff des genannten einen Leitungstyps enthält,</p>	<p>a first layer (4, 5), of a semiconductor providing lattice matching between itself and the light absorbing layer (3) and having a larger band gap than that of the semiconductor of the light absorbing layer (3), being formed on the light absorbing layer and containing at least one impurity of the said one conductivity type,</p>	<p>une première couche (4,5) consistant en un semi-conducteur assurant un accord de maille entre elle-même et la couche absorbant la lumière (3) et ayant un intervalle de bande plus large que celui du semi-conducteur de la couche absorbant la lumière (3), cette première couche étant formée sur la couche absorbant la lumière et contenant au moins une impureté dudit premier type de conductivité,</p>
<p>eine zweite Halbleiterschicht (5, 16), deren Kristallstruktur zu der der ersten Schicht (4, 5) paßt und die eine größere Bandlücke aufweist als der Halbleiter der lichtabsorbierenden Schicht, wobei diese zweite Schicht auf der ersten Schicht (4, 5) ausgebildet ist und im wesentlichen mindestens einen Dotierstoff des genannten einen Leitungstyps in einer geringeren Konzentration als die erste Schicht (4, 5) enthält, und</p>	<p>a second layer (5, 16) of a semiconductor providing lattice matching between itself and the first layer (4, 5) having a larger band gap than that of the semiconductor of the light absorbing layer, being formed on the first layer (4, 5) and primarily containing at least one impurity of the said one conductivity type in a concentration less than that of the first layer (4, 5), and</p>	<p>une deuxième couche (5, 16) consistant en un semi-conducteur assurant un accord de maille entre elle-même et la première couche (4, 5) et ayant un intervalle de bande plus large que celui du semi-conducteur de la couche absorbant la lumière, cette deuxième couche étant formée sur la première couche (4, 5) et contenant essentiellement au moins une impureté dudit premier type de conductivité, selon une concentration moindre que celle de la première couche (4, 5), et</p>
<p>ein Gebiet umfaßt, das mindestens einen Dotierstoff eines dem genannten Leitungstyp entgegengesetzten Leitungstyps enthält und das oberhalb der lichtabsorbierenden Schicht (3) ausgebildet und von dieser sowie von anderen Gebieten der Fotodiode durch einen pn-Übergang getrennt ist, der einen relativ tiefen Teil relativ nahe an der lichtabsorbierenden Schicht (3), der einem lichtempfindlichen Gebiet der Fotodiode entspricht, und flachere Teile weiter weg von der lichtabsorbierenden Schicht aufweist, die sich in der zweiten Schicht befinden und einen Schutzringübergang bilden "</p>	<p>a region, containing at least one impurity of a conductivity type opposite to the said one conductivity type, formed above and separated from the light absorbing layer (3) and separated from other regions of the photodiode by a p-n junction having a relatively deep part, relatively close to the light absorbing layer (3), corresponding to a light sensitive region of the photodiode, and shallower parts, further away from the light absorbing layer and located in the second layer, providing a guard ring junction. "</p>	<p>une région contenant au moins une impureté du type de conductivité opposé audit premier type de conductivité, formée au-dessus de la couche absorbant la lumière (3) et séparée de celle-ci, ainsi que des autres régions de la photodiode par une jonction p-n ayant une partie relativement profonde, relativement proche de la couche absorbant la lumière (3), correspondant à une région de la photodiode sensible à la lumière, et des parties moins profondes, plus éloignées de la couche absorbant la lumière et situées dans la deuxième couche, constituant une jonction à anneau de garde "</p>
<p>Anspruch 1 des dritten Hilfsantrags entspricht dem des zweiten Hilfsantrags, wobei vor dem Wort "Dotierstoff" jeweils die Worte "mindestens ein" entfallen</p>	<p>Claim 1 of the third auxiliary request corresponds to that of the second auxiliary request, wherein the words "at least one" are cancelled wherever they appear before the word "impurity"</p>	<p>La revendication 1 conformément à la troisième requête subsidiaire correspond à celle figurant dans la seconde requête subsidiaire, hormis que les mots "au moins une" sont supprimés partout où ils apparaissent devant le terme "impureté"</p>
<p>Die Ansprüche 2 bis 11 des zweiten und des dritten Hilfsantrags sind jeweils von Anspruch 1 abhängig</p>	<p>Claims 2 to 11 of the second and third auxiliary requests are dependent on the respective Claim 1.</p>	<p>Les revendications 2 à 11 de la deuxième et de la troisième requête subsidiaire dépendent des revendications 1 qui les précèdent respectivement.</p>
<p>VI. Die Beschwerdeführerin untermauerte ihre Anträge im wesentlichen mit den nachstehenden Argumenten</p>	<p>VI. In support of his requests, the appellant argued essentially as follows</p>	<p>VI A l'appui de ses requêtes, le requérant a invoqué pour l'essentiel les arguments suivants:</p>
<p>1 Im Hinblick auf ihr Recht, die Priorität des Dokuments D3 in Anspruch zu nehmen, brachte sie vor:</p>	<p>(1) with regard to his right of claiming priority from document D3</p>	<p>1) Sur son droit de revendiquer la priorité du document D3</p>
<p>a) Entscheidend für die Feststellung, daß es sich in Dokument D3 und in der vorliegenden Teilanmeldung um "dieselbe Erfindung" im Sinne des Artikels 87 (1) EPÜ handle, sei nicht der Vergleich von Umfang, Ausführungsart</p>	<p>(a) In order to verify that document D3 and the present divisional application deal with "the same invention" in the sense of Article 87(1) EPC no comparison of scope, embodiments or terminology would be decisive, but an</p>	<p>a) Dans la démarche consistant à vérifier si le document D3 et la présente demande divisionnaire ont bien trait à la "même invention" au sens de l'article 87(1) CBE, ce n'est pas la comparaison de la portée ou des modes de</p>

oder Terminologie, sondern das Erkennen der gemeinsamen wesentlichen Merkmale

b) Wie in **Skizze 1** veranschaulicht, die in der mündlichen Verhandlung überreicht worden sei, seien das Prioritätsdokument D3 und die vorliegende Anmeldung vom selben Stand der Technik ausgegangen und hätten beide zum Ziel, den Dunkelstrom einer Avalanche-Fotodiode herabzusetzen.

c) Dieses Ziel werde in beiden Fällen dadurch erreicht, daß zwischen pn-Übergang und Absorptionsschicht ein Zwischengebiet angelegt sei, das die Stärke des elektrischen Feldes vermindere, bevor es die Trennfläche der Absorptionsschicht erreiche, und somit die Feldstärke in der Absorptionsschicht sowie den daraus hervorgehenden Dunkelstrom herabsetze. Dieser "Abschirmeffekt" sei sowohl im Prioritätsdokument D3 als auch in der vorliegenden Teilanmeldung vorhanden

d) Wie die in der mündlichen Verhandlung überreichte Skizze 2 zeige, könne die "Vervielfachungsschicht" (5) des Prioritätsdokuments D3 als die "Deckschicht" (16) der vorliegenden Anmeldung beschrieben werden, und die "Zwischenschicht" (4) entspreche der "aktiven" Schicht (5) der vorliegenden Anmeldung. Somit liege in beiden Fällen der folgende Schichtaufbau vor: zunächst eine niedriger dotierte, dann eine höher dotierte und schließlich eine lichtabsorbierende Schicht.

Absolut betrachtet sei die Konzentration des n-Dotierstoffes in der "Zwischenschicht" (4) des Prioritätsdokuments D3 ca vier- bis sechsmal höher als in der "aktiven" Schicht (5) der vorliegenden Teilanmeldung und in der "Vervielfachungsschicht" (5) des Prioritätsdokuments ca achtmal höher als in der "Deckschicht" (16) der vorliegenden Teilanmeldung. Die Dotierungsdichte sei also im Prioritätsdokument D3 stets höher als in der vorliegenden Teilanmeldung. Dieser Unterschied beeinträchtigt die Erfindung, d. h. die Abschirmung der lichtabsorbierenden Schicht zur Verminderung des Dunkelstroms, nicht.

e) Der die lichtabsorbierende Schicht unmittelbar überlagernde höher dotierte Teil müsse weder eine separate Schicht sein noch einen gewissen Abstand zum darunterliegenden pn-Übergang aufweisen. Wenn die Zwischenschicht (4) des Prioritätsdokuments D3 ausreichend dick sei, könne sich der pn-Übergang auch innerhalb dieser Schicht befinden.

identification of the common essential features

(b) As exemplified in **sketch 1**, handed over during oral proceedings, priority document D3 and the present application have the same prior art as starting point, and both aim at reducing the dark current of an avalanche photodiode.

(c) This aim is achieved in both cases by providing an intermediate region between pn-junction and absorption layer, which region causes the intensity of the electrical field to decrease before it arrives at the interface of the absorption layer and thus reduces the field intensity within the absorption layer and thereby the dark current originating from it. This "shielding effect" would be present in priority document D3 as well as in the present divisional application.

(d) As sketch 2 handed over during oral proceedings shows, the "multiplying" layer (5) of priority document D3 can be described as the "surface" layer (16) of the present application and the "intermediate" layer (4) corresponds to the "active" layer (5) of the present application. Thus, in both cases, the following layer structure is present: first a lower doped layer, then a higher doped layer and thereafter a light absorbing layer

The absolute value of the n-dopant concentration in the "intermediate" layer (4) of priority document D3 is about four to six times higher than in the "active" layer (5) of the present divisional application, and that in the "multiplying" layer (5) of the priority document about eight times higher than in the "surface" layer (16) of the present divisional application. Hence, the dopant concentration is everywhere higher in priority document D3 than in the present divisional application. This difference would not affect the invention, i.e. the shielding of the light absorbing layer for reducing dark current

(e) The higher doped part directly overlying the light absorbing layer need neither be a distinct layer nor terminate at some distance above the pn-junction. If the intermediate layer (4) of priority document D3 would be sufficiently thick, the pn-junction could also be located within this layer.

réalisation respectifs ou encore des termes respectivement utilisés qui est déterminante, mais l'identification des caractéristiques essentielles communes.

b) Comme l'illustre le **croquis 1**, remis au cours de la procédure orale, le document de priorité D3 et la présente demande se fondent au départ sur le même état de la technique, en outre, ils visent tous deux à diminuer le courant d'obscurité dans une photodiode à avalanche.

c) Dans les deux cas, cet objectif est atteint grâce à une région intermédiaire située entre la jonction p-n et la couche d'absorption, région qui a pour effet de diminuer l'intensité du champ électrique avant qu'il n'atteigne l'interface de la couche d'absorption; il en résulte une diminution de l'intensité du champ dans la couche d'absorption, qui entraîne une diminution du courant d'obscurité en émanant. Cet "effet d'écran" existe aussi bien selon le document de priorité D3 que selon la présente demande divisionnaire.

d) Si l'on se réfère au croquis 2 remis au cours de la procédure orale, la couche "multiplicatrice" (5) selon le document de priorité D3 peut être décrite comme étant la couche "superficielle" (16) selon la présente demande et la couche "intermédiaire" (4) comme étant la couche "active" (5) de la présente demande. Ainsi, l'on retrouve dans les deux cas la structure de couche suivante: premièrement une couche faiblement dopée, puis une couche fortement dopée et enfin une couche absorbant la lumière.

La valeur absolue de la concentration en agents de dopage n dans la couche "intermédiaire" (4) selon le document de priorité D3 est environ quatre à six fois plus élevée que dans la couche "active" (5) de la présente demande divisionnaire, et celle de la couche "multiplicatrice" (5) selon le document de priorité environ huit fois plus élevée que dans la couche "superficielle" (16) de la présente demande divisionnaire. Par conséquent, la concentration en agents de dopage est partout plus élevée dans le document de priorité D3 que dans la présente demande divisionnaire. Cette différence n'affecte cependant pas l'invention, qui consiste à produire un écran dans la couche absorbant la lumière afin de diminuer le courant d'obscurité.

e) Il n'est pas nécessaire que la partie fortement dopée surmontant directement la couche absorbant la lumière constitue une couche distincte ni qu'elle se termine à quelque distance au-dessus de la jonction p-n. Si la couche intermédiaire (4) selon le document de priorité D3 est suffisamment épaisse, la jonction p-n peut également être située à l'intérieur de cette couche.

f) Wie aus dem Wortlaut des Dokuments D3, Seite 2, Zeilen 9 - 12 hervorgehe, sei im Anspruch dieses Prioritätsdokuments nicht angegeben, wo sich der pn-Übergang befinde. Auch nach der Beschreibung des Prioritätsdokuments, Seite 7, Zeilen 19 - 23 bleibe offen, ob der pn-Übergang in der höher oder in der niedriger dotierten Schicht oberhalb der lichtabsorbierenden Schicht liege. In der vorliegenden Teilanmeldung habe man sich für eine der beiden Möglichkeiten entschieden, d. h., man habe den pn-Übergang in der höher dotierten Schicht angesiedelt. In dieser Teilanmeldung gehe es also um eine konkrete, alternative Ausführungsart der im Prioritätsdokument offenbarten Erfindung. Daß die Erfindung nach dem Prioritätsdokument D3 in der Teilanmeldung eingeschränkt worden sei, stehe dem Recht der Beschwerdeführerin auf Inanspruchnahme der Priorität des Anmeldetages dieses Dokuments nicht entgegen. Der übrige Teil des höher dotierten Gebiets zwischen pn-Übergang und lichtabsorbierender Schicht erzeuge ohne jeden Zweifel Abschirmeffekt. Infolgedessen bleibe das wesentliche Merkmal der im Prioritätsdokument D3 offenbarten Erfindung in der vorliegenden Teilanmeldung erhalten, womit die Grundbedingung für die Inanspruchnahme der Priorität erfüllt sei.

2 Im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit brachte die Beschwerdeführerin vor:

VII. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet, daß die Beschwerde zurückgewiesen werde, weil der Prioritätsanspruch zu verneinen sei und die beanspruchte Erfindung keine erfinderische Tätigkeit aufweise.

Entscheidungsgründe

1 Die Beschwerde ist zulässig

2 *Prioritätsrecht - Hauptantrag und erster Hilfsantrag*

2.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 im Hauptantrag und im ersten Hilfsantrag der Beschwerdeführerin ist ausdrücklich auf einen pn-Übergang gerichtet, "dessen unteres Ende sich in der aktiven Schicht (5)" unterhalb einer Deckschicht (16) befindet. Diese Merkmale wurden erstmals als Bestandteil der "dritten Ausführungsart" in der europäischen Stammanmeldung offenbart: Siehe Abbildungen 10 und 11 (die mit den Abbildungen 1 und 2 der vorliegenden Teilanmeldung identisch sind) und die zugehörige Beschreibung. Das japanische Prioritätsdokument D3 enthält lediglich eine erste und eine zweite Ausführungsart, siehe D3, Abbildungen 5 und 8 sowie die zugehörige Beschreibung. Beim Vergleich mit Abbildung 8 des Prioritätsdokuments D3 zeigt sich, daß es in Abbildung 2 der vorliegenden Anmel-

(f) As derivable from the wording of document D3, page 2, lines 9-12, the claim of this priority document does not specify the location of the pn-junction. Also from the description of the priority document, page 7, lines 19-23, it is open whether the pn-junction is provided in the higher or lower doped layer above the light absorbing layer. The present divisional application selects one of the two existing possibilities, i.e. the pn-junction within the higher doped layer. Hence, the present divisional application is concerned with a specific, alternative embodiment of the invention as disclosed in the priority document. A limitation of the invention according to priority document D3 would not deprive the appellant of his right to claim the priority of the filing date of document D3. The remaining part of the higher doped region between pn-junction and light absorbing layer would produce, without any doubt, a shielding effect. Hence, the essential feature of the invention disclosed in priority document D3 would still exist in the present divisional application and thus the basic prerequisite for claiming priority would be fulfilled.

(2) With regard to inventive step

VII. At the conclusion of the oral proceedings, the decision was announced that the appeal was dismissed, since the claim to priority was rejected and the claimed invention lacked an inventive step.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2 *Right to Priority - Main and First Auxiliary Requests*

2.1 The subject-matter of Claim 1 of the appellant's main and first auxiliary requests is explicitly directed to a pn-junction "of which the bottom is located in the active layer (5)" beneath a surface layer (16). These features were disclosed for the first time as part of the "third embodiment" in the parent European patent application: see Figures 10 and 11 (identical to Figures 1 and 2 of the present divisional application) and the corresponding description. The Japanese priority document D3 comprises only a first and second embodiment, see D3, Figures 5 and 8 and the corresponding description. Comparing Figure 2 of the present divisional application with Figure 8 of priority document D3 shows that in Figure 2 of the present application there is no layer with a reference sign "4", i.e. no "intermediate"

f) Le texte de la revendication du document de priorité D3 (page 2, lignes 9 à 12) ne spécifie pas l'endroit où est située la jonction p-n. Il n'est pas précisé non plus, dans la description de ce même document (page 7, lignes 19 à 23), si la jonction p-n est située dans la couche fortement dopée ou dans la couche faiblement dopée au-dessus de la couche absorbant la lumière. La présente demande divisionnaire opte pour l'une des deux possibilités et situe la jonction p-n dans la couche fortement dopée. Par conséquent, la présente demande divisionnaire concerne un autre mode de réalisation spécifique de l'invention telle que divulguée dans le document de priorité. Une limitation, dans la présente demande divisionnaire, de l'invention exposée dans le document de priorité D3 ne prive pas le requérant du droit de revendiquer la priorité de la date de dépôt du document D3. La partie restante de la région fortement dopée entre la jonction p-n et la couche absorbant la lumière produit sans aucun doute un effet d'écran. La caractéristique essentielle de l'invention divulguée dans le document de priorité D3 existe donc encore dans la présente demande divisionnaire. Aussi, la condition fondamentale à satisfaire pour la revendication de priorité est-elle remplie.

2) Sur l'activité inventive

VII. A l'issue de la procédure orale, la Chambre a prononcé la décision de rejet du recours, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder la priorité revendiquée et que l'invention revendiquée n'impliquait pas d'activité inventive.

Motifs de la décision

1 Le recours est recevable.

2 *Droit de priorité - Requête principale et première requête subsidiaire*

2.1 L'objet des revendications 1 conformément à la requête principale et à la première requête subsidiaire formulées par le requérant a explicitement trait à une jonction p-n "dont la partie inférieure est située dans la couche active (5)" au-dessous d'une couche superficielle (16). Ces caractéristiques ont été divulguées pour la première fois comme faisant partie du "troisième mode de réalisation" dans la demande de brevet européen initiale: cf. figures 10 et 11 (qui sont identiques aux figures 1 et 2 de la présente demande divisionnaire) ainsi que la description correspondante. Or, le document de priorité japonais D3 ne porte que sur un premier et un deuxième mode de réalisation: cf. D3, figures 5 et 8, et la description correspondante. Lorsque l'on compare la figure 2 de la présente demande divi-

dung keine Schicht mit dem Bezugszeichen "4" gibt, d. h. keine "Zwischenschicht" (mit einer Dotierungsdichte von mehr als $2.10^{16} \text{ cm}^{-3}$). Der pn-Übergang liegt auch hier in Schicht (5) (mit einer Dotierungsdichte von mindestens $5.10^{15} \text{ cm}^{-3}$), wobei die Benennung von "Vervielfachungsschicht" in "aktive Schicht" geändert wurde. In der Stammanmeldung. Seite 5, Zeile 13 wird für den in der Teilanmeldung benutzten Begriff "aktive Schicht (5)" der Ausdruck "eine Vervielfachungs- oder aktive Schicht" verwendet. Daraus folgt, daß die **Vervielfachungsschicht** (5) nach Prioritätsdokument D3 der **aktiven** Schicht (5) der vorliegenden Teilanmeldung entspricht. Auf dieser Schicht (5) befindet sich eine neu hinzugefügte Schicht (16) (mit einer Dotierungsdichte von $1.10^{15} \text{ cm}^{-3}$), die als "Deckschicht" bezeichnet wird.

2.2 Eine allen Ausführungsarten der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe ist die Verminderung von Dunkelströmen.

2.3 Bei der Prüfung, ob es sich bei den wesentlichen technischen Merkmalen der in der Teilanmeldung beanspruchten Erfindung trotz der o. g. Unterschiede im Aufbau und in der Dotierungsdichte um dieselbe Erfindung handelt, die im Prioritätsdokument D3 offenbart ist, müssen folgende Tatsachen und Sachverhalte berücksichtigt werden:

a) Dokument D3 beginnt mit einem "Anspruch", der einen Halbleiter-Fotodetektor nach Art einer Avalanche-Diode definiert, der

- a) ein Substrat
- b) eine "fotoabsorbierende" Schicht
- c) einen dünnen Film ("Zwischenschicht")
- d) eine "Vervielfachungsschicht"

aufweist. Der Anspruch endet mit einem Absatz e (Seite 2, Zeilen 9 - 12), in dem es heißt: "das Gebiet (lichtempfindlicher Teil), enthaltend den Dotierstoff des Leitungstyps, der sich von dem des genannten, in hoher Konzentration auf dem Teil der Vervielfachungsschicht vorliegenden Dotierstoffes unterscheidet."

Der Anspruch im allgemeinen und Absatz e im besonderen enthält keine Angabe darüber, wo sich der pn-Übergang befindet. Wie unter Nr. VI 1 f dargestellt, hat sich die Beschwerdeführerin darauf berufen, daß Absatz e des Anspruchs eine breite Offenbarung des in der vorliegenden Teilanmeldung beanspruchten Gegenstands sei und daß er auch das umfasse, was in der Beschreibung des Prioritätsdokuments D3 deutlich beschrieben sei.

layer (having a dopant concentration higher than $2.10^{16} \text{ cm}^{-3}$). The pn-junction stays in layer (5) (having a dopant concentration of at least $5.10^{15} \text{ cm}^{-3}$) with its terminology changed from "multiplying" into "active" layer. In the parent application, page 5, line 13, the terminology "a multiplication or active layer" is used for the term "active layer (5)" of the present divisional application. From this it follows that the **multiplying** layer (5) according to priority document D3 corresponds to the **active** layer (5) of the present divisional application. A new layer (16) (having a dopant concentration of $1.10^{15} \text{ cm}^{-3}$) on top of layer (5) is added and nominated a "surface" layer

2.2 A problem underlying all embodiments of the invention is the reduction of dark currents.

2.3 In examining whether, despite the above described structural and dopant concentration differences, the essential technical features of the invention claimed in the present divisional application constitute the same invention as is disclosed in priority document D3, the following facts and matters have to be taken into account:

(a) Document D3 commences with a "Claim" defining an avalanche diode type semiconductor photo detector, comprising

- (a) a substrate;
- (b) a "photo absorbing" layer,
- (c) a thin film ("intermediate layer"),
- (d) a "multiplying layer":

and ending with a paragraph (e) (page 2, lines 9 to 12) stating "the region (photo sensing part) containing the impurity of the conductivity type different from that of said impurity at a high concentration on the part of said multiplying layer."

The claim is general, and paragraph (e) in particular is silent as to the position of the pn-junction. As set out in point VI(1)(f) above, the appellant has relied upon this paragraph (e) of the claim as a broad disclosure of the subject-matter claimed in the present divisional application, as well as covering what is specifically described in the description of priority document D3.

sionnaire avec la figure 8 du document de priorité D3, on constate que la figure 2 de la présente demande ne montre pas de couche marquée par le signe de référence "4", c'est-à-dire pas de couche "intermédiaire" (ayant une concentration en agents de dopage plus élevée que $2.10^{16} \text{ cm}^{-3}$). La jonction p-n reste dans la couche (5) (ayant une concentration en agents de dopage d'au moins $5.10^{15} \text{ cm}^{-3}$), dont le nom "couche multiplicatrice" a été changé en "couche active". A la page 5, ligne 13, de la demande initiale, l'expression "une couche de multiplication ou active" est l'équivalent de l'expression "couche active (5)" employée dans la présente demande divisionnaire. Il s'ensuit donc que la couche **multiplicatrice** (5) selon le document de priorité D3 correspond à la couche **active** (5) de la présente demande divisionnaire. Une nouvelle couche (16) (ayant une concentration en agents de dopage de $1.10^{15} \text{ cm}^{-3}$) est ajoutée au-dessus de la couche (5) et dénommée couche "superficielle"

2.2 Tous les modes de réalisation de l'invention visent à résoudre le problème de la réduction des courants d'obscurité.

2.3 Lorsque l'on examine si les caractéristiques techniques essentielles de l'invention revendiquée dans la présente demande divisionnaire constituent, malgré les différences de structure et de concentration en agents de dopage décrites ci-dessus, la même invention que celle qui est exposée dans le document de priorité D3, il faut prendre en considération les points de fait suivants:

a) Le document D3 commence par une "revendication" définissant un photodétecteur à semi-conducteur du type diode à avalanche comprenant:

- a) un substrat,
- b) une couche "photoabsorbante",
- c) une couche mince ("couche intermédiaire"),
- d) une "couche multiplicatrice"

et s'achève par un paragraphe e) (page 2, lignes 9 à 12) qui a trait à "la région (partie photosensible) contenant l'impureté du type de conductivité différent de celui de ladite impureté à une concentration élevée sur la partie de ladite couche multiplicatrice."

La revendication est générale et le paragraphe e) notamment n'apporte aucune précision quant à la position de la jonction p-n. Comme cela a été exposé au point VI 1) f) ci-dessus, le requérant s'est appuyé sur ce paragraphe e) de la revendication en tant que constituant la divulgation générale de l'objet revendiqué dans la présente demande divisionnaire et couvrant également les éléments spécifiques de la description contenue dans le document de priorité D3.

Bei der Beurteilung dessen, was im Anspruch eines Prioritätsdokuments offenbart ist - z. B. in dem oben erwähnten "Anspruch" -, muß man sich nach Ansicht der Kammer vor Augen halten, daß der Zweck des Anspruchs in der Festlegung des Schutzbegehrens besteht. Die Tatsache allein, daß ein Anspruch in einem Prioritätsdokument so breit ist, daß er auch einen konkreten, in einer späteren Anmeldung erstmals eingereichten Gegenstand umfaßt (bzw. "dessen mögliche Bereitstellung einschließt"), ist kein hinreichender Beweis dafür, daß der später angemeldete Gegenstand bereits im Prioritätsdokument offenbart worden ist oder daß Ansprüche in der nachfolgenden Anmeldung auf der Grundlage des später angemeldeten Gegenstands dieselbe Erfindung definieren, die Gegenstand des Prioritätsdokuments ist.

Die Tatsache, daß ein Anspruch in einem Prioritätsdokument so breit ist, daß er auch ein bestimmtes und konkretes technisches Merkmal umfaßt, bedeutet für die Zwecke der Inanspruchnahme seiner Priorität gemäß Artikel 87 EPÜ nicht zwangsläufig, daß er dieses bestimmte Merkmal offenbart.

Bei der Entscheidung über ein Prioritätsrecht muß die Erfindung, die Gegenstand des Prioritätsdokuments ist, dadurch ermittelt werden, daß die Offenbarung des Prioritätsdokuments als Ganzes, so wie es der Fachmann liest, herangezogen wird.

b) Zur weiteren Auslegung von Absatz e auf Seite 2, Zeilen 9 - 12 des Dokuments D3 heißt es in der unmittelbar nach dem Anspruch beginnenden "Ausführlichen Beschreibung der Erfindung" durchweg, daß der pn-Übergang in der Vervielfachungsschicht ausgebildet ist - siehe z. B. Seite 3, Zeile 7 sowie die Beschreibung der in den Abbildungen 5 und 8 des Dokuments D3 gezeigten ersten und zweiten Ausführungsart.

Somit ist klar angegeben, daß sich der pn-Übergang innerhalb der obersten Schicht befindet.

In einer auf Seite 6, Zeile 19 beginnenden Passage mit einer allgemeinen Beschreibung des Gegenstands der "vorliegenden Erfindung" heißt es auf Seite 7, Zeilen 11 - 19 außerdem, daß die Vervielfachungsschicht eine Dotierungsdichte aufweist, "die einen Bruchteil oder weniger" der Dotierungsdichte der Zwischenschicht beträgt. Aus der Offenbarung in Dokument D3, Seite 20, Zeile 21 bis Seite 21, Zeile 4 schließt ein Fachmann, daß die Feldstärke der lichtabsorbierenden Schicht sehr schwach wird, wenn zwischen der Vervielfachungsschicht (5) und der lichtabsorbierenden Schicht (3) eine hohe Dotierungsdichte vorliegt,

In the Board's view, when considering what is disclosed in a claim of a priority document such as the "Claim" discussed above, it is necessary to bear in mind the purpose of the claim, namely to define the protection which is sought. The fact that a claim in a priority document is broad enough to cover (or "comprehends the possible provision of") specific subject-matter which is filed for the first time in a later application, cannot by itself be sufficient evidence that such a subsequently filed subject-matter has already been disclosed in the priority document, or that subsequent claims based on that later filed subject-matter still define the same invention as that which is the subject of the priority document.

The fact that a claim in a priority document is broad enough to cover a particular specific technical feature does not necessarily mean that it discloses that particular feature, for the purpose of claiming its priority under Article 87 EPC.

For the purpose of deciding upon a right to priority, the invention which is the subject of the priority document has to be determined from a consideration of the disclosure of the priority document, as a whole, as read by a skilled person.

(b) As further interpretation of paragraph (e) at page 2, lines 9 to 12, of document D3, the "Detailed Description of the Invention" beginning immediately after the claim, consistently states that the pn-junction is formed in the multiplying layer - see page 3, line 7, for example, as well as the description of the first and second embodiments shown in Figures 5 and 8 of document D3.

Hence, the location of the pn-junction is clearly specified to be within the uppermost layer.

Furthermore, within a passage describing generally the subject-matter of the "present invention", beginning at page 6, line 19, the text on page 7, lines 11 to 19, states that the multiplying layer has a dopant concentration "which is a fraction or less" of that of the intermediate layer. From the disclosure in document D3, page 20, line 21, to page 21, line 4, a skilled person derives that by providing a **high impurity concentration** between multiplying layer (5) and light absorbing layer (3), the field intensity at the light absorbing layer becomes very weak.

Lors de l'examen de la question de savoir ce qui est divulgué dans une revendication contenue dans un document de priorité, telle que la "revendication" mentionnée ci-dessus, il ne faut pas, de l'avis de la Chambre, perdre de vue l'objectif de la revendication, qui est de définir la protection recherchée. Si une revendication contenue dans un document de priorité est suffisamment générale pour couvrir (ou "englobe la possibilité d'obtenir") l'objet spécifique divulgué pour la première fois dans une demande ultérieure, cela ne prouve pas pour autant que l'objet de la demande déposée ultérieurement a déjà été divulgué dans le document de priorité, ni que les revendications relatives à cet objet figurant dans la demande ultérieure définissent la même invention que celle revendiquée dans le document de priorité.

Le fait qu'une revendication contenue dans un document de priorité est suffisamment générale pour couvrir une caractéristique technique particulière ne signifie pas nécessairement qu'elle divulgue cette caractéristique particulière et ouvre ainsi un droit de priorité conformément à l'article 87 CBE.

Lorsqu'il s'agit de décider s'il existe ou non un droit de priorité, l'invention qui fait l'objet du document de priorité doit être déterminée au regard de la divulgation de ce même document, considéré dans son ensemble, tel qu'il est lu par l'homme du métier.

b) Le paragraphe e), figurant à la page 2, lignes 9 à 12 du document D3, est par ailleurs interprété dans la "description détaillée de l'invention", commençant juste après la revendication. Cette description évoque constamment le fait que la jonction p-n est formée dans la couche multiplicatrice (cf. page 3, ligne 7, par exemple, ainsi que la description des premier et deuxième modes de réalisation illustrés par les figures 5 et 8 du document D3).

Par conséquent, il est clairement spécifié que la jonction p-n se trouve dans la première couche du dessus.

En outre, dans un passage contenant une description générale de l'objet de la "présente invention", commençant à la page 6, ligne 19, il est déclaré (page 7, lignes 11 à 19) que la couche multiplicatrice a une concentration en agents de dopage "s'élevant à une fraction ... " de celle de la couche intermédiaire, " ... voire moins". L'homme du métier déduit de la divulgation contenue dans le document D3 (page 20, ligne 21, à page 21, ligne 4) qu'une **concentration élevée en impuretés** entre la couche multiplicatrice (5) et la couche absorbant la lumière (3) permet de réduire à un niveau très bas l'intensité du champ dans la couche absorbant la lumière.

Der Text auf Seite 7, Zeilen 19 bis 23 bezieht sich auf die Bildung des lichtempfindlichen Teils "auf einem Teil dieser Vervielfachungsschicht durch Eindiffundieren des Dotierstoffes, dessen Leitungstyp ein anderer ist als derjenige des genannten Dotierstoffes, der in hoher Konzentration und vergleichsweise tief vorliegt"

c) Nach Ansicht der Kammer interpretiert ein Fachmann die obige Offenbarung in Dokument D3 daher wie folgt: Das wesentliche technische Merkmal zur Verminderung des Dunkelstroms ist das Vorhandensein eines hauptsächlich die Feldstärke herabsetzenden, höher dotierten Gebiets unter einem hauptsächlich vervielfachenden, niedriger dotierten Gebiet, worin sich der pn-Übergang befindet. Der Fachmann wird also nach Ansicht der Kammer den Abschirmeffekt darauf zurückführen, daß zwischen dem pn-Übergang und der lichtabsorbierenden Schicht eine höhere Dotierungsdichte herrscht. In der vorliegenden Teilanmeldung ist jedoch eine höhere Dotierungsdichte in diesem Gebiet nicht gegeben. Aus diesen Gründen vertritt die Kammer die Auffassung, daß sich die Erfindung des Prioritätsdokuments D3 von der in der vorliegenden Teilanmeldung beanspruchten unterscheidet.

d) Die Beschwerdeführerin hat in ihrer Argumentation in den Abschnitten VI 1)e) und f) die obigen technischen Fakten so verallgemeinert, daß sie nicht mehr die im Prioritätsdokument D3 offenbarte Erfindung kennzeichnen, sondern auf die im Dokument D2 beschriebene Avalanche-Fotodiode zutreffen, d. h. den für das Prioritätsdokument D3 maßgeblichen Stand der Technik. Bei dieser Diode wird der Dunkelstrom mittels Abschirmung durch einen Teil der Vervielfachungsschicht selbst vermindert; siehe Dokument D2, Seite 454, Abbildung 1 und die zugehörige Beschreibung.

2.4 Ein weiterer Hinweis darauf, daß im Prioritätsdokument D3 und in der vorliegenden Teilanmeldung unterschiedliche Erfindungen offenbart werden, ist die Tatsache, daß in der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung ausdrücklich gesagt wird, die höher dotierte Zwischenschicht zwischen der Vervielfachungs- (d h aktiven) Schicht und der lichtabsorbierenden Schicht des Prioritätsdokuments D3 sei deshalb nicht vorgesehen, weil es die Schichtenkonfiguration und somit die Herstellung der Diode vereinfache (siehe Beschreibung der vorliegenden Teilanmeldung, Seite 10, Zeilen 10 - 20 und Seite 7, Zeilen 14 - 31). In der vorliegenden Teilanmeldung wird der erzielbare niedrige Dunkelstrom der "extrem geringen Dotierungsdichte in der Deckschicht (16)" zugeschrieben; siehe Seite 11, Zeilen 7 - 11.

The text at page 7, lines 19 to 23, refers to the formation of the photo sensing part "on a part of this multiplying layer by diffusing the impurity having the conductivity type different from that of said impurity in a high concentration and comparative depth".

(c) Hence, in the Board's view, a skilled person will interpret the above disclosure in document D3 as follows: The essential technical feature for reducing dark current is the provision of a higher doped region mainly reducing the field intensity below a lower doped region, mainly multiplying, wherein the pn-junction is located. Therefore, in the Board's opinion, the skilled reader will ascribe the shielding effect to the provision of a higher dopant concentration in between the pn-junction and light absorbing layer. In the present divisional application, however, higher dopant concentration is missing in this region. For the above reasons, the Board finds that the invention of priority document D3 is different from that which is claimed in the present divisional application.

(d) In his argumentation according to paragraphs VI(1)(e) and (f), the appellant has generalised the above technical facts to such an extent that they no longer characterise the invention disclosed in priority document D3 but apply to the avalanche photodiode described in document D2, i.e. the state of the art with regard to priority document D3. In this diode, the dark current is reduced via shielding by a part of the multiplying layer itself, see document D2, page 454, Figure 1 and the corresponding description.

2.4 A further indication that different inventions are disclosed in priority document D3 and in the present divisional application is the fact that the description of the present application expressly states that the higher doped intermediate layer in between the multiplying (i.e. active) layer and the light absorbing layer of priority document D3 is not provided, in order to simplify the layer configuration and thus the production of the diode (see the description of the present divisional application, page 10, lines 10-20, and page 7, lines 14-31). In the present divisional application, the obtainable low dark current is ascribed to the "extremely marginal impurity concentration in the surface layer (16)"; see page 11, lines 7-11.

Le texte de la page 7, lignes 19 à 23, a trait à la formation de la partie photosensible "sur une partie de cette couche multiplicatrice par diffusion de l'impureté ayant le type de conductivité différent de celui de ladite impureté à une concentration élevée et une profondeur relative."

c) Par conséquent, de l'avis de la Chambre, l'homme du métier interprétera comme suit la divulgation contenue dans le document D3, qui vient d'être mise en relief: la réduction du courant d'obscurité a pour caractéristique technique essentielle d'être assurée par une région fortement dopée réduisant principalement l'intensité du champ en dessous d'une région faiblement dopée, principalement multipliatrice, dans laquelle est située la jonction p-n. La Chambre estime que l'homme du métier, d'après le document, attribuera donc l'effet d'écran à la concentration plus élevée en agents de dopage entre la jonction p-n et la couche absorbant la lumière. Or, dans la présente demande divisionnaire, cette région n'a pas de concentration plus élevée en agents de dopage. Pour les motifs ci-dessus, la Chambre considère que l'invention qui fait l'objet du document de priorité D3 est différente de celle qui est revendiquée dans la présente demande divisionnaire.

d) Dans son argumentation reproduite aux points VI 1) e) et f), le requérant a tellement généralisé les faits techniques mentionnés ci-dessus qu'ils ne caractérisent plus l'invention divulguée dans le document de priorité D3, mais s'appliquent à la photodiode à avalanche décrite dans le document D2, qui constitue l'état de la technique pour le document de priorité D3. Dans cette diode, le courant d'obscurité est diminué par l'écran formé par une partie de la couche multiplicatrice elle-même, cf. document D2, page 454, figure 1 et la description correspondante.

2.4 Le fait que le document de priorité D3 et la présente demande divisionnaire divulguent des inventions différentes est encore corroboré par la description contenue dans cette dernière demande, qui indique expressément qu'entre la couche multiplicatrice (c'est-à-dire active) et la couche absorbant la lumière du document de priorité D3, il n'y a pas de couche intermédiaire plus fortement dopée, le but étant de simplifier la configuration de la couche et, par voie de conséquence, la fabrication de la diode (cf. description de la présente demande divisionnaire, page 10, lignes 10 à 20, et page 7, lignes 14 à 31). Dans la présente demande divisionnaire, l'obtention d'un faible courant d'obscurité est attribuée à la "concentration en impuretés extrêmement faible dans la couche superficielle (16)" (cf. page 11, lignes 7 à 11).

2.5 Aus den genannten Gründen und mit Bezug auf den Haupt- und den ersten Hilfsantrag der Beschwerdeführerin stellt die Kammer fest, daß in der vorliegenden Teilmeldung eine andere Erfindung beansprucht wird als die in Prioritätsdokument D3 offenbarte, so daß die Beschwerdeführerin nicht berechtigt ist, gemäß Artikel 87 (1) EPÜ in der vorliegenden Teilmeldung die Priorität des Anmeldetages von Dokument D3 in Anspruch zu nehmen.

3. Prioritätsrecht - zweiter und dritter Hilfsantrag

Der Text von Anspruch 1 im zweiten und dritten Hilfsantrag der Beschwerdeführerin umfaßt ebenfalls die Merkmale der dritten Ausführungsart der Abbildungen 10 und 11 der europäischen Patentanmeldung, d. h. der Dioden gemäß den Abbildungen 1 und 2 der vorliegenden Teilmeldung. Diese Ansprüche enthalten also eine Alternative, die aus dem in Nr. 2 genannten Grund eine andere Erfindung verkörpert, als in Dokument D3 offenbart wurde. Somit gilt die Feststellung unter Nr. 2.5 auch für Anspruch 1 des zweiten und des dritten Hilfsantrags.

4. Erfindersche Tätigkeit - Hauptantrag, erster, zweiter und dritter Hilfsantrag

4.1 Aus den unter Nr. 2 und 3 genannten Gründen ist der Anmeldetag der europäischen Stammanmeldung Nr. 81 305 658.7 vom 1. Dezember 1981 als Anmeldetag der vorliegenden europäischen Teilmeldung anzusehen. Infolgedessen muß Dokument D1 zusätzlich als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ berücksichtigt werden.

4.8 Aus den unter Nr. 4.4 bis 4.7 genannten Gründen wird der Gegenstand von Anspruch 1 des Haupt- sowie des ersten, zweiten und dritten Hilfsantrags nicht als erfindersche im Sinne des Artikels 56 EPÜ erachtet.

5. Wie oben dargelegt, ist Anspruch 1 des Haupt- sowie des ersten, zweiten und dritten Hilfsantrags im Hinblick auf Artikel 52 (1) und 56 EPÜ nicht gewährtbar. Die Ansprüche 2 bis 7 des Haupt- und des ersten Hilfsantrags sowie die Ansprüche 2 bis 11 des zweiten und dritten Hilfsantrags sind ebenfalls nicht gewährtbar, weil sie jeweils von dem nicht gewährtbaren Anspruch 1 abhängig sind.

2.5 For the above reasons, in the Board's judgment, with reference to the appellant's main and first auxiliary requests, the invention claimed in the present divisional application is a different invention from that disclosed in priority document D3, so that according to Article 87(1) EPC the appellant is not entitled to claim the priority of the filing date of document D3 in the present divisional application.

3. Right to Priority- Second and Third Auxiliary Request

The wording of Claim 1 of the appellant's second and third auxiliary requests comprises also the characteristics of the third embodiment of Figures 10 and 11 of the European patent application, i.e. the diodes according to Figures 1 and 2 of the present divisional application. Hence, these claims contain an alternative which, for the reason set out in paragraph 2 above, represents a different invention from that disclosed in document D3. Therefore, the finding of paragraph 2.5 above applies also to Claim 1 of the second and third auxiliary requests.

4. Inventive Step- Main, First, Second and Third Auxiliary Request

4.1 For the reasons set out in points 2 and 3 above, the filing date of European parent application No. 81 305 658.7 on 1 December 1981 has to be regarded as the filing date of the present European divisional application. Therefore, document D1 has to be additionally taken into account as state of the art according to Article 54(2) EPC.

...

4.8 For the reasons set out in points 4.4 to 4.7 above, the subject-matter of Claim 1 of the main, first, second and third auxiliary requests is not considered to involve an inventive step within the meaning of Article 56 EPC.

5. As set out above, Claim 1 of the main, first, second and third auxiliary requests is not allowable with regard to Articles 52(1) and 56 EPC. Claims 2-7 of the main and first auxiliary requests and Claims 2-11 of the second and third auxiliary requests are not allowable either, since they are dependent on respective unallowable Claim 1.

2.5 Considérant ce qui précède, la Chambre est d'avis, eu égard à la requête principale et à la première requête subsidiaire formulées par le requérant, que l'invention revendiquée dans la présente demande divisionnaire est différente de l'invention divulguée dans le document de priorité D3, de sorte que le requérant n'a pas le droit, visé à l'article 87(1) CBE, de revendiquer la priorité de la date de dépôt du document D3 pour la présente demande divisionnaire.

3. Droit de priorité - deuxième et troisième requêtes subsidiaires

Le texte des revendications 1 conformément aux deuxième et troisième requêtes subsidiaires contient également l'énoncé des caractéristiques du troisième mode de réalisation illustré par les figures 10 et 11 de la demande de brevet européen, correspondant aux diodes selon les figures 1 et 2 de la présente demande divisionnaire. Ces revendications comportent ainsi une variante qui, pour le motif exposé au point 2 ci-dessus, représente une invention différente de celle qui est divulguée dans le document D3. La conclusion du point 2.5 est donc également valable pour les revendications 1 des deuxième et troisième requêtes subsidiaires.

4. Activité inventive - requête principale, ainsi que première, deuxième et troisième requêtes subsidiaires

4.1 Pour les motifs énoncés ci-dessus aux points 2 et 3, la date de dépôt de la demande initiale de brevet européen n° 81 305 658.7, soit le 1^{er} décembre 1981, doit être considérée comme la date de dépôt de la présente demande divisionnaire. Par conséquent, le document D1 doit être également retenu comme étant compris dans l'état de la technique conformément à l'article 54(2) CBE.

4.8 Il découle des points 4.4 à 4.7 que l'objet des revendications 1 de la requête principale ainsi que des première, deuxième et troisième requêtes subsidiaires n'est pas considéré comme impliquant une activité inventive au sens de l'article 56 CBE.

5. Comme la Chambre l'explique ci-avant, les revendications 1 de la requête principale ainsi que des première, deuxième et troisième requêtes subsidiaires ne sont pas admissibles eu égard aux articles 52(1) et 56 CBE. Les revendications 2 à 7 de la requête principale et de la première requête subsidiaire ainsi que les revendications 2 à 11 des deuxième et troisième requêtes subsidiaires ne sont pas admissibles non plus puisqu'elles dépendent des revendications 1 qui les précèdent respectivement et qui ne sont elle-mêmes pas admissibles.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3

vom 21. Februar 1991

T 611/90 - 3.3.3

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Antony

Mitglieder: J. Stephens-Ofner
H. Fessel

Patentinhaber/Beschwerdegegner: Mitsui Petrochemical Industries Ltd.

Einsprechender/Beschwerdeführer: DSM Research B. V.

Stichwort: Neuer Sachverhalt/ MITSUI

Artikel: 104, 106(1), 108, 114 EPÜ

Schlagwort: "Zulässigkeit der Beschwerde (bejaht) - Gründe stehen nicht im Zusammenhang mit denen der angefochtenen Entscheidung, fallen aber noch unter denselben Einspruchsgrund" - "Zurückverweisung an die erste Instanz (bejaht) - vollkommen neuer, noch nicht geprüfter Sachverhalt" - "Verteilung der Kosten - keine Begründung des Einsprechenden für sein verspätetes Vorbringen"

Leitsätze

I. Nach Artikel 106(1) EPÜ können mit der Beschwerde Entscheidungen, nicht aber die Entscheidungsgründe angefochten werden. Eine Beschwerde, die einen völlig anderen Sachverhalt als den der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden einführt, ist - vorbehaltlich sonstiger Mängel - dann zulässig, wenn sie sich noch auf denselben Einspruchsgrund stützt (Nr 2 der Entscheidungsgründe).

II. Liegt solch ein völlig neuer Sachverhalt vor, so ist es je nach der sonstigen Sachlage unter Umständen nicht zweckmäßig, wenn die Beschwerdekammer selbst die Frage der Begründetheit klärt. Das Interesse der Öffentlichkeit und der Beteiligten an einer zügigen Verfahrensführung hat dann hinter der Forderung zurückzustehen, daß das Beschwerdeverfahren nicht zu einer bloßen Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens werden darf (Nr 3 der Entscheidungsgründe).

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.3

dated 21 February 1991

T 611/90 - 3.3.3

(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: F. Antony

Members: J. Stephens-Ofner
H. Fessel

Patent proprietor/Respondent: Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.

Opponent/Appellant: DSM Research B.V.

Headword: Fresh case/ MITSUI

Article: 104, 106(1), 108, 114 EPC

Keyword: "Admissibility of appeal (affirmed) - reasons unconnected with those of appealed decision, but still within same opposition ground" - "Remittal to first instance (affirmed) - entirely new case not yet examined before" - "Apportionment of costs - absence of reasons for his tardiness given by the opponent"

Headnote

I. Under Article 106(1) EPC, appeals lie from decisions rather than from the grounds of such decisions. Apart from other deficiencies, an appeal raising a case entirely different from that on which the decision under appeal was based is still admissible if it is based on the same opposition ground (point 2 of the Reasons).

II. If there is such an entirely different case, it may, subject to the other circumstances of the case, be inappropriate for an Appeal Board to deal itself with its allowability. The public's and the parties' interest in having the proceedings speedily concluded may then be overridden by the requirement that appeal proceedings should not become a mere continuation of first-instance proceedings (point 3 of the Reasons).

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.3, en

date du 21 février 1991

T 611/90 - 3.3.3

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: F. Antony

Membres: J. Stephens-Ofner
H. Fessel

Titulaire du brevet/intimé: Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.

Opposant/requérant: DSM Research B.V.

Référence: Nouvelle question/MITSUI

Article: 104, 106(1), 108, 114 CBE

Mot-clé: "Recevabilité du recours (oui) - raisons sans rapport avec les motifs de la décision attaquée, mais relevant néanmoins du même motif que celui sur lequel était fondée l'opposition" - "Renvoi devant la première instance (oui) - question entièrement nouvelle, n'ayant pas encore été examinée auparavant" - "Répartition des frais - aucune raison invoquée par l'opposant pour expliquer son retard"

Sommaire

I. Il ressort de l'article 106(1) CBE que ce sont les décisions qui sont susceptibles de recours et non les motifs de ces décisions. Abstraction faite des irrégularités pouvant exister par ailleurs, un recours soulevant une question totalement différente de celle qui a été tranchée par la décision faisant l'objet du recours est néanmoins recevable s'il repose sur le même motif que celui sur lequel était fondée l'opposition (point 2 des motifs de la présente décision).

II. Si le recours porte sur une question totalement différente, il peut être inopportun, vu les autres circonstances de l'affaire, que la chambre de recours statue elle-même sur sa recevabilité. La procédure de recours ne doit pas en effet devenir un simple prolongement de la procédure devant la première instance (point 3 des motifs de la décision), même si, dans l'intérêt du public et des parties, la clôture de la procédure d'opposition doit pouvoir intervenir rapidement.

III. Sofern keine triftigen mildernden Umstände für das verspätete Vorbringen dieses neuen Sachverhalts vorliegen, hat die verspätet vorbringende Partei alle hierdurch entstehenden zuzusätzlichen Kosten zu tragen (Nr 5 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr 83 306 484.3 wurde am 25. Oktober 1983 eingereicht. Am 17 Dezember 1986 wurde darauf das Patent Nr 109 779 erteilt.

Am 17 September 1987 legte DSM Einspruch gegen das Patent ein und beantragte im Hinblick auf verschiedene Vorveröffentlichungen dessen Widerruf wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit

II. Die Einspruchsabteilung hielt das Patent in ihrer Entscheidung vom 29 Mai 1990 sowohl für neu als auch für erfinderisch und wies den Einspruch zurück. Den Entscheidungsgründen zufolge stützte sie sich bei der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit ausschließlich auf die oben erwähnten Vorveröffentlichungen

III. Die Einsprechende legte am 27. Juli 1990 gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und reichte am 8 Oktober 1990 eine Beschwerdebegründung ein

IV In der Beschwerdebegründung wird die Aufhebung der Entscheidung der Einspruchsabteilung beantragt und folgendes vorgebracht: "... Obwohl im Einspruchsverfahren wiederholt festgestellt wurde, daß das vorliegende Copolymer nicht neu ist, hat die Einspruchsabteilung diese Argumente nicht gewürdigt. Durch einen glücklichen Zufall gelangte die Einsprechende in den Besitz einer 1982 hergestellten Polyethylentüte ...". Im Anschluß daran wird in der Beschwerdebegründung tatsächlich eine völlig neue Argumentation in der Frage der mangelnden Neuheit entwickelt, die nicht mehr auf eine - für die Entscheidungsfindung der ersten Instanz allein maßgebliche - Vorveröffentlichung, sondern auf eine öffentliche Vorbenutzung abstellt. Ein Grund für diese späte Änderung der Taktik wird in der Beschwerdebegründung nicht angegeben; es heißt darin lediglich - wie der oben zitierten Passage zu entnehmen ist -, daß die Einsprechende "durch einen glücklichen Zufall" in den Besitz von Material gelangte, das angeblich eine öffentliche Vorbenutzung des Streitpatents darstellt

Eine mündliche Verhandlung wurde nicht beantragt.

Entscheidungsgründe

1. Als erstes ist über die Zulässigkeit der Beschwerde zu entscheiden. Die Beschwerdeschrift erfüllt die Erforder-

III. In the absence of strong mitigating circumstances for the late filing of such a fresh case, the late-filing party should bear all the additional costs incurred by his tardiness (point 5 of the Reasons).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No 83 306 484.3 was filed on 25 October 1983. European patent thereon was granted on 17 December 1986 under No. 109 779.

Opposition against the above patent was filed on 17 September 1987 by DSM, requesting the revocation of the patent on the grounds of lack of novelty and of inventive step, having regard to various prior publications.

II. By a decision dated 29 May 1990, the Opposition Division held the patent to be both novel and inventive, and therefore rejected the opposition. In the Reasons for its Decision, the Opposition Division relied solely upon the above prior publications in deciding the issues of novelty and obviousness.

III. The opponent appealed against the above decision by a notice of appeal filed on 27 July 1990, supported by a statement of grounds of appeal filed on 8 October 1990

IV The statement of grounds, in addition to requesting the cancellation of the decision of the Opposition Division, states as follows: "... In the opposition proceedings it has frequently been stated that the presently (sic) copolymer is not novel, which arguments the Opposition Division has failed to appreciate. Fortunately, the opponent was able to recover a bag of polyethylene produced in 1982". The statement of grounds then goes on to develop what is in effect an entirely fresh case on lack of novelty, namely, one based on prior public use as opposed to prior publication, this being the sole basis upon which the first instance's decision was arrived at. The statement of grounds of appeal does not give any reasons for this belated change of tactics but, as the above-quoted passage shows, merely states that the opponent was "fortunately" able to recover material which he alleges constitutes a prior public use of the patent in suit.

Oral proceedings have not been requested.

Reasons for the Decision

1. The first issue that falls to be decided is the admissibility of the appeal. The notice of appeal does

III. En l'absence d'importantes circonstances atténuantes permettant d'excuser le retard avec lequel elle a soulevé cette nouvelle question, la partie responsable du retard devra supporter tous les frais supplémentaires occasionnés de ce fait (point 5 des motifs de la présente décision)

Exposé des faits et conclusions

I. A la suite du dépôt, le 25 octobre 1983, de la demande de brevet européen n° 83 306 484.3, il a été délivré le 17 décembre 1986 un brevet européen portant le n° 109 779

Le 17 décembre 1987, la société DSM a formé opposition à l'encontre de ce brevet et en a demandé la révocation pour absence de nouveauté et d'activité inventive, en invoquant diverses publications antérieures.

II. Par décision en date du 29 mai 1990, la division d'opposition a considéré que le brevet était nouveau et qu'il impliquait une activité inventive, et, en conséquence, elle a rejeté l'opposition. Dans les motifs de sa décision, la division d'opposition s'est fondée uniquement sur les antériorités susmentionnées lorsqu'elle a tranché les questions de la nouveauté et de l'existence d'une activité inventive.

III. Le 27 juillet 1990, l'opposante a formé un recours à l'encontre de cette décision de rejet, recours dont elle a exposé les motifs dans un mémoire déposé le 8 octobre 1990.

IV Dans ce mémoire, elle demandait la révocation de la décision de la division d'opposition, et déclarait en outre "... Il a souvent été indiqué au cours de la procédure d'opposition que le présent copolymère n'est pas nouveau, argument que la division d'opposition a omis de prendre en considération. Heureusement, l'opposante a été en mesure de récupérer un sac de polyéthylène produit en 1982...". Elle développait alors au sujet de l'absence de nouveauté des arguments qui étaient en réalité entièrement nouveaux, car ils étaient fondés sur l'usage public antérieur, et non sur la publication antérieure, seule base sur laquelle avait été rendue la décision de la première instance. La requérante ne donnait dans ce mémoire aucune raison pour expliquer ce changement tardif de tactique, mais précisait simplement, comme le montre le passage mentionné ci-dessus, qu'elle avait "heureusement" été en mesure de récupérer un matériau dont elle affirmait qu'il constituait un usage public antérieur de l'objet du brevet en litige

Il n'a pas été demandé de procédure orale.

Motifs de la décision

1. La première question à trancher est celle de la recevabilité du recours. L'acte de recours satisfait aux disposi-

nisse des Artikels 106 und der Regel 64 EPÜ, während die Beschwerdebegründung den Erfordernissen der Regel 55 c) EPÜ Rechnung trägt, die gemäß Regel 66 (1) EPÜ für den Inhalt des förmlichen Vorbringens im Beschwerdeverfahren maßgeblich ist. Da alle übrigen formalen Verfahrenserfordernisse, insbesondere bezüglich der Fristen, erfüllt sind, hängt die Zulässigkeit der Beschwerde allein von der Frage ab, ob eine Beschwerdebegründung, die einen völlig anderen als den der erstinstanzlichen Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt einführt, mit Fug und Recht als **Beschwerdebegründung** zu dieser Entscheidung angesehen werden kann.

2. Nach Artikel 106 (1) EPÜ können mit der Beschwerde **Entscheidungen** z. B. der Einspruchsabteilung, nicht aber die Entscheidungsgründe angefochten werden. Entscheidungen der ersten Instanz werden gewöhnlich dadurch angefochten, daß die ihnen zugrunde liegende Begründung in Frage gestellt wird, und zwar in der Regel durch das Vorbringen rechtlicher und/oder faktischer Gründe, mit denen die mangelnde Stichhaltigkeit bzw. die Nichtigkeit der Entscheidungsgründe und somit auch der darauf aufbauenden Entscheidung glaubhaft gemacht werden soll. Der Beschwerdeführer kann zwar rechtliche und faktische Gründe vorbringen, die keinen Zusammenhang mit den Entscheidungsgründen aufweisen, doch führt er damit eindeutig einen neuen Sachverhalt ein und verlangt somit von der Beschwerdekammer, daß sie über einen neuen Einspruch verhandelt, die als erste Instanz tätig wird. Die im vorliegenden Fall geltend gemachten neuen Gründe weisen zwar keinen Zusammenhang mit der Begründung der angefochtenen Entscheidung auf, fallen jedoch nach wie vor unter denselben Einspruchsgrund, nämlich Artikel 100 a) EPÜ. Die Kammer hält die Beschwerde daher für zulässig, will aber zunächst klären, ob es zweckmäßig ist, daß sie sich selbst mit dem ihr vorgelegten neuen Sachverhalt befaßt.

3. Aus Artikel 21 (1) EPÜ geht ganz klar hervor, daß die Beschwerdekammern die Aufgabe haben, Beschwerden zu prüfen und nicht Fälle neu zu verhandeln; siehe Entscheidung T 26/88 (ABI. EPA 1991, 30, Nr 12 der Entscheidungsgründe), wo es heißt: "Nach Auffassung der Kammer liegt der wesentliche Zweck einer Beschwerde im Rahmen des in Teil VI des Übereinkommens beschriebenen "Beschwerdeverfahrens" darin, zu untersuchen, ob eine von einem erstinstanzlichen Organ erlassene Entscheidung sachlich richtig ist - siehe insbesondere Ar-

meet the requirements of Article 106 and Rule 64 EPC, whilst the statement of grounds of appeal satisfies the requirements set out in Rule 55(c) EPC, which, by virtue of Rule 66(1) EPC, governs the content of formal pleadings in appeal proceedings. Since all other formal procedural requirements, namely those relating to time limits, have been met, the question of the admissibility of the appeal hinges solely on whether or not a statement of ground of appeal that raises a case entirely different from that on which the first instance's decision was based, can be legitimately regarded as a ground of **appeal** from that decision.

2 Under Article 106(1) EPC appeals lie from **decisions** of, *inter alia*, the Opposition Division, rather than from the grounds of such decisions. The usual manner of challenging decisions of the first instance is to take issue with the grounds upon which they are based, normally by giving legal and/or factual reasons seeking to demonstrate the unsoundness or invalidity of those grounds and, consequently of the decision to which they gave rise. Legal and factual reasons wholly unconnected with those grounds may be brought forward by appellants, but such a course of action is clearly tantamount to presenting a fresh case to the Boards of Appeal, thereby inviting them to adjudicate upon a new opposition, and thus stand in the shoes of the first instance. In the present circumstances, the fresh reasons presented, though unconnected with those in the decision under appeal, are still within the same opposition ground, viz. Article 100(a) EPC. The Board, therefore, considers the appeal admissible, but deems it necessary to investigate the appropriateness of dealing itself with the fresh case presented to it

3. It is quite clear from Article 21(1) EPC that the function of the Boards of Appeal is to examine appeals rather than to conduct rehearings: cf decision T 26/88 (OJ EPO 1991, 30, point 12 of the Reasons) which states as follows: "In the Board's view, within the scheme provided by the 'Appeals Procedure' set out in Part VI of the EPC, the essential function of an appeal is to consider whether the decision which has been issued by a first instance department is correct on its merits - see in particular Article 106(1) EPC. It is not normally the function of a

tions de l'article 106 et de la règle 64 CBE, alors que le mémoire exposant les motifs du recours répond aux conditions requises par la règle 55c) CBE, laquelle est applicable au contenu de la déclaration à produire pendant la procédure de recours, en vertu de la règle 66(1) CBE. Etant donné qu'au niveau de la procédure il a été satisfait à toutes les autres conditions de forme, c'est-à-dire à toutes les conditions concernant les délais, la question de la recevabilité du recours se ramène à la question de savoir si un mémoire de recours qui soulève une question totalement différente de celle sur laquelle était fondée la décision de la première instance peut ou non être considéré à juste titre comme exposant les motifs d'un **recours** formé à l'encontre de cette décision.

2. Il ressort de l'article 106(1) CBE que ce sont les **décisions** - notamment celles des divisions d'opposition - qui sont susceptibles de recours et non les motifs de ces décisions. D'ordinaire un requérant attaque une décision d'une première instance en s'en prenant aux motifs sur lesquels se fonde cette décision, c'est-à-dire normalement en avançant des raisons de droit et/ou de fait visant à démontrer que ces motifs ne sont pas fondés ou ne sont pas valables, et que par conséquent, la décision qui a été rendue pour ces motifs ne l'est pas davantage. Le requérant peut invoquer des raisons de droit et de fait sans aucun rapport avec ces motifs, mais cela revient incontestablement à soumettre une nouvelle question à la chambre de recours, et à l'inviter à statuer sur une opposition nouvelle en se substituant à la première instance. Dans la présente espèce, les nouvelles raisons avancées, bien que sans rapport avec les motifs de la décision faisant l'objet du recours, relèvent néanmoins du même motif que celui sur lequel se fondait l'opposition, à savoir le motif visé à l'article 100a) CBE. Par conséquent, la Chambre considère le recours comme recevable, mais estime qu'elle doit examiner s'il convient qu'elle traite elle-même la question nouvelle qui lui est soumise.

3 Il ressort très clairement de l'article 21(1) CBE que les chambres de recours sont chargées d'examiner les recours, et non de recommencer l'instruction, comme le montre la décision T 26/88 (JO OEB 1991, 30, point 12 des Motifs), dans laquelle on peut lire "La Chambre est d'avis que dans le système de "procédure de recours" institué dans la sixième partie de la CBE, la procédure de recours vise essentiellement à permettre l'examen de la validité quant au fond des décisions rendues en première instance (cf en particulier à ce propos l'article 106(1)

tikel 106 (1) EPÜ. Es ist eigentlich nicht die Aufgabe einer Beschwerdekammer, Fragen zu prüfen und zu entscheiden, die erstmals im Beschwerdeverfahren gestellt werden". Der richterliche Vorgang der Entscheidung über die Begründetheit einer Beschwerde stellt also praktisch ein Urteil über die Entscheidung der ersten Instanz dar. Die Kammern verfügen natürlich aufgrund von Artikel 114 (1) EPÜ noch über weitere Befugnisse; bei deren Ausübung können sie jedoch von dem ihnen in Artikel 114 (2) EPÜ eingeräumten richterlichen Ermessen Gebrauch machen, erstmals im Beschwerdeverfahren vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel unberücksichtigt zu lassen. Ferner sind sie (nach Art. 111 (1) EPÜ) befugt, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuweisen. Bei der Ausübung ihres Ermessens haben die Kammern dem Interesse der Öffentlichkeit und der Beteiligten an einer möglichst zügigen Durchführung des Einspruchsverfahrens Rechnung zu tragen - dies gilt selbstverständlich auch für das Beschwerdeverfahren. Diesem Interesse wird am besten gedient, wenn der Patentinhaber möglichst frühzeitig über den gesamten Sachvortrag unterrichtet wird, damit sein Patent aufrechterhalten werden kann. Alle diese Forderungen dürften den beim EPA zugelassenen Vertretern mittlerweile bekannt sein, da sie in der Mitteilung "Einspruchsverfahren im EPA" (AbI. EPA 1989, 417) klar dargelegt wurden und im übrigen von den Beschwerdekammern durchweg berücksichtigt werden; siehe Entscheidungen T 326/87 "Polyamidgemische/DU PONT" (AbI. EPA 1992, 522), T 173/89 (unveröffentlicht), T 117/86 "Kosten/FILMTEC" (AbI. EPA 1989, 401) und T 182/89 (AbI. EPA 1991, 391).

Die Beschwerdekammern können verspätet eingereichte Beweismittel, Unterlagen oder sonstiges Material wegen mangelnder Relevanz, d. h. mit der Begründung zurückweisen, daß sie nicht "gewichtiger" oder überzeugender sind als das bereits vorliegende Material. Sie können verspätet eingereichtes Material jedoch auch zulassen (wobei sie in der Regel dem verspätet einreichenden Beteiligten die dadurch entstehenden Kosten aufbürden, s. Art. 104 und Regel 63 (1) EPÜ), insbesondere dann, wenn sich dadurch der Schwerpunkt der Beschwerdesache gegenüber dem der erstinstanzlichen Sache verlagert. Unter diesen Umständen sollte der im Beschwerdeverfahren vorgebrachte Sachverhalt gemäß Artikel 111 (1) EPÜ an die erste Instanz zurückverwiesen werden, wenn der **Grundsatz der Billigkeit gegenüber den Beteiligten dies erfordert**. Es liegt auf der Hand, daß ein im Beschwerdeverfahren eingereichter neu-

Board of Appeal ... to examine and decide upon issues in the case which have been raised for the first time during appeal proceedings." Thus, the judicial process of deciding the allowability of an appeal in effect constitutes a judgment on the decision given by the first instance. The Boards do, of course, possess additional powers by virtue of Article 114(1) EPC, but in using these powers they need to exercise their judicial discretion, conferred upon them by Article 114(2) EPC, to disregard matter, e.g. facts and evidence, submitted for the first time in the appeal proceedings. They also have the power (under Article 111(1) EPC) to remit the case to the first instance for further prosecution. In exercising their discretionary powers the Boards need to take into account the public's as well as the parties' common interest that opposition proceedings should be speedily concluded, an interest that clearly encompasses appeal proceedings as well. This interest is best served if the patentee is made aware as soon as possible of the full and complete case that he needs to meet in order to keep his patent in force. All these matters should by now be well understood by practitioners before the EPO, for they have been clearly set out in the note on "Opposition Procedure in the EPO" (OJ EPO 1989, 417), and furthermore, they have been consistently applied by the Boards of Appeal; cf. Decisions T 326/87 "Polyamide compositions/DU PONT" (OJ EPO 1992, 522), T 173/89 (unpublished), T 117/86 "Costs/FILMTEC" (OJ EPO 1989, 401) and T 182/89 (OJ EPO 1991, 391).

Late-filed evidence, documents and other matter can be rejected by the Boards of Appeal on the ground of their irrelevance, that is to say on the basis that they are no more "weighty" or cogent than matter which is already in the case. Late-filed material may, however, be admitted into the case (normally subject to an award of costs against the late-submitting party, see Article 104 and Rule 63(1) EPC), particularly if the material is such as to change the centre of gravity of the case presented on appeal compared with that of the one decided by the first instance. In such an event the case presented on appeal should, if **fairness to the parties so demands**, be remitted to the first instance pursuant to Article 111(1) EPC. It is self-evident that the filing, on appeal, of a new ground of opposition or one based on a fresh category of evidence, not only changes the centre of gravity of the case formally decided by the first

CBE). Normalement, les chambres de recours n'ont pas à examiner les questions qui ont été soulevées pour la première fois pendant la procédure de recours, ni à statuer à leur sujet". Ainsi, lorsqu'une instance statue juridiquement sur la recevabilité d'un recours, elle juge en réalité la décision rendue par la première instance. Bien entendu, en vertu de l'article 114(1) CBE, les chambres ont d'autres compétences, mais elles en font usage lorsqu'elles doivent, en exerçant à cet effet le pouvoir d'appréciation judiciaire que leur confère l'article 114(2) CBE, décider si elles peuvent ne pas tenir compte des éléments, par exemple des faits et preuves qui n'ont été produits qu'au stade de la procédure de recours. Les chambres ont également compétence (en application de l'article 111(1) CBE) pour renvoyer l'affaire à la première instance pour suite à donner. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les chambres doivent tenir compte du fait que le public et les parties ont les uns comme les autres intérêt à ce que la clôture de la procédure d'opposition (et bien entendu aussi celle de la procédure de recours) puissent intervenir rapidement. Le meilleur moyen d'accélérer la clôture de ces procédures est d'informer le plus tôt possible le titulaire du brevet de tous les arguments qu'il devra réfuter pour que son brevet puisse être maintenu en vigueur. Toutes ces conditions devraient désormais être bien connues des mandataires près l'OEB, puisqu'elles ont été clairement expliquées dans l'exposé sur la "procédure d'opposition à l'OEB" (JO OEB 1989, 417), et qu'elles ont été en outre appliquées de façon conséquente par les chambres de recours; cf. les décisions T 326/87, "Compositions à base de polyamides/DU PONT" (JO OEB 1992, 522), T 173/89 (non publiée), T 117/86 "Frais/FILMTEC" (JO OEB 1989, 401) et T 182/89 (JO OEB 1991, 391).

Les faits et preuves, documents et autres éléments produits tardivement peuvent être rejetés comme non pertinents par les chambres de recours, c'est-à-dire comme constituant des moyens qui n'ont pas plus "de poids" ou ne sont pas plus convaincants que les éléments figurant déjà dans le dossier. Toutefois, les pièces produites tardivement peuvent être admises dans le dossier (moyennant la fixation de certains frais, mis à la charge de la partie responsable du retard, voir article 104 et règle 63(1) CBE), en particulier si ces pièces du dossier de recours, comparées à celles qui figureraient dans le dossier au stade de la première instance, sont de nature à déplacer l'importance des problèmes par rapport à ceux qui étaient au centre de l'affaire tranchée par la première instance. Si c'est le cas, il convient, **pour des raisons d'équité vis-à-vis des autres parties**, de renvoyer l'affaire à la première instance, conformément

er oder auf einer neuen Kategorie von Beweismitteln beruhender Einspruchsgrund nicht nur den Schwerpunkt des von der ersten Instanz förmlich entschiedenen Falles verändert, sondern *per definitionem* einen neuen Sachverhalt darstellt

4. Daraus folgt, daß die Beschwerde in der vorliegenden Sache zwar formal zulässig ist, die Beschwerdebegründung aber - obwohl sie nach wie vor auf mangelnde Neuheit abzielt - einen neuen Sachverhalt (öffentliche Vorbenutzung) einführt. Deshalb weist die Kammer in Ausübung ihres Ermessens die Sache nach Artikel 111 (1) EPÜ an die Einspruchsabteilung zurück, damit diese über den von der Beschwerdeführerin vorgebrachten neuen Sachverhalt entscheidet. Um die hierdurch zwangsläufig entstehende Verzögerung möglichst gering zu halten, hat die Kammer beschlossen, die Behandlung dieser Sache vorzuziehen, und empfiehlt der Einspruchsabteilung, ebenso zu verfahren.

5. Werden verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nach Artikel 114 (2) EPÜ zugelassen, so wird in der Regel eine Verteilung der Kosten vorgenommen (Art. 104 und Regel 63 (1) EPÜ); liegen keine triftigen mildernden Umstände für das verspätete Vorbringen vor, so hat der verspätet einreichende Beteiligte alle dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten zu tragen (vgl. T 326/87, I. c.). In der vorliegenden Sache hat die Einsprechende keinen wie auch immer gearteten Grund für das verspätete Vorbringen angegeben; die Kammer ordnet daher an, daß sie sämtliche Kosten zu tragen hat, die der Patentinhaberin durch die Bearbeitung des neuen, auf öffentliche Vorbenutzung gestützten Sachverhalts entstehen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde ist zulässig
2. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
3. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.
4. Die Kosten des künftigen Verfahrens vor der Einspruchsabteilung und eines etwaigen Beschwerdeverfahrens werden so verteilt, daß die Einsprechende der Patentinhaberin sämtliche im Zusammenhang mit der obigen Zurückverweisung rechtmäßig entstehenden Kosten erstattet.

instance but, by definition, constitutes a fresh case.

4. It follows that, whilst the appeal in the present case is formally admissible, the statement of grounds of appeal, though still directed at lack of novelty, raises a fresh case (prior public use). In the exercise of its discretion, and pursuant to Article 111(1) EPC, the Board therefore remits the case to the Opposition Division for its decision on the new case raised by the appellant. In order to reduce the delay which such course of action is bound to give rise to, the Board has decided to deal with this case ahead of its normal turn, and invites the Opposition Division to do likewise

5. Late filing of facts and evidence admitted under Article 114(2) EPC normally leads to an apportionment of costs (Article 104 and Rule 63(1) EPC), and in the absence of strong mitigating circumstances for the late filing of facts, evidence or other matter, the late filing party should bear all the additional costs incurred by his tardiness (cf. T 326/87, loc.cit.). In the present case, no reason whatsoever has been given by the opponent for his tardiness, and accordingly the Board decides that he should bear all the costs that will be incurred by the patentee having to deal with the fresh case of prior public use.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The appeal is admissible.
2. The Opposition Division's decision is set aside.
3. The case is remitted to the Opposition Division for further prosecution.
4. The costs in the future proceedings before the Opposition Division, and in any subsequent appeal, shall be apportioned so that the opponent shall pay to the patentee the whole of the costs which will be legitimately incurred by the patentee in dealing with the case as remitted as above.

ment à l'article 111(1) CBE. Il va de soi que le fait d'invoquer, lors du recours, un motif qui est nouveau par rapport aux motifs d'opposition ou qui est fondé sur une catégorie nouvelle de preuves conduit non seulement à déplacer l'importance des problèmes dans l'affaire qui avait été officiellement tranchée par la première instance, mais, par définition, revient à soumettre une affaire nouvelle

4. De ce fait, alors qu'en l'occurrence le recours est recevable, le mémoire exposant les motifs du recours, bien qu'encore axé sur l'absence de nouveauté, soulève une question nouvelle (usage public antérieur). Usant de son pouvoir d'appréciation conformément à l'article 111(1) CBE, la Chambre renvoie donc l'affaire à la division d'opposition pour que celle-ci statue sur la nouvelle question soumise par la requérante. Afin de réduire le retard que cette mesure ne manquera pas d'occasionner, la Chambre décide d'avancer la date de traitement de cette affaire et invite la division d'opposition à en faire de même.

5. Lorsque des faits et preuves invoqués tardivement sont admis en application de l'article 114(2) CBE, il y a lieu normalement de répartir les frais (article 104 et règle 63(1) CBE), et, en l'absence d'importantes circonstances atténuantes permettant d'excuser le retard avec lequel elle a produit ces nouveaux moyens, la partie responsable du retard doit supporter tous les frais supplémentaires entraînés par cette production tardive (cf. T 326/87, loc.cit.). L'opposante n'a avancé, en l'espèce, aucun motif d'excuse quel qu'il soit pour expliquer son retard, et, par conséquent, la Chambre décide qu'elle devra supporter tous les frais encourus par la titulaire pour l'examen de la nouvelle question qui a été soulevée, à savoir celle de l'usage public antérieur.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. Le recours est recevable
2. La décision de la division d'opposition est annulée.
3. L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition pour suite à donner.
4. Les frais de la procédure que va devoir conduire la division d'opposition, ainsi que les frais du recours qui pourra éventuellement être formé par la suite, seront répartis de manière à ce que l'opposante rembourse à la titulaire du brevet toutes les dépenses qu'elle aura exposées à juste titre pour pouvoir prendre position sur la question qui a été renvoyée devant la division d'opposition.

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patent- amts vom 14. Dezember 1992 über den Abschluß der tech- nischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der europäischen Patentanmel- dung*

Der Präsident des Europäischen Pa-
tentamts,

gestützt auf Artikel 10 und Regel 48(1)
EPÜ.

Beschließt:

Artikel 1

Die technischen Vorbereitungen für
die Veröffentlichung der europäischen
Patentanmeldung gelten mit dem En-
de des Tags als abgeschlossen, der
sieben Wochen vor dem Ablauf des
achtzehnten Monats nach dem Anmel-
detag oder, wenn eine Priorität in An-
spruch genommen worden ist, nach
dem frühesten Prioritätstag liegt. Die
Richtlinien für die Prüfung im EPA Teil
A-VI, 1.1 und 1.2 (Fassung Januar
1992) werden dahingehend geändert,
daß an die Stelle der bisherigen Zehn-
Wochen-Frist die neue Sieben-Wo-
chen-Frist tritt¹.

Artikel 2

Dieser Beschluß tritt am 1. Januar 1993
in Kraft. Die Mitteilung des Präsi-
denten des EPA vom 18. Juli 1978 (ABI
EPA 1978, 312) wird aufgehoben.

Geschehen zu München am 14. De-
zember 1992.

Paul Braendli
Präsident

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Decision of the President of the European Patent Office dated 14 December 1992 con- cerning the completion of the technical preparations for the publication of European patent applications*

The President of the European Patent
Office,

Having regard to Article 10 and Rule
48(1) EPC,

Has decided as follows:

Article 1

The technical preparations for publica-
tion of the European patent application
shall be deemed to have been com-
pleted at the end of the day that comes
seven weeks before expiry of the eigh-
teenth month following the date of fil-
ing or, if priority is claimed, following
the earliest date of priority. The pre-
vious time limit of ten weeks in Part
A-VI, 1.1 and 1.2 of the Guidelines for
Examination in the European Patent
Office (January 1992 edition), shall be
changed to seven weeks.¹

Article 2

This decision shall enter into force on 1
January 1993. The Statement by the
President of the EPO of 18 July 1978
(OJ EPO 1978, 312) is hereby set aside.

Done at Munich, 14 December 1992

Paul Braendli
President

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Décision du Président de l'Office européen des bre- vets, du 14 décembre 1992, concernant l'achèvement des préparatifs techniques entre- pris en vue de la publication de la demande de brevet européen*

Le Président de l'Office européen des
brevets,

vu l'article 10 et la règle 48(1) CBE,

Décide

Article premier

Les préparatifs techniques entrepris en
vue de la publication de la demande
de brevet européen sont réputés
achevés à la fin du jour précédant une
période de sept semaines avant l'expira-
tion d'un délai de dix-huit mois à
compter de la date de dépôt ou, lors-
qu'une priorité a été revendiquée, à
compter de la date de priorité la plus
ancienne. Les Directives relatives à
l'examen pratiqué à l'OEB, partie A-VI,
1.1 et 1.2 (version de janvier 1992), se-
ront modifiées en conséquence, le dé-
lai de dix semaines étant remplacé par
le nouveau délai de sept semaines¹.

Article 2

La présente décision entre en vigueur
le 1^{er} janvier 1993. Elle remplace la
communication du Président de l'OEB
du 18 juillet 1978 (JO OEB 1978, 312)

Fait à Munich, le 14 décembre 1992

Paul Braendli
Président

* Siehe hierzu die Mitteilung des EPA vom 14. Dezember 1992 über die Zurücknahme der Anmeldung zur Verhinderung der Veröffentlichung (ABI EPA 1993, 56).

¹ Diese Änderung wird bei der nächsten Revision der Loseblattsammlung eingearbeitet werden

* See also the Notice from the EPO dated 14 December 1992 concerning the withdrawal of the application to prevent publication (OJ EPO 1993, 56).

¹ This amendment will be incorporated in the next revised edition of the Guidelines

* Cf à ce propos le Communiqué de l'OEB, en date du 14 décembre 1992 relatif au retrait de la demande en vue d'empêcher la publication (JO OEB 1993, 56).

¹ Cette modification figurera dans la prochaine mise à jour des Directives

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 14. Dezember 1992 über die Zurücknahme der Anmeldung zur Verhinderung der Veröffentlichung¹

1. Diese Mitteilung ersetzt die Mitteilung vom 27. April 1983 (ABI. EPA 1983, 147).

2. Nach Regel 48(2) EPÜ wird die europäische Patentanmeldung nicht veröffentlicht, wenn sie vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung rechtskräftig zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt². Der Zeitpunkt des Abschlusses der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung war bisher auf das Ende des Tags festgelegt worden, der zehn Wochen vor dem Ablauf des 18. Monats nach dem Anmelde- oder (ggf. frühesten) Prioritätstag liegt³. Auf Grund technischer Weiterentwicklungen im Druckereiwesen ist es jetzt möglich, diesen Zeitpunkt auf **sieben Wochen** zu verkürzen⁴. Geht die Zurücknahmeerklärung spätestens zu diesem Zeitpunkt beim EPA ein, hat der Anmelder einen Anspruch darauf, daß die Veröffentlichung unterbleibt.

3. Nach der Entscheidung J 05/81 der Juristischen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1982, 155) ist das Europäische Patentamt nicht verpflichtet, eine **nach Abschluß der technischen Vorbereitungen** zurückgenommene Anmeldung noch zu veröffentlichen. Aus diesem Grund ist das Amt bemüht, auch in einem solchen Fall die Veröffentlichung zu verhindern, wenn dies die tatsächlichen Umstände noch erlauben. Dies wird im Einzelfall von der Eingangsstelle geprüft. In der Praxis hat sich in den letzten Jahren herausgestellt, daß eine Veröffentlichung häufig noch verhindert werden kann, wenn die Zurücknahmeerklärung **spätestens vier Wochen vor dem vorgesehenen Veröffentlichungstag bei der Eingangsstelle des EPA** eingeht. Dies kann jedoch vom Amt nicht verbindlich zugesagt werden, wie überhaupt feste zeitliche Grenzen, in welchen Fällen eine Zurücknahme nach Abschluß der technischen Vorbereitungen noch die Veröffentlichung verhindert, nicht angegeben werden können.

Notice from the European Patent Office dated 14 December 1992 concerning the withdrawal of the application to prevent publication¹

1. This Notice replaces the previous Notice dated 27 April 1983 (OJ EPO 1983, 147).

2. Under Rule 48(2) EPC the European patent application will not be published if it is finally refused, withdrawn or deemed to be withdrawn before the termination of the technical preparations for publication². In the past, the point of completion of the technical preparations for publication of the application was fixed as being the end of the day that comes ten weeks before expiry of the 18th month from the date of filing or the (earliest) date of priority³. Developments in printing technology have now made it possible to shorten this period to **seven weeks**⁴. If the declaration of withdrawal is filed with the EPO by such date at the latest, the applicant has the right to demand that publication should not take place.

3. The Legal Board of Appeal has decided (Decision J 05/81, OJ EPO 1982, 155) that the European Patent Office is not obliged to publish an application which is withdrawn **after the completion of the technical preparations**. The Office therefore endeavours to prevent publication in such cases as well, providing the actual circumstances still so permit. This is checked on a case-by-case basis by the Receiving Section. In practice, it has been shown over the last few years that publication can often be prevented if the declaration of withdrawal **is received by the EPO Receiving Section at least four weeks before the scheduled date of publication**. However, the Office cannot give a firm assurance that this will be possible, nor indeed can it specify any fixed time limits within which withdrawal after completion of the technical preparations will still prevent publication.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 14 décembre 1992, relatif au retrait de la demande en vue d'en empêcher la publication¹

1 Le présent communiqué remplace le communiqué du 27 avril 1983 (JO OEB 1983, 147).

2. La règle 48(2) CBE dispose que la demande de brevet européen n'est pas publiée lorsqu'elle a été rejetée définitivement ou a été retirée ou est réputée retirée avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication². Jusqu'à présent, la date marquant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication correspondait à la fin du jour précédant une période de dix semaines avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité (le cas échéant, de la date de priorité la plus ancienne)³. Grâce aux perfectionnements apportés aux techniques d'impression, il est désormais possible de ramener cette période à **sept semaines**⁴. Si la déclaration de retrait parvient à l'OEB avant cette date limite, le demandeur est en droit d'exiger que sa demande ne soit pas publiée.

3. Selon la décision J 05/81 de la chambre de recours juridique (JO OEB 1982, 155), l'Office européen des brevets n'est pas tenu de publier une demande **retréée après la fin des préparatifs techniques**. Par conséquent, même après la fin des préparatifs techniques, l'Office s'efforce de faire en sorte qu'il ne soit pas procédé à cette publication si les circonstances le lui permettent. C'est à la section de dépôt qu'il incombe d'apprécier la situation dans chaque cas. Il s'est avéré au cours des dernières années qu'il est souvent possible dans la pratique d'empêcher la publication si la déclaration de retrait **parvient à la section de dépôt de l'OEB au plus tard quatre semaines avant la date de publication prévue**. L'Office ne peut cependant garantir ce délai, ni fixer des délais précis permettant de savoir dans quels cas le demandeur pourra encore empêcher la publication de sa demande, en la retirant même après la fin des préparatifs techniques.

¹ Siehe hierzu Richtlinien für die Prüfung im EPA Teil A-VI, 1.1 und 1.2, die bei der nächsten Revision der Loseblattsammlung entsprechend geändert werden.

² Siehe hierzu Mitteilung des EPA vom 28 August 1990 über die Veröffentlichung europäischer Patentanmeldungen die noch nicht endgültig als zurückgenommen gelten (ABI. EPA 1990, 455).

³ Siehe Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 18 Juli 1978 (ABI. EPA 1978, 312).

⁴ Siehe Beschluß des Präsidenten des EPA vom 14 Dezember 1992, abgedruckt auf Seite 55 dieses Amtsblatts.

¹ See the Guidelines for Examination in the EPO. A-VI, 1.1 and 1.2. which will be amended accordingly in the next revised edition.

² See the Notice from the EPO, dated 28 August 1990, concerning the publication of European patent applications whose deemed withdrawal has not yet become definitive (OJ EPO 1990, 455).

³ See the Statement by the President of the EPO, dated 18 July 1978 (OJ EPO 1978, 312).

⁴ See the Decision of the President of the EPO, dated 14 December 1992 and published on p 55 of this issue of the Official Journal.

¹ Cf. à ce propos les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie A-VI, 1.1 et 1.2. lesquelles seront modifiées en conséquence lors de leur prochaine mise à jour.

² Voir à ce sujet le Communiqué de l'OEB, en date du 28 août 1990, relatif à la publication des demandes de brevet européen qui ne sont pas encore définitivement réputées retirées (JO OEB 1990, 455).

³ Cf. Communication du Président de l'OEB du 18 juillet 1978 (JO OEB 1978, 312).

⁴ Cf. Décision du Président de l'OEB, en date du 14 décembre 1992, publiée à la page 55 du présent numéro du Journal officiel.

Als letzten Hinweis auf den Zeitpunkt der bevorstehenden Veröffentlichung der Anmeldung sollte der Anmelder die Mitteilung des EPA gemäß Artikel 67 EPÜ betrachten (EPA Form 1133), die etwa sechs Wochen vor dem vorgesehenen Veröffentlichungstag abgesandt wird. Beabsichtigt der Anmelder die Anmeldung zurückzunehmen, um ihre Veröffentlichung nach Artikel 93 EPÜ zu verhindern, so muß er nun umgehend reagieren, da die technischen Vorbereitungen bereits abgeschlossen sind und die Chance, die Veröffentlichung noch zu verhindern, nach diesem Zeitpunkt zunehmend geringer wird. Die Mitteilung des EPA gemäß Artikel 67 EPÜ ist allerdings nur eine Service-Leistung des EPA, aus deren Unterlassung keine Ansprüche hergeleitet werden können.

Geht die Zurücknahmeerklärung erst nach Abschluß der technischen Vorbereitungen ein, kann zwar gegebenenfalls die Veröffentlichung der Anmeldung nach Artikel 93 EPÜ noch verhindert werden, jedoch ist dann das Verfahren zur Bekanntmachung der Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt (Art. 129(a), Regel 92(1) EPÜ) bereits so weit fortgeschritten, daß diese Bekanntmachung nicht mehr unterdrückt werden kann. Der (unrichtige) Hinweis wird später durch eine entsprechende Veröffentlichung in Teil 1.8(2) des Patentblatts widerrufen und eröffnet daher nicht die Möglichkeit der Akteneinsicht nach Artikel 128(4) EPÜ.

4. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, daß die Anmeldung auch unter der **Bedingung** zurückgenommen werden kann, daß die **Veröffentlichung der Anmeldung** nach Artikel 93 EPÜ **unterbleibt** (siehe Entscheidung J 11/80 der Juristischen Beschwerdekammer, Entscheidungsgründe unter Nr. 4, ABI 1981, 141). Stellt die Eingangsstelle fest, daß die Veröffentlichung der Anmeldung nicht mehr verhindert werden kann, so teilt sie dies dem Anmelder mit dem Hinweis mit, daß die Zurücknahmeerklärung unwirksam ist und das Verfahren weitergeführt wird. Falls der Anmelder trotzdem nicht mehr an einer Weiterverfolgung der Anmeldung interessiert ist, so muß er diese nochmals ohne Bedingung zurücknehmen.

5. Der Anmelder kann dazu beitragen, daß eine Zurücknahmeerklärung, mit der die Veröffentlichung verhindert werden soll, sofort als solche erkannt wird, so daß die Eingangsstelle unverzüglich die notwendigen Maßnahmen ergreifen kann.

5.1 Die Erklärung über die Zurücknahme sollte alleiniger Gegenstand einer Eingabe sein und nicht mit anderen für das Amt bestimmten Erklärungen zusammengefaßt werden

5.2 Der Zweck, die bevorstehende Veröffentlichung zu verhindern, sollte in

The communication from the EPO under Article 67 EPC (EPO Form 1133), which is issued about six weeks before the scheduled date of publication, should be regarded by the applicant as the final notification of the date on which the application is to be published. If the applicant intends to withdraw the application in order to prevent its publication under Article 93 EPC, he must react immediately, since the technical preparations will already have been completed, and beyond this point it will become increasingly difficult to prevent publication. It must be emphasised that the communication under Article 67 EPC is merely a courtesy service provided by the EPO; the Office cannot be held liable for any failure to issue the communication.

If the declaration of withdrawal is not received until after the technical preparations have been completed, it may still be possible to prevent publication of the application itself pursuant to Article 93 EPC, but the procedure for publishing the mention thereof in the European Patent Bulletin (Article 129(a), Rule 92(1) EPC) will already have reached a stage where such latter publication can no longer be stopped. The (erroneous) mention will subsequently be revoked by publishing an announcement in Part 1.8(2) of the Patent Bulletin and therefore does not give rise to the possibility, under Article 128(4) EPC, of inspecting the files relating to the application.

4 In this connection it is pointed out that the application may also be withdrawn on **condition** that it is not **published** in accordance with Article 93 EPC (see Decision J 11/80 of the Legal Board of Appeal, Reasons for the Decision, point 4, OJ EPO 1981, 141). If the Receiving Section finds that the publication of the application can no longer be stopped, it informs the applicant accordingly and tells him that the declaration of withdrawal is no longer valid and that the procedure will continue. If the applicant no longer wishes to pursue the application, he must withdraw it again unconditionally.

5. The applicant can contribute in the following ways towards ensuring that a declaration of withdrawal intended to prevent publication is immediately recognised as such, so that the Receiving Section can take the necessary steps without delay.

5.1 The declaration of withdrawal should be submitted separately and not combined with other declarations addressed to the Office.

5.2 The intention of preventing the forthcoming publication should be

Le demandeur doit considérer que la notification que lui adresse l'OEB, conformément à l'article 67 CBE (OEB Form 1133), environ six semaines avant le jour prévu pour la publication, vise à attirer une dernière fois son attention sur l'imminence de la publication. Si le demandeur envisage de retirer la demande afin d'en empêcher la publication telle que prévue à l'article 93 CBE, il doit alors le faire savoir sans délai car les préparatifs techniques sont déjà achevés, et passé ce stade, il sera de plus en plus difficile d'empêcher la publication. La notification établie conformément à l'article 67 CBE n'est toutefois qu'un service offert par l'OEB; le demandeur ne peut se prévaloir de l'omission de cette notification.

Si la déclaration de retrait n'est reçue qu'une fois les préparatifs techniques achevés, la publication de la demande prévue à l'article 93 CBE peut éventuellement être encore empêchée mais la procédure engagée en vue de faire paraître une mention de cette publication dans le Bulletin européen des brevets (art. 129(a), règle 92(1) CBE) est alors tellement avancée qu'il n'est plus possible de faire retirer cette mention. La mention (erronée) est ultérieurement révoquée au point 1.8(2) du Bulletin européen des brevets, et le dossier ne peut donc pas être ouvert à l'inspection publique prévue à l'article 128(4) CBE

4. Il est rappelé à ce propos que la demande peut également être retirée à la **condition** que la **publication de la demande** prévue à l'article 93 CBE **n'ait pas lieu** (cf. décision J 11/80 de la chambre de recours juridique, point 4 des motifs de la décision, JO OEB 1981, 141). Si la section de dépôt constate qu'il n'est plus possible d'empêcher la publication de la demande, elle en avertit le demandeur en lui précisant que la déclaration de retrait est sans effet et que la procédure suit son cours. Au cas où le demandeur n'est pas intéressé par la poursuite de la procédure relative à la demande, il est tenu d'en déclarer une fois de plus le retrait inconditionnel.

5. Pour qu'une déclaration de retrait visant à empêcher la publication soit reconnue immédiatement en tant que telle et que la section de dépôt puisse prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires:

5.1 Le demandeur est invité à produire à part sa déclaration de retrait, sans la regrouper avec d'autres déclarations adressées à l'Office,

5.2 Il doit clairement indiquer le but de sa déclaration, à savoir faire obstacle à

der Eingabe deutlich zum Ausdruck gebracht werden, z.B. durch farbliche Hervorhebung.

5.3 Die Übermittlung der Zurücknahmeerklärung durch Telex oder Telefax ist möglich. Wird dieser Übermittlungsweg gewählt, wird dringend empfohlen, mit gleicher Post das nach Nr 4.2 a) der Mitteilung des EPA vom 2 Juni 1992 (ABl. EPA 1992, 306) erforderliche Bestätigungsschreiben abzuschicken, welches sonst von der Eingangsstelle noch angefordert werden müßte.

5.4 Die Zurücknahmeerklärung sollte direkt an die **Eingangsstelle des EPA in Den Haag** gesandt werden.

clearly indicated in the submission, e.g. by highlighting the relevant passage in colour.

5.3 The declaration of withdrawal may be filed by telex or fax. If one of these means of communication is chosen, the applicant is strongly advised to forward the written confirmation required by the EPO (see 4.2 (a) of the Notice from the EPO dated 2 June 1992, OJ EPO 1992, 306) immediately, i.e. to post it on the day of transmission. Otherwise, the Receiving Section will have to issue a separate request for written confirmation.

5.4 The declaration of withdrawal should be sent direct to the **EPO Receiving Section at The Hague**

la prochaine publication, par exemple par un marquage de couleur;

5.3 La déclaration de retrait peut être communiquée par télex ou télécopieur. Si le demandeur choisit ces moyens de communication, il lui est vivement recommandé d'envoyer le même jour par courrier la confirmation prescrite au point 4.2 a) du Communiqué de l'OEB, en date du 2 juin 1992 (JO OEB 1992, 306), afin d'éviter que la section de dépôt ne doive réclamer celle-ci ultérieurement.

5.4 Il y a lieu d'envoyer la déclaration de retrait directement à la **section de dépôt de l'OEB à La Haye**

Hinweise für die Erstellung OCR-lesbarer Anmeldungsunterlagen

I. Allgemeines

Auf Wunsch aus dem Kreise der Anmelder und ihrer Vertreter hat das Amt die Richtlinien für Anmelder für die Erstellung OCR (*Optical Character Recognition*)-lesbarer Anmeldungsunterlagen (zuletzt veröffentlicht als Beilage zu Amtsblatt Nr 5/1986) vereinfacht und dem Stand der Technik in der Druckindustrie angepaßt

Die nachfolgenden Hinweise sollen den Anmelder bei der Erstellung von Patentanmeldungen unterstützen und dem EPA die spätere Erfassung der Volltexte der Anmeldungen in digitale Form erleichtern.

Die "Allgemeinen Bestimmungen über die Form der Anmeldungsunterlagen" (Regel 35 EPÜ) bleiben hierdurch unberührt.

II. Hinweise

1 Druckqualität der Anmeldungsunterlagen

Für die OCR-Lesbarkeit ist die Druckqualität der Anmeldungsunterlagen von entscheidender Bedeutung. Es ist deshalb unbedingt darauf zu achten, daß eines der drei eingereichten Exemplare der Unterlagen das Original oder, falls nicht verfügbar, eine einwandfreie Kopie erster Generation ist. Das Original sollte durch einen geeigneten Umschlag gegen Knicken und Falten geschützt werden

2. Papier

- a) Möglichst weißes und holzfreies Papier (80 - 120 g/m) verwenden
- b) Format: DIN A4 (29,7 x 21 cm)
- c) Die Papierblätter müssen unbeschädigt sein; sie dürfen nicht geknickt oder gefaltet werden.

3. Schreibanweisung

a) Grundsätzlich kann jede gedruckte Schrift gelesen werden, d.h. alle handelsüblichen Schreibmaschinen- und Druckertypen können verwendet werden. Ausnahmen: Schreibschrift mit ineinanderlaufenden Buchstaben und Schrifttypen, bei denen die Umlautpunkte die Buchstaben berühren.

Es ist darauf zu achten, daß möglichst für den gesamten Anmeldungstext dieselbe Schrifttype verwendet wird. In jedem Fall ist jedoch die Verwendung unterschiedlicher Schrifttypen auf ein und derselben Textseite zu vermeiden.

Notes on the preparation of OCR-readable patent applications

I. Introduction

At the request of applicants and their representatives, the Office has revised the instruction sheet (published in the Supplement to Official Journal 5/1986) for the preparation of OCR-readable patent applications (OCR = Optical Character Recognition). The new guidelines have been simplified and brought into line with the state of the art in the printing industry.

The following notes are intended to help applicants in preparing patent applications and to ease the task of the EPO in capturing the full text and converting it into digital format.

The guidelines do not affect the general provisions governing the presentation of application documents (Rule 35 EPC).

II. Notes

1. Print quality

Good print quality is crucial to OCR readability. It is therefore essential that one of the three copies of the application documents filed is the original or, if this is not possible, a flawless first-generation copy. Please use a suitable envelope to prevent bending or folding.

2. Paper

- (a) Paper should preferably be white and woodfree (80- 120 g/m).
- (b) Format: DIN A4 (29.7 x 21 cm)
- (c) Ensure that the paper is not damaged in any way; do not bend or fold the pages

3. Typing instructions

(a) In principle, the scanner can read typefaces of any kind. You may therefore use any commonly available typewriter or printer. The only typefaces which may not be used are those which give the text a handwritten appearance, i.e. where the characters run into one another, and those which do not leave a clear space between characters and accents (e.g. ä, é).

As far as possible, the same typeface should be used throughout the application. The use of different typefaces on the same page is to be avoided at all costs.

Avis relatif à l'établissement de pièces de la demande lisibles en caractères ROC

I. Généralités

Pour répondre au souhait exprimé parmi les demandeurs et leurs mandataires, l'Office a simplifié les directives élaborées à l'intention des demandeurs, relatives à l'établissement de pièces de la demande lisibles en caractères ROC (reconnaissance optique des caractères) - dont la publication la plus récente a été faite dans le supplément au Journal officiel n° 5/1986 - en tenant compte de l'évolution des techniques d'impression.

Les indications ci-après visent à aider les demandeurs à établir les demandes de brevet, permettant en même temps à l'OEB d'effectuer ensuite plus facilement la saisie du texte complet des demandes sous forme numérique.

Les "dispositions générales relatives à la présentation de pièces de la demande" (règle 35 CBE) demeurent inchangées

II. Indications à suivre

1. Qualité d'impression des pièces de la demande

La qualité d'impression des pièces de la demande a une importance décisive pour leur lisibilité lors de leur traitement sur système ROC. Il est donc primordial que l'un des trois exemplaires déposés des pièces de la demande soit l'original ou, si l'original n'est pas disponible, une copie impeccable de première génération. Pour préserver cet exemplaire des risques de froissure et de pliure, on veillera à le placer dans une enveloppe ad hoc.

2. Papier

- a) Utiliser si possible du papier blanc et sans bois (80 à 120 g/m²)
- b) Format: DIN A4 (29,7 x 21 cm).
- c) Les feuilles ne doivent pas être abîmées, froissées ou pliées

3 Dactylographie

a) En principe, tous les caractères d'imprimerie peuvent être lus par le système; tous les types courants de machines à écrire ou d'imprimantes peuvent donc être utilisés. Exceptions: les cas de lettres conjointes ainsi que de polices dont certaines lettres sont surmontées d'un tréma qui touche ces dernières.

On veillera à utiliser, dans la mesure du possible, la même police pour tout le texte de la demande. On évitera en tout cas d'utiliser différentes polices pour une même page de texte.

b) Die Schrift soll gleichmäßig schwarz und konturenscharf wiedergegeben werden (keine schadhafte oder verschmutzten Typen verwenden). Es können alle handelsüblichen schwarzen Farbbänder verwendet werden.

Hinweis: Besonders bei Matrixdruckern und Tintenstrahldruckern auf gute Wiedergabequalität achten.

c) Schriftbreite: vorzugsweise 10 oder 12 Zeichen/Zoll (Buchstaben sollen sich nicht berühren, sondern deutlich separat stehen).
Zeilenabstand: 1 1/2

d) Mindestränder (Satzspiegel):
Oberer Rand: 2 cm (Papieroberkante bis Seiten-Nummer)
Linker Seitenrand: 2,5 cm (falls gewünscht, kann in diesem Bereich außerhalb des Satzspiegels die Zeilennumerierung angegeben werden).
Rechter Seitenrand: 2 cm
Unterer Rand: 2 cm
(Falls gewünscht, kann im oberen Rand, außerhalb des Satzspiegels, rechts das interne Referenzzeichen des Anmelders/Vertreters angegeben werden)

e) Die Schrifthöhe sollte mindestens 10 p (mindestens 2,1 mm Großbuchstabenhöhe) betragen

f) Es sind keine handschriftlichen Eintragungen im Text vorzunehmen (außer Sonderfall k) s.u.).

Bei Textkorrekturen sollte möglichst eine komplette neue Seite ausgedruckt werden. Überschreiben von Text mit Korrekturflüssigkeit und ähnlichem sollte unterbleiben.

g) Trennungen von Wörtern am Zeilenende sind nach Möglichkeit zu vermeiden. Als Trennungsstrich darf nur der normale Bindestrich verwendet werden (nicht zulässig sind Doppelstriche als Trennungszeichen).

h) Tabellen, chemische oder mathematische Formeln oder sonstige graphische Elemente, die in der gedruckten Patentanmeldung im Text eingefügt werden sollen, müssen auch in den Anmeldeunterlagen in die Textseiten eingefügt werden. Sie dürfen nicht am Ende der Beschreibung auf gesonderten Seiten angefügt werden.

i) Es dürfen keine Ziffern anstelle von Buchstaben verwendet werden; das gleiche gilt umgekehrt (z.B. Ziffer "0" anstelle von Buchstabe "O" oder Buchstabe "I" anstelle von Ziffer "1"). Auch müssen sich Symbole wie z.B. "/", "I" oder "\ bzw.", "J" oder "}" klar und eindeutig voneinander unterscheiden lassen.

(b) The characters must be uniformly black, with well-defined contours (do not use damaged or dirty type). Any commonly available black ribbon may be used.

N.B. Particular attention should be paid to print quality when using dot-matrix or inkjet printers.

(c) Pitch: preferably 10 or 12 cpi (ensuring that the characters are clearly separated).
Line spacing: 1 1/2

(d) Minimum margins (type area)
Top: 2 cm (top edge of paper to page number)
Left: 2.5 cm (if desired, line numbering can be shown here outside the type area).
Right: 2 cm
Bottom: 2 cm
(If desired, the applicant's or representative's internal reference may be included in the top right-hand margin, outside the type area.)

(e) The minimum character height is 10 p; upper-case characters must be at least 2.1 mm high.

(f) Handwritten emendations are not permitted (apart from in special cases covered by paragraph (k) below)

If you have to change anything in the text, make a new printout of each corrected page. Do not use correcting fluid or similar materials

(g) Try as far as possible to avoid word-breaks at the end of a line. If you have to divide a word, use the normal single hyphen (-), not the "equals" (=) sign.

(h) Tables and chemical or mathematical formulae or other graphics which are to be included in the printed application must be integrated into the main body of the text; entering them on separate sheets at the end of the description is not permissible.

(i) Do not replace letters with numbers or vice versa (for example, by using the zero sign "0" instead of the capital letter "O" or replacing the figure "1" with the letter "I"). Symbols such as "/", "I", or "\" must be clearly distinguishable. This also applies to the various types of brackets, viz. ")", "J" and "}".

b) Les caractères doivent être uniformément noirs et nets (ne pas utiliser de caractères défectueux ou encrassés). Tous les rubans noirs courants peuvent être utilisés.

Attention: veiller à la bonne qualité de la reproduction, notamment lorsque l'on utilise une imprimante par points ou une imprimante à jet d'encre.

c) Espacement des caractères: de préférence 10 ou 12 caractères/pouce (les caractères ne doivent pas se toucher mais être nettement séparés)
Interligne 1 1/2

d) Marges/blancs minimums (délimitant la surface imprimée):
Blanc de tête: 2 cm (du bord supérieur de la feuille au numéro de la page).
Marge de gauche: 2,5 cm (la numérotation des lignes peut, le cas échéant, être portée dans cette marge, hors de la surface imprimée)
Marge de droite: 2 cm
Blanc de pied: 2 cm
(Le numéro de référence interne du demandeur/mandataire peut, le cas échéant, être porté dans le blanc de tête, à droite, hors de la surface imprimée).

e) La hauteur des caractères devrait faire au minimum 10 p (au moins 2,1 mm pour les majuscules)

f) Ne faire aucune inscription manuscrite dans le texte (sauf cas exceptionnels, cf. point k) ci-après).

Si une correction doit être effectuée dans le texte, réimprimer dans la mesure du possible toute la page concernée. Ne pas utiliser de produit liquide pour corrections ou des produits similaires.

g) Eviter, dans la mesure du possible, les coupures de mot en fin de ligne. Le cas échéant, utiliser pour le tiret de coupure un trait d'union normal (les doubles tirets ne doivent pas être utilisés comme signes de division).

h) Les tableaux, les formules chimiques ou mathématiques et les autres éléments graphiques prévus pour figurer dans le texte de la demande de brevet imprimée doivent également être insérés aux endroits voulus dans les pages des pièces de la demande. Ils ne doivent pas être joints à la fin de la description sur des feuilles séparées.

i) Ne pas utiliser de chiffres au lieu de lettres ou de lettres au lieu de chiffres (par ex. le chiffre "0" pour la lettre "O" ou la lettre "I" pour le chiffre "1"). Les symboles (par ex. "/", "I", "\" ou ")", "J", "}") doivent également pouvoir être différenciés clairement et sans équivoque.

j) Patentansprüche, Beschreibung und Zusammenfassung müssen jeweils auf einer neuen Seite beginnen. Die erste Seite der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zusammenfassung muß jeweils mit der entsprechenden Bezeichnung "Patentanspruch" bzw. "Patentansprüche", "Beschreibung" und "Zusammenfassung" begonnen werden.

k) Für griechische, mathematische und andere Sonderzeichen, die auf herkömmlichen Schreibmaschinen oder Schreibsystemen nicht erzeugt werden können, wird empfohlen, soweit wie möglich die entsprechenden Substitutionen (siehe Anlage) zu verwenden. Nur falls unvermeidlich, sollten die Zeichen mit der Hand eingesetzt werden. Sonderzeichen, die auf der üblichen Belegung von PC's vorhanden sind, können benutzt werden.

l) Unterstreichungen und Fußnoten sind nach Möglichkeit zu vermeiden.

(j) Always start the claims, description and abstract on a new page. The first page of each part must begin with the appropriate heading, i.e. "Claim(s)", "Description" or "Abstract".

(k) Where Greek, mathematical and other characters cannot be generated by conventional typewriters or word-processors, it is recommended that the appropriate substitutes (see Annex) be used. As a last resort, characters may be inserted by hand. The use is permitted of the additional characters available in standard PC character sets.

(l) As far as possible, avoid underlining or footnotes.

j) Les parties de la demande qui constituent les revendications, la description et l'abrégé doivent commencer chacune sur une nouvelle page. La première page des revendications, de la description et de l'abrégé doit commencer par la mention correspondante, c-à-d. "Revendication(s)", "Description" ou "Abrégé".

k) Dans le cas de caractères grecs, de symboles mathématiques et de caractères spéciaux n'existant pas sur les machines à écrire ou dans les systèmes de traitement de texte courants, il est recommandé de recourir si possible aux transcriptions correspondantes (cf. Annexe). N'inscrire ces caractères ou symboles à la main qu'en cas d'impossibilité de faire autrement. Les caractères ou symboles spéciaux existant habituellement sur les ordinateurs personnels peuvent être utilisés.

l) Eviter, dans la mesure du possible, les soulignements et les notes en bas de page.

Sonderzeichen		Substitution
Special character		Substitute
Caractère spécial		Transcription
A	α	Alpha
B	β	Beta
Γ	γ	Gamma
Δ	δ	Delta
E	ε	Epsilon
Z	ζ	Zeta
H	η	Eta
Θ	θ	Theta
I	ι	Iota
K	κ	Kappa
Λ	λ	Lambda
M	μ	My
N	ν	Ny
Ξ	ξ	Xi
O	ο	Omicron
Π	π	pi
P	ρ	Rho
Σ	σ	Sigma
	ς	Sigma
T	τ	Tau
Υ	υ	Ypsilon
Φ	φ	Phi
X	χ	Chi
Ψ	ψ	Psi
Ω	ω	Omega
	½	1/2
œ		oe
‰		Promille/parts per thousand
© (Copyright)		c.

Übersicht über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA und die nationalen Patentbehörden 1993 geschlossen sind

Gemäß Regel 85 Absatz 1 und 3 EPÜ erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem eine Annahmestelle des EPA und/oder die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz oder die anderen zuständigen Behörden eines Vertragsstaats nicht zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind, auf den nächstfolgenden Tag, an dem diese Behörden zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind (vgl. auch Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 9. Oktober 1992, ABI EPA 1992, 756).

Die nachfolgende Übersicht enthält die Tage, an denen das EPA und die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz oder die anderen zuständigen Behörden nicht zur Entgegennahme von Schriftstücken, die europäische Patentanmeldungen betreffen, geöffnet sind.

Es ist zu erwarten, daß die zuständigen nationalen Behörden im Laufe des Jahres 1993 noch weitere Tage festsetzen werden, an denen die Patentbehörden der Vertragsstaaten geschlossen sind. Es wird deshalb empfohlen, auf entsprechende Hinweise in den einschlägigen nationalen Veröffentlichungen zu achten.

List of holidays observed by EPO filing offices and the national patent authorities in 1993

Under Rule 85, paragraphs 1 and 3, EPC, time limits which expire on a day on which one of the filing offices of the EPO and/or the central industrial property office or other competent authorities of a Contracting State are not open for receipt of documents shall extend until the first day thereafter on which those authorities are open for receipt of documents (see also the Notice from the President of the EPO dated 9 October 1992, OJ EPO 1992, 756).

The following table indicates the days on which the EPO and the central industrial property offices or the other competent authorities are not open for receipt of documents relating to European patent applications.

It is expected that the competent national authorities will fix, during 1993, further days on which the patent authorities of the Contracting States are closed. Attention should therefore be paid to corresponding notices in the relevant national publications.

Liste des jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB et des services nationaux de la propriété industrielle en 1993

Conformément à la règle 85, paragraphes 1 et 3 CBE, les délais qui expirent un jour où l'un des bureaux de réception de l'OEB et/ou le service central de la propriété industrielle ou les autres services compétents d'un Etat contractant ne sont pas ouverts pour recevoir le dépôt des pièces sont prorogés jusqu'au premier jour suivant où ces services sont ouverts pour recevoir ce dépôt (cf. également la communication du Président de l'OEB en date du 9 octobre 1992, JO OEB 1992, 756).

La liste suivante énumère les jours où l'OEB et le service central de la propriété industrielle ou les autres services compétents ne sont pas ouverts pour recevoir le dépôt de pièces afférentes à des demandes de brevet européen.

Il est probable que les services nationaux compétents fixeront en 1993 d'autres jours encore où les services nationaux de la propriété industrielle des Etats contractants ne seront pas ouverts. Il est en conséquence recommandé de tenir compte des indications données en ce sens dans les publications nationales spécialisées.

¹ Für die Dienststelle Berlin des Deutschen Patentamts gelten nur die mit gekennzeichneten Feiertage

² Fête de l'armistice

³ Fête de la Dynastie

⁴ Berchtoldstag

⁵ Annahmestelle in München geschlossen

⁶ Bank Holiday

⁷ Kirchweih/Kirmes

⁸ Das britische Patentamt ist mit Ausnahme des 10.4.1993 an Samstagen für die Entgegennahme europäischer Patentanmeldungen für die keine Priorität beansprucht wird, bis 13 00 Uhr geöffnet

⁹ Fastnacht/montag

¹⁰ Schobermesse/Kirmesmontag

¹¹ Tag der Befreiung

¹² Fête de la Victoire

¹³ Peter und Paul (nur in Rom)

¹⁴ Samstag

¹⁵ Sonntag

¹⁶ Sommersonnenwendtag

¹⁷ Annahmestelle in Den Haag geschlossen

¹⁸ San José

¹⁹ Gründonnerstag

²⁰ Nur in Madrid

²¹ Das spanische Patentamt ist an Samstagen bis 14 00 Uhr geöffnet

²² Gilt nur für die Zweigstelle Straßburg

²³ Annahmestellen in Berlin und München geschlossen

²⁴ Prayer Day

²⁵ Brückentage

²⁶ Ausrufung der Republik

²⁷ Wiederherstellung der Unabhängigkeit

²⁸ Karneval

¹ In the case of the Berlin Annex of the German Patent Office, only the asterisked days apply

² Fete de l'armistice

³ Fête de la Dynastie

⁴ Berchtoldstag

⁵ Filing office in Munich closed

⁶ Bank Holiday

⁷ Kermis

⁸ The United Kingdom Patent Office is open until 13 00 hrs on Saturdays for receipt of European patent applications for which no priority is claimed, except on 10.4.1993

⁹ Shrove Monday

¹⁰ Schobermesse/Kirmesmontag

¹¹ Liberation Day

¹² Fête de la Victoire

¹³ Feast of Saint Peter and Paul (only in Rome)

¹⁴ Saturday

¹⁵ Sunday

¹⁶ Summer Solstice

¹⁷ Filing office in The Hague closed

¹⁸ San José

¹⁹ Maundy Thursday

²⁰ Only in Madrid

²¹ The Spanish Patent Office is open until 14.00 hrs on Saturdays

²² Applies to the branch office in Strasbourg only

²³ Filing offices in Berlin and Munich closed

²⁴ Prayer Day

²⁵ Bridging days

²⁶ Proclamation of the Republic

²⁷ Restoration of independence

²⁸ Carnival

¹ Pour l'annexe de Berlin de l'Office allemand des brevets seuls sont fériés les jours marqués d'un astérisque

² Fête de l'armistice

³ Fête de la dynastie

⁴ Berchtoldstag

⁵ Bureau de réception de Munich fermé

⁶ Bank Holiday

⁷ Fête patronale

⁸ A l'exception du 10.4.1993, l'Office britannique des brevets sera ouvert tous les samedis jusqu'à 13 heures pour recevoir des dépôts de demandes de brevet européen ne revendiquant pas de droit de priorité

⁹ Lundi de carnaval

¹⁰ Lundi de kermesse

¹¹ Anniversaire de la libération

¹² Fête de la Victoire

¹³ St Pierre et St Paul (seulement à Rome)

¹⁴ Samedi

¹⁵ Dimanche

¹⁶ Fête du Solstice d'été

¹⁷ Bureau de réception de La Haye fermé

¹⁸ San José

¹⁹ Jeudi saint

²⁰ Seulement à Madrid

²¹ L'Office espagnol des brevets sera ouvert les samedis jusqu'à 14 heures

²² S'applique seulement au centre régional à Strasbourg

²³ Bureaux de réception de Berlin et de Munich fermés

²⁴ Prayer Day

²⁵ Jours de pont

²⁶ Proclamation de la République

²⁷ Restauration de l'indépendance

²⁸ Carnaval

Tag - Days - Jours	EP	AT	BE	CH/LI	DE ¹	DK	ES	FR	GB	GR	IE	IT	LU	MC	NL	PT	SE
Neujahr - New Year - Nouvel An 1.1.	x	x	x	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Heiligedreikönigstag - Epiphany - Epiphanie 6.1.	x ²³	x			x		x			x		x					x
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 9.4.	x			x	x*	x	x	x ²²	x	16.4	x				x	x	x
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques 12.4.	x	x	x	x	x*	x		x	x	19.4.	x	x	x	x	x		x
Maifeiertag - May Day - Fête du travail 1.5. ¹⁴	x	x	x		x*		x	x	3.5.	x		x	x	x		x	x
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 20.5.	x	x	x	x	x*	x		x					x	x	x		x
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte 31.5.	x	x	x	x	x*	x		x	x ⁶	7.6.			x	x	x		x
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu 10.6.	x ⁵	x			x									x		x	
Mariä Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption 15.8. ¹⁵	x	x	x		x		16.8.	x		x		x	16.8.	16.8.		x	
Allerheiligen - All Saints Day - Toussaint 1.11.	x	x	x		x		x	x				x	x	x		x	
Allerseelen - All Souls Day - Jour des Morts 2.11.			x										x				
Buß- und Betttag - Day of Prayer and Repentance - Jour de pénitence et de prière 17.11.	x ²³				x*												
Mariä Empfängnis - Feast of the Conception - Immaculée Conception 8.12.		x					x					x		x		x	
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noël 24.12.	x					x					x						x
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noël 25.12. ¹⁴	x	x	x	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noël 26.12. ¹⁵	x	x	x	x	x*	x		x ²²	27.12. 28.12.	x	x	x	27.12.		x		x
Silvester - New Year's Eve - Saint Sylvestre 31.12.	x					x											x
Nationalfeiertag - National Commemoration Day - Fête nationale		26 10	21.7.	1 8 ¹⁵	3 10.* ¹⁵	5 6. ¹⁴	12.10 6 12.	14 7.		25 3 28 10	17 3	25 4 ¹⁵	23 6.	19 11.	30 4.	10 6	
Samstage - Saturdays - Samedis	x	x	x	x	x*	x	2 ¹	x	8	x	x	x	x	x	x	x	x
Sonntage - Sundays - Dimanches	x	x	x	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sonstige Tage - Other Days - Autres jours	30.4. ¹⁷ 5.5 ¹⁷		11 11. ² 15 11. ³	2 1. ^{4 14}		8 4. ¹⁹ 17 5 ²⁴	19 3 ¹⁸ 8 4. ¹⁹ 2 5. ²⁰ 15 5. ²⁰ 9 11. ²⁰	8 5. ^{12 14} 11 11. ²	30 8 ⁶	1 3 ⁹	13 4. 7 6. ⁶ 2 8 ⁶ 25 10. ⁶ 27 12 28 12 29 12	29 6 ¹³	22 2 ⁹ 30 8 ¹⁰	27 1 ⁷ 21 5 ²⁵	5 5 ¹¹	23 2 ²⁸ 5 10 ²⁶ 1 12 ²⁷	25 6 ¹⁶

Mitteilung über die Zusammensetzung des Präsidiums der Beschwerdekammern im Geschäftsjahr 1993

Das in Regel 10 Absatz 2 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen erwähnte Präsidium der Beschwerdekammern setzt sich im Geschäftsjahr 1993 wie folgt zusammen:

Präsident des Europäischen Patentamts, Vorsitzender P. Braendli	(CH)
Vizepräsident GD 3 P. Gori	(IT)
Vorsitzender der Juristischen Beschwerdekammer R. Schulte	(DE)
Vorsitzende der Technischen Beschwerdekammern	
C. Andries	(BE)
F. Antony	(AT)
F. Gumbel	(DE)
K. Jahn	(DE)
P. Lançon	(FR)
G. D. Paterson	(GB)
C. Payraudeau	(FR)
E. Persson	(SE)
G. Szabo	(GB)
E. Turrini	(IT)
P. van den Berg	(NL)
C. Wilson	(GB)
Gewählte Mitglieder	
A. Clelland	(GB)
U. Kinkeldey	(DE)
R. Spangenberg	(DE)

Notice concerning the composition for 1993 of the Presidium of the Boards of Appeal

The composition of the Presidium of the Boards of Appeal referred to in Rule 10, paragraph 2, of the Implementing Regulations to the European Patent Convention for 1993 will be as follows:

President of the European Patent Office, Chairman P. Braendli	(CH)
Vice-President DG 3 P. Gori	(IT)
Chairman of the Legal Board of Appeal R. Schulte	(DE)
Chairmen of the Technical Boards of Appeal	
C. Andries	(BE)
F. Antony	(AT)
F. Gumbel	(DE)
K. Jahn	(DE)
P. Lançon	(FR)
G. D. Paterson	(GB)
C. Payraudeau	(FR)
E. Persson	(SE)
G. Szabo	(GB)
E. Turrini	(IT)
P. van den Berg	(NL)
C. Wilson	(GB)
Elected members	
A. Clelland	(GB)
U. Kinkeldey	(DE)
R. Spangenberg	(DE)

Communiqué relatif à la composition du Praesidium des chambres de recours pour l'année d'activité 1993

Pour l'année d'activité 1993, le Praesidium des chambres de recours visé à la règle 10, paragraphe 2 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen se compose des membres dont le nom figure ci-après:

Président de l'Office européen des brevets, P. Braendli	(CH)
Vice-Président chargé de la DG 3 P. Gori	(IT)
Président de la chambre de recours juridique R. Schulte	(DE)
Présidents des chambres de recours techniques	
C. Andries	(BE)
F. Antony	(AT)
F. Gumbel	(DE)
K. Jahn	(DE)
P. Lançon	(FR)
G. D. Paterson	(GB)
C. Payraudeau	(FR)
E. Persson	(SE)
G. Szabo	(GB)
E. Turrini	(IT)
P. van den Berg	(NL)
C. Wilson	(GB)
Membres élus	
A. Clelland	(GB)
U. Kinkeldey	(DE)
R. Spangenberg	(DE)

Mitteilung über die Besetzung der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts im Geschäftsjahr 1993

Die Aufteilung der Beschwerden auf die einzelnen Beschwerdekammern und die Bestimmung der Mitglieder und deren Vertreter, die in den einzelnen Kammern tätig werden können, erfolgen nach einem vom Präsidium der Beschwerdekammern aufgestellten Geschäftsverteilungsplan (Regel 10 (1) EPÜ und Artikel 1 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer bzw. Artikel 1 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern)

a) Große Beschwerdekammer

Zusammensetzung der Kammer¹:

Vorsitzender:
P Gori (IT)

Rechtkundige Mitglieder:
E. Persson (SE)
G.D. Paterson (GB)
C. Payraudeau (FR)
R. Schulte (DE)

Technisch vorgebildete Mitglieder:
F. Antony (AT)
P van den Berg (NL)

Stellvertretende rechtskundige Mitglieder:
G Gall (AT)
W. Moser (CH)
J.-C. Saisset (ab 1.3.93) (FR)

Stellvertretende technisch vorgebildete Mitglieder:
G Szabo (GB)
P. Lançon (FR)
A Jahn (DE)
J van Voorthuizen (bis 31.3.93) (NL)
F Gumbel (DE)
E Turrini (IT)
C Wilson (GB)
C Andries (BE)

b) Juristische Beschwerdekammer

Vorsitzender:
R. Schulte (DE)

Mitglieder²:
J.-C. Saisset (FR)
J.-C. de Preter (BE)
J.-P. Seitz (FR)
G. Davies (GB)
S. Perryman (GB)
B. Schachenmann (CH)

Notice concerning the composition of the Enlarged Board of Appeal and the Boards of Appeal of the European Patent Office in the 1993 working year

The distribution of the appeals among the individual Boards of Appeal and the designation of the members who may serve on each Board and their respective alternates take place in accordance with a business distribution scheme drawn up by the Presidium of the Boards of Appeal (Rule 10(1) EPC and Article 1 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal or Article 1 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, as appropriate).

(a) Enlarged Board of Appeal

Composition of the Board¹:

Chairman:
P. Gori (IT)

Legally qualified members:
E. Persson (SE)
G.D. Paterson (GB)
C Payraudeau (FR)
R. Schulte (DE)

Technically qualified members:
F. Antony (AT)
P. van den Berg (NL)

Alternate legally qualified members:
G. Gall (AT)
W. Moser (CH)
J.-C. Saisset (as from 1.3.93) (FR)

Alternate technically qualified members:
G. Szabo (GB)
P. Lançon (FR)
A. Jahn (DE)
J. van Voorthuizen (until 31.3.93) (NL)
F. Gumbel (DE)
E. Turrini (IT)
C. Wilson (GB)
C. Andries (BE)

(b) Legal Board of Appeal

Chairman:
R. Schulte (DE)

Members²:
J.-C. Saisset (FR)
J.-C. de Preter (BE)
J.-P. Seitz (FR)
G. Davies (GB)
S. Perryman (GB)
B. Schachenmann (CH)

Communiqué relatif à la composition de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours de l'Office européen des brevets pour l'année d'activité 1993

La répartition des recours entre les différentes chambres de recours et la désignation des membres appelés à siéger dans chaque chambre ainsi que de leurs suppléants s'effectuent conformément à un plan de répartition des affaires établi par le Praesidium des chambres de recours (règle 10(1) CBE et, suivant le cas, article 1^{er} du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours ou article 1^{er} du règlement de procédure des chambres de recours).

a) Grande Chambre de recours

Composition de la chambre¹

Président
P. Gori (IT)

Membres juristes:
E. Persson (SE)
G.D. Paterson (GB)
C. Payraudeau (FR)
R. Schulte (DE)

Membres techniciens:
F. Antony (AT)
P. van den Berg (NL)

Membres juristes suppléants:
G. Gall (AT)
W. Moser (CH)
J.-C. Saisset (à compter du 1.3.93) (FR)

Membres techniciens suppléants:
G. Szabo (GB)
P. Lançon (FR)
A. Jahn (DE)
J. van Voorthuizen (jusqu'au 31.3.93) (NL)
F. Gumbel (DE)
E. Turrini (IT)
C. Wilson (GB)
C. Andries (BE)

b) Chambre de recours juridique

Président:
R. Schulte (DE)

Membres²:
J.-C. Saisset (FR)
J.-C. de Preter (BE)
J.-P. Seitz (FR)
G. Davies (GB)
S. Perryman (GB)
B. Schachenmann (CH)

¹ Ferner gehören der Großen Beschwerdekammer folgende Mitglieder als Vertreter an Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ J Brinkhof (NL) und K Bruchhausen (DE)

² Ferner gehören der Juristischen Beschwerdekammer folgende ständige Mitglieder als Vertreter an P Gori (IT), F Benussi (IT), C Payraudeau (FR), G D Paterson (GB), E Persson (SE), W Moser (CH), L Mancini (IT), J Stephens-Ofner (GB), G Gall (AT), C Holtz (SE), M Lewenton (DE), M Aüz Castro (DE), M Schar-Schuppisser (CH), J H van Moer (BE)

¹ In addition the following members are entitled to sit in the Enlarged Board as substitutes: Members appointed under Article 160(2) EPC J Brinkhof (NL) and K Bruchhausen (DE)

² In addition the following permanent members are entitled to sit in the Legal Board as substitutes: P Gon (IT), F Benussi (IT), C Payraudeau (FR), G D Paterson (GB), E Persson (SE), W Moser (CH), L Mancini (IT), J Stephens-Ofner (GB), G Gall (AT), C Holtz (SE), M Lewenton (DE), M Aüz Castro (DE), M Schar-Schuppisser (CH), J H van Moer (BE)

¹ En outre les membres suivants sont habilités à siéger en tant que suppléants au sein de la Grande Chambre de recours Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE: J Brinkhof (NL) et K Bruchhausen (DE)

² En outre, les membres permanents suivants sont habilités à siéger en tant que suppléants au sein de la chambre de recours juridique: P Gori (IT), F Benussi (IT), C Payraudeau (FR), G D Paterson (GB), E Persson (SE), W Moser (CH), L Mancini (IT), J Stephens-Ofner (GB), G Gall (AT), C. Holtz (SE), M Lewenton (DE), M Aüz Castro (DE), M Schar-Schuppisser (CH), J.H. van Moer (BE)

**c) Technische Beschwerdekammer
3.2.1 (Mechanik)**

Vorsitzender:
F. Gumbel (DE)

Ständige Mitglieder:

Technisch vorgebildete Mitglieder:
F. Pröls (DE)
P. Alting van Geusau (NL)
M. Ceyte (FR)
S. Crane (GB)

Rechtskundige Mitglieder:
J.-C. Saisset³ (FR)
M. Schar-Schuppisser³ (CH)
J.-C. de Preter³ (BE)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

C. Fernández Oliver (ES)
L. Hornik (FR)
L. Lewis (GB)
M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)
F. Widhalm (AT)
V. Zeiler (DE)

**d) Technische Beschwerdekammer
3.2.2 (Mechanik)**

Vorsitzender
G. Szabo (GB)

Ständige Mitglieder:

Technisch vorgebildete Mitglieder:
P. Dropmann (DE)
M. Noël (FR)
W.-D. Weiss (DE)
J. Kollar (SE)

Rechtskundige Mitglieder:
M. Aúz Castro³ (DE)
J.H. van Moer (BE)
G. Davies³ (GB)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ

C. Fernández Oliver (ES)
L. Hornik (FR)
L. Lewis (GB)
M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)
F. Widhalm (AT)
V. Zeiler (DE)

**e) Technische Beschwerdekammer
3.2.3 (Mechanik)**

Vorsitzender
C. Wilson (GB)

Ständige Mitglieder:

Technisch vorgebildete Mitglieder:
F. Brösamle (DE)
K. Stamm (CH)
J. Du Pouget de Nadaillac (FR)
H. Andrä (DE)

Rechtskundige Mitglieder:
W. Moser (CH)
L. Mancini³ (IT)
G. Gall (AT)

**(c) Technical Board of Appeal 3.2.1
(Mechanics)**

Chairman:
F. Gumbel (DE)

Permanent Members:

Technically qualified members:
F. Pröls (DE)
P. Alting van Geusau (NL)
M. Ceyte (FR)
S. Crane (GB)

Legally qualified members:
J.-C. Saisset³ (FR)
M. Schar-Schuppisser³ (CH)
J.-C. de Preter³ (BE)

Members appointed under Article
160(2) EPC:

C. Fernández Oliver (ES)
L. Hornik (FR)
L. Lewis (GB)
M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)
F. Widhalm (AT)
V. Zeiler (DE)

**(d) Technical Board of Appeal 3.2.2
(Mechanics)**

Chairman:
G. Szabo (GB)

Permanent Members:

Technically qualified members:
P. Dropmann (DE)
M. Noël (FR)
W.-D. Weiss (DE)
J. Kollar (SE)

Legally qualified members:
M. Aúz Castro³ (DE)
J.H. van Moer (BE)
G. Davies³ (GB)

Members appointed under Article
160(2) EPC:

C. Fernández Oliver (ES)
L. Hornik (FR)
L. Lewis (GB)
M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)
F. Widhalm (AT)
V. Zeiler (DE)

**(e) Technical Board of Appeal 3.2.3
(Mechanics)**

Chairman:
C. Wilson (GB)

Permanent Members:

Technically qualified members:
F. Brösamle (DE)
K. Stamm (CH)
J. Du Pouget de Nadaillac (FR)
H. Andrä (DE)

Legally qualified members:
W. Moser (CH)
L. Mancini³ (IT)
G. Gall (AT)

**c) Chambre de recours technique
3.2.1 (Mécanique)**

Président:
F. Gumbel (DE)

Membres permanents:

Membres techniciens:
F. Pröls (DE)
P. Alting van Geusau (NL)
M. Ceyte (FR)
S. Crane (GB)

Membres juristes:
J.-C. Saisset³ (FR)
M. Schar-Schuppisser³ (CH)
J.-C. de Preter³ (BE)

Membres nommés en application de
l'article 160(2) CBE:

C. Fernández Oliver (ES)
L. Hornik (FR)
L. Lewis (GB)
M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)
F. Widhalm (AT)
V. Zeiler (DE)

**d) Chambre de recours technique
3.2.2 (Mécanique)**

Président:
G. Szabo (GB)

Membres permanents:

Membres techniciens:
P. Dropmann (DE)
M. Noël (FR)
W.-D. Weiss (DE)
J. Kollar (SE)

Membres juristes:
M. Aúz Castro³ (DE)
J.H. van Moer (BE)
G. Davies³ (GB)

Membres nommés en application de
l'article 160(2) CBE:

C. Fernández Oliver (ES)
L. Hornik (FR)
L. Lewis (GB)
M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)
F. Widhalm (AT)
V. Zeiler (DE)

**e) Chambre de recours technique
3.2.3 (Mécanique)**

Président:
C. Wilson (GB)

Membres permanents:

Membres techniciens:
F. Brösamle (DE)
K. Stamm (CH)
J. Du Pouget de Nadaillac (FR)
H. Andrä (DE)

Membres juristes:
W. Moser (CH)
L. Mancini³ (IT)
G. Gall (AT)

³ Mitglied mehrerer Technischer Beschwerdekammern

³ Member of several Technical Boards of Appeal

³ Membre de plusieurs chambres de recours technique

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE:
C Fernández Oliver (ES)	C. Fernández Oliver (ES)	C. Fernández Oliver (ES)
L Hornik (FR)	L Hornik (FR)	L Hornik (FR)
L Lewis (GB)	L. Lewis (GB)	L Lewis (GB)
M.-A. Luberne (FR)	M -A Luberne (FR)	M -A Luberne (FR)
D Vila (ES)	D. Vila (ES)	D Vila (ES)
F Widhalm (AT)	F Widhalm (AT)	F Widhalm (AT)
V Zeiler (DE)	V Zeiler (DE)	V Zeiler (DE)
f) Technische Beschwerdekammer 3.2.4 (Mechanik)	(f) Technical Board of Appeal 3.2.4 (Mechanics)	f) Chambre de recours technique 3.2.4 (Mécanique)
Vorsitzender: C Andries (BE)	Chairman: C Andries (BE)	Président: C Andries (BE)
Ständige Mitglieder	Permanent Members:	Membres permanents
Technisch vorgebildete Mitglieder:	Technically qualified members:	Membres techniciens:
R Gryc (FR)	R. Gryc (FR)	R. Gryc (FR)
M. Hatherly (GB)	M. Hatherly (GB)	M. Hatherly (GB)
H. Berger (DE)	H. Berger (DE)	H. Berger (DE)
P Petti (IT)	P. Petti (IT)	P. Petti (IT)
Rechtskundige Mitglieder	Legally qualified members	Membres juristes:
M Lewenton ³ (DE)	M Lewenton ³ (DE)	M Lewenton ³ (DE)
J -C de Preter ³ (BE)	J.-C. de Preter ³ (BE)	J.-C. de Preter ³ (BE)
J.-P. Seitz (FR)	J -P. Seitz (FR)	J.-P. Seitz (FR)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE
C Fernández Oliver (ES)	C Fernández Oliver (ES)	C Fernández Oliver (ES)
L Hornik (FR)	L Hornik (FR)	L. Hornik (FR)
L Lewis (GB)	L Lewis (GB)	L. Lewis (GB)
M -A Luberne (FR)	M.-A. Luberne (FR)	M.-A. Luberne (FR)
D. Vila (ES)	D. Vila (ES)	D Vila (ES)
F Widhalm (AT)	F Widhalm (AT)	F Widhalm (AT)
V. Zeiler (DE)	V Zeiler (DE)	V. Zeiler (DE)
g) Technische Beschwerdekammer 3.2.5 (Mechanik)	(g) Technical Board of Appeal 3.2.5 (Mechanics)	g) Chambre de recours technique 3.2.5 (Mécanique)
Vorsitzender und rechtskundiges Mitglied: C Payraudeau (FR)	Chairman and legally qualified member: C. Payraudeau (FR)	Président et membre juriste: C. Payraudeau (FR)
Ständige Mitglieder:	Permanent Members:	Membres permanents:
Technisch vorgebildete Mitglieder:	Technically qualified members:	Membres techniciens
H Seidenschwarz (DE)	H. Seidenschwarz (DE)	H. Seidenschwarz (DE)
M Liscourt (FR)	M. Liscourt (FR)	M. Liscourt (FR)
R Ostertag (CH)	R. Ostertag (CH)	R. Ostertag (CH)
R Burkhart (DE)	R. Burkhart (DE)	R. Burkhart (DE)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE
C Fernández Oliver (ES)	C. Fernández Oliver (ES)	C. Fernández Oliver (ES)
L Hornik (FR)	L. Hornik (FR)	L. Hornik (FR)
L Lewis (GB)	L. Lewis (GB)	L. Lewis (GB)
M -A Luberne (FR)	M.-A. Luberne (FR)	M -A Luberne (FR)
D Vila (ES)	D. Vila (ES)	D. Vila (ES)
F Widhalm (AT)	F Widhalm (AT)	F Widhalm (AT)
V Zeiler (DE)	V. Zeiler (DE)	V. Zeiler (DE)
h) Technische Beschwerdekammer 3.3.1 (Chemie)	(h) Technical Board of Appeal 3.3.1 (Chemistry)	h) Chambre de recours technique 3.3.1 (Chimie)
Vorsitzender A Jahn (DE)	Chairman: A Jahn (DE)	Président A Jahn (DE)
Ständige Mitglieder:	Permanent Members:	Membres permanents:
Technisch vorgebildete Mitglieder:	Technically qualified members:	Membres techniciens:
R Andrews (GB)	R. Andrews (GB)	R. Andrews (GB)
R Spangenberg (DE)	R Spangenberg (DE)	R Spangenberg (DE)
P. Krasa (AT)	P Krasa (AT)	P. Krasa (AT)
J. Jonk (NL)	J Jonk (NL)	J. Jonk (NL)
Rechtskundige Mitglieder:	Legally qualified members:	Membres juristes
J Stephens-Ofner ³ (GB)	J Stephens-Ofner ³ (GB)	J. Stephens-Ofner ³ (GB)
J -C Saisset ³ (FR)	J.-C. Saisset ³ (FR)	J.-C. Saisset ³ (FR)
M Schar-Schuppisser ³ (CH)	M. Schar-Schuppisser ³ (CH)	M. Schar-Schuppisser ³ (CH)

³ Mitglied mehrerer Technischer Beschwerdekammern

³ Member of several Technical Boards of Appeal

³ Membre de plusieurs chambres de recours technique

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

H. Barton (DE)
 F. Bauriedel (DE)
 D. Holzner (DE)
 W. Kaltenecker (AT)
 A. Ktenas (GR)
 L. Lewis (GB)
 M. Netzer (CH)
 S. Pürro (CH)
 C. Velasco Nieto (ES)
 R. Walles (SE)
 K. Wolf (AT)

i) Technische Beschwerdekammer 3.3.2 (Chemie)

Vorsitzender:
 P. Lançon (FR)

Ständige Mitglieder:

Technisch vorgebildete Mitglieder:

A. Nuss (LU)
 U. Kinkeldey (DE)
 M. Eberhard (FR)
 I. Holliday (GB)
 L. Galligani (ab 1.3.93) (IT)

Rechtskundige Mitglieder:

R. Schulte (DE)
 C. Holtz³ (SE)
 S. Perryman³ (GB)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

H. Barton (DE)
 F. Bauriedel (DE)
 D. Holzner (DE)
 W. Kaltenecker (AT)
 A. Ktenas (GR)
 L. Lewis (GB)
 M. Netzer (CH)
 S. Pürro (CH)
 C. Velasco Nieto (ES)
 R. Walles (SE)
 K. Wolf (AT)

j) Technische Beschwerdekammer 3.3.3 (Chemie)

Vorsitzender:
 F. Antony (AT)

Ständige Mitglieder:

Technisch vorgebildete Mitglieder:

C. Gérardin (FR)
 R. Lunzer (GB)
 H. Fessel (DE)
 R. Young (GB)
 P. Kitzmantel (ab 1.3.93) (AT)

Rechtskundige Mitglieder:

F. Benussi³ (IT)
 J. Stephens-Ofner³ (GB)
 M. Aúz Castro³ (DE)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

H. Barton (DE)
 F. Bauriedel (DE)
 D. Holzner (DE)
 W. Kaltenecker (AT)
 A. Ktenas (GR)
 L. Lewis (GB)
 M. Netzer (CH)

Members appointed under Article 160(2) EPC:

H. Barton (DE)
 F. Bauriedel (DE)
 D. Holzner (DE)
 W. Kaltenecker (AT)
 A. Ktenas (GR)
 L. Lewis (GB)
 M. Netzer (CH)
 S. Pürro (CH)
 C. Velasco Nieto (ES)
 R. Walles (SE)
 K. Wolf (AT)

(i) Technical Board of Appeal 3.3.2 (Chemistry)

Chairman:
 P. Lançon (FR)

Permanent Members

Technically qualified members:

A. Nuss (LU)
 U. Kinkeldey (DE)
 M. Eberhard (FR)
 I. Holliday (GB)
 L. Galligani (as from 1.3.93) (IT)

Legally qualified members:

R. Schulte (DE)
 C. Holtz³ (SE)
 S. Perryman³ (GB)

Members appointed under Article 160(2) EPC:

H. Barton (DE)
 F. Bauriedel (DE)
 D. Holzner (DE)
 W. Kaltenecker (AT)
 A. Ktenas (GR)
 L. Lewis (GB)
 M. Netzer (CH)
 S. Pürro (CH)
 C. Velasco Nieto (ES)
 R. Walles (SE)
 K. Wolf (AT)

(j) Technical Board of Appeal 3.3.3 (Chemistry)

Chairman:
 F. Antony (AT)

Permanent Members:

Technically qualified members:

C. Gérardin (FR)
 R. Lunzer (GB)
 H. Fessel (DE)
 R. Young (GB)
 P. Kitzmantel (as from 1.3.93) (AT)

Legally qualified members:

F. Benussi³ (IT)
 J. Stephens-Ofner³ (GB)
 M. Aúz Castro³ (DE)

Members appointed under Article 160(2) EPC:

H. Barton (DE)
 F. Bauriedel (DE)
 D. Holzner (DE)
 W. Kaltenecker (AT)
 A. Ktenas (GR)
 L. Lewis (GB)
 M. Netzer (CH)

Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE:

H. Barton (DE)
 F. Bauriedel (DE)
 D. Holzner (DE)
 W. Kaltenecker (AT)
 A. Ktenas (GR)
 L. Lewis (GB)
 M. Netzer (CH)
 S. Pürro (CH)
 C. Velasco Nieto (ES)
 R. Walles (SE)
 K. Wolf (AT)

i) Chambre de recours technique 3.3.2 (Chimie)

Président:
 P. Lançon (FR)

Membres permanents:

Membres techniciens:

A. Nuss (LU)
 U. Kinkeldey (DE)
 M. Eberhard (FR)
 I. Holliday (GB)
 L. Galligani (à compter du 1.3.93) (IT)

Membres juristes:

R. Schulte (DE)
 C. Holtz³ (SE)
 S. Perryman³ (GB)

Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE:

H. Barton (DE)
 F. Bauriedel (DE)
 D. Holzner (DE)
 W. Kaltenecker (AT)
 A. Ktenas (GR)
 M. Netzer (CH)
 S. Pürro (CH)
 C. Velasco Nieto (ES)
 R. Walles (SE)
 K. Wolf (AT)

j) Chambre de recours technique 3.3.3 (Chimie)

Président:
 F. Antony (AT)

Membres permanents:

Membres techniciens

C. Gérardin (FR)
 R. Lunzer (GB)
 H. Fessel (DE)
 R. Young (GB)
 P. Kitzmantel (à compter du 1.3.93) (AT)

Membres juristes:

F. Benussi³ (IT)
 J. Stephens-Ofner³ (GB)
 M. Aúz Castro³ (DE)

Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE:

H. Barton (DE)
 F. Bauriedel (DE)
 D. Holzner (DE)
 W. Kaltenecker (AT)
 A. Ktenas (GR)
 L. Lewis (GB)
 M. Netzer (CH)

³ Mitglied mehrerer Technischer Beschwerdekammern

³ Member of several Technical Boards of Appeal

³ Membre de plusieurs chambres de recours technique

S Pürro (CH)	S. Pürro (CH)	S. Pürro (CH)
C Velasco Nieto (ES)	C Velasco Nieto (ES)	C. Velasco Nieto (ES)
R Walles (SE)	R Walles (SE)	R. Walles (SE)
K. Wolf (AT)	K Wolf (AT)	K Wolf (AT)
k) Technische Beschwerdekammer 3.4.1 (Physik)	(k) Technical Board of Appeal 3.4.1 (Physics)	k) Chambre de recours technique 3.4.1 (Physique)
Vorsitzender und rechtskundiges Mitglied:	Chairman and legally qualified member:	Président et membre juriste:
G.D. Paterson (GB)	G D Paterson (GB)	G.D. Paterson (GB)
Ständige Mitglieder:	Permanent Members:	Membres permanents:
Technisch vorgebildete Mitglieder:	Technically qualified members	Membres techniciens
H. Reich (DE)	H Reich (DE)	H Reich (DE)
Y. van Henden (FR)	Y. van Henden (FR)	Y van Henden (FR)
R Shukla (GB)	R. Shukla (GB)	R. Shukla (GB)
U Himmler (DE)	U Himmler (DE)	U. Himmler (DE)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE:
H Beyer (DE)	H Beyer (DE)	H. Beyer (DE)
U Greis (DE)	U Greis (DE)	U. Greis (DE)
M. Janin (FR)	M. Janin (FR)	M Janin (FR)
W. Schedelbeck (DE)	W. Schedelbeck (DE)	W. Schedelbeck (DE)
l) Technische Beschwerdekammer 3.4.2 (Physik)	(l) Technical Board of Appeal 3.4.2 (Physics)	l) Chambre de recours technique 3.4.2 (Physique)
Vorsitzender:	Chairman:	Président:
E. Turrini (IT)	E. Turrini (IT)	E. Turrini (IT)
Ständige Mitglieder:	Permanent Members:	Membres permanents:
Technisch vorgebildete Mitglieder:	Technically qualified members	Membres techniciens
C. Black (GB)	C Black (GB)	C. Black (GB)
W.W. Hofmann (DE)	W.W. Hofmann (DE)	W.W. Hofmann (DE)
M. Chomentowski (FR)	M. Chomentowski (FR)	M. Chomentowski (FR)
R Zottmann (DE)	R. Zottmann (DE)	R. Zottmann (DE)
Rechtskundige Mitglieder:	Legally qualified members:	Membres juristes:
L Mancini ³ (IT)	L Mancini ³ (IT)	L. Mancini ³ (IT)
M. Lewenton ³ (DE)	M. Lewenton ³ (DE)	M Lewenton ³ (DE)
B. Schachenmann (CH)	B. Schachenmann (CH)	B. Schachenmann (CH)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE:
H. Beyer (DE)	H. Beyer (DE)	H Beyer (DE)
U Greis (DE)	U Greis (DE)	U Greis (DE)
M. Janin (FR)	M. Janin (FR)	M Janin (FR)
W. Schedelbeck (DE)	W. Schedelbeck (DE)	W Schedelbeck (DE)
m) Technische Beschwerdekammer 3.5.1 (Elektrotechnik)	(m) Technical Board of Appeal 3.5.1 (Electricity)	m) Chambre de recours technique 3.5.1 (Electricité)
Vorsitzender:	Chairman:	Président
P van den Berg (NL)	P van den Berg (NL)	P. van den Berg (NL)
Ständige Mitglieder:	Permanent Members:	Membres permanents
Technisch vorgebildete Mitglieder:	Technically qualified members:	Membres techniciens:
W Oettinger (DE)	W. Oettinger (DE)	W. Oettinger (DE)
C Biggio (IT)	C. Biggio (IT)	C. Biggio (IT)
R Randes (SE)	R. Randes (SE)	R Randes (SE)
A Clelland (GB)	A Clelland (GB)	A. Clelland (GB)
Rechtskundige Mitglieder:	Legally qualified members:	Membres juristes:
F Benussi ³ (IT)	F. Benussi ³ (IT)	F. Benussi ³ (IT)
C Holtz ³ (SE)	C. Holtz ³ (SE)	C. Holtz ³ (SE)
G Davies ³ (GB)	G Davies ³ (GB)	G. Davies ³ (GB)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:	Members appointed under Article 160(2) EPC:	Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE:
J Borloz (CH)	J Borloz (CH)	J. Borloz (CH)
E. Colomé (FR)	E Colomé (FR)	E Colomé (FR)
A. Kutzelnigg (AT)	A. Kutzelnigg (AT)	A. Kutzelnigg (AT)
L Törnroth (SE)	L Törnroth (SE)	L. Törnroth (SE)

³ Mitglied mehrerer Technischer Beschwerdekammern

³ Member of several Technical Boards of Appeal

³ Membre de plusieurs chambres de recours technique

n) Technische Beschwerdekammer 3.5.2 (Elektrotechnik)

Vorsitzender und rechtskundiges Mitglied:

E. Persson (SE)

Ständige Mitglieder:

Technisch vorgebildete Mitglieder:
J. van Voorthuizen (bis 31.3.93)

(NL)
W Wheeler (GB)
A. Hagenbucher (DE)
M Villemin (FR)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:

J. Borloz (CH)
E. Colomé (FR)
A Kutzelnigg (AT)
L Törnroth (SE)

Jedes rechtskundige Mitglied kann in einzelnen Fällen auch in Technischen Beschwerdekammern tätig werden, denen es nicht als Mitglied angehört.

Falls erforderlich, kann ein technisch vorgebildetes Mitglied auch zum Mitglied einer anderen Kammer als der, der es an sich angehört, bestimmt werden.

o) Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten⁴

Vorsitzender:

P. Gori (IT),

Vizepräsident des Europäischen Patentamts und Leiter der Generaldirektion 3 (Beschwerde) in München

Mitglieder aus dem Europäischen Patentamt⁵:

W Moser (CH)
L. Mancini (IT)
J. Stephens-Ofner (GB)
J. Saisset (FR)
C. Holtz (SE)
M. Lewenton (DE)

Mitglieder aus den Reihen der zugelassenen Vertreter:

A. Armengaud Aîné (FR)
C. Bertschinger (CH)
E. Bokelmann (DE)
P. Dellicour (BE)
L. Duran (ES)
C. Kalonarou (GR)
E Klausner (IT)

(n) Technical Board of Appeal 3.5.2 (Electricity)

Chairman and legally qualified member:

E. Persson (SE)

Permanent Members:

Technically qualified members

J. van Voorthuizen (until 31 3.93) (NL)
W. Wheeler (GB)
A. Hagenbucher (DE)
M Villemin (FR)

Members appointed under Article 160(2) EPC:

J. Borloz (CH)
E. Colomé (FR)
A. Kutzelnigg (AT)
L. Törnroth (SE)

Each legally qualified member is entitled to sit for particular cases also in Technical Boards in which he is not a member.

Where necessary, a technically qualified member may also be designated as a member of the Board other than the one to which he has been appointed.

(o) Disciplinary Board of Appeal⁴

Chairman:

P Gori (IT),

Vice-President of the European Patent Office and head of Directorate-General 3 (Appeals) in Munich

Members from the European Patent Office⁵:

W. Moser (CH)
L. Mancini (IT)
J. Stephens-Ofner (GB)
J. Saisset (FR)
C. Holtz (SE)
M. Lewenton (DE)

Members from among the professional representatives:

A. Armengaud Aîné (FR)
C. Bertschinger (CH)
E. Bokelmann (DE)
P. Dellicour (BE)
L. Duran (ES)
C. Kalonarou (GR)
E. Klausner (IT)

n) Chambre de recours technique 3.5.2 (Electricité)

Président et membre juriste:

E. Persson (SE)

Membres permanents:

Membres techniciens:

J. van Voorthuizen (jusqu'au 31.3.93) (FR)
W Wheeler (GB)
A. Hagenbucher (DE)
M Villemin (FR)

Membres nommés en application de l'article 160(2) CBE

J. Borloz (CH)
E. Colomé (FR)
A Kutzelnigg (AT)
L. Törnroth (SE)

Chaque membre de la chambre de recours juridique est également habilité à siéger, dans des cas particuliers, au sein de chambres de recours techniques dont il n'est pas membre.

Un membre technicien d'une chambre de recours technique peut, en tant que de besoin, être également désigné comme membre d'une autre chambre.

o) Chambre de recours statuant en matière disciplinaire⁴

Président:

P. Gori (IT),

Vice-Président de l'Office européen des brevets chargé de la direction générale 3 (Recours)

Membres choisis parmi les agents de l'Office européen des brevets⁵:

W Moser (CH)
L. Mancini (IT)
J. Stephens-Ofner (GB)
J. Saisset (FR)
C. Holtz (SE)
M. Lewenton (DE)

Membres choisis parmi les mandataires agréés:

A. Armengaud Aîné (FR)
C. Bertschinger (CH)
E. Bokelmann (DE)
P. Dellicour (BE)
L. Duran (ES)
C. Kalonarou (GR)
E. Klausner (IT)

⁴ Für die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten stellt gemäß Artikel 1 der ergänzenden Verfahrensordnung dieser Kammer der Vorsitzende den Geschäftsverteilungsplan auf

⁵ Ferner gehören der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten folgende ständige Mitglieder als Vertreter an: F Benussi (IT), C Payraudeau (FR), R Schulte (DE) G D Paterson (GB), E Persson (SE)

⁴ The Disciplinary Board of Appeal's business distribution scheme is drawn up by its Chairman pursuant to Article 1 of the Additional Rules of Procedure of the Board

⁵ In addition the following permanent members are entitled to sit in the Disciplinary Board as substitutes: F Benussi (IT), C Payraudeau (FR), R Schulte (DE) G D Paterson (GB) E Persson (SE)

⁴ En ce qui concerne la chambre de recours statuant en matière disciplinaire, le plan de répartition des affaires est établi par le Président de la chambre, conformément à l'article premier du règlement de procédure additionnel de cette chambre

⁵ En outre, les membres permanents suivants sont habilités à siéger en tant que suppléants à la chambre de recours statuant en matière disciplinaire: F Benussi (IT), C Payraudeau (FR), R Schulte (DE), G D Paterson (GB), E Persson (SE)

Einbanddecken für das Patentblatt und für das Amtsblatt

Einbanddecken für das Europäische Patentblatt und für das Amtsblatt des Europäischen Patentamts sind beim

Carl Heymanns Verlag KG
Luxemburger Straße 449
W - 5000 Köln 41

zu beziehen. Folgende Decken sind lieferbar:

Patentblatt

Jg 1988, 89, 90, 92 - je 12 Decken

Amtsblatt

Jg 1987 bis 1992 - je 1 Decke

Der Preis für eine Decke beträgt 21 DEM zuzüglich Versandkosten.

Binders for the Patent Bulletin and the Official Journal

Binders for the European Patent Bulletin and the Official Journal of the European Patent Office are obtainable from

Carl Heymanns Verlag KG
Luxemburger Str 449
W - 5000 Cologne 41

The following binders are available

Patent Bulletin

1983, 89, 90, 92 - 12 binders each

Official Journal

1987 to 1992 - 1 binder each

The price per binder is DEM 21 plus postage and packing

Reliures pour le Bulletin européen des brevets et le Journal officiel

Il est possible de se procurer des reliures pour le Bulletin européen des brevets et le Journal officiel de l'Office européen des brevets auprès de

Carl Heymanns Verlag KG
Luxemburger Str. 449
W - 5000 Cologne 41

Les reliures suivantes sont disponibles:

Bulletin européen des brevets

1988, 89, 90, 92 - 12 reliures par année.

Journal officiel de l'OEB

1987 jusque 1992 - 1 reliure par année

Le prix d'une reliure est de 21 DEM, frais d'envoi en sus

Darstellung von Nucleotid- und Aminosäuresequenzen in Patentanmeldungen und Einreichung von Sequenzprotokollen

Die seit 1 Januar 1993 geltenden Bestimmungen über die Darstellung von Nucleotid- und Aminosäuresequenzen in Patentanmeldungen und die Einreichung von Sequenzprotokollen auf elektronischen Datenträgern sind in der **Beilage Nr. 2 zum Amtsblatt des EPA 12/1992** veröffentlicht worden.

Diese Beilage ist den Abonnenten des Amtsblatts gesondert übermittelt worden.

Wichtiger Hinweis

Die neuen Bestimmungen gelten:

- für europäische Patentanmeldungen, **die ab 1. Januar 1993 eingereicht worden sind**,

- für internationale Anmeldungen, **die ab 1. Januar 1993 eingereicht worden sind** und für die das EPA Internationale Recherchenbehörde ist, sowie

- für Euro-PCT-Anmeldungen mit einem internationalen Anmeldedatum **ab 1. Januar 1993**, die in die nationale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt eintreten

Bei Anmeldungen mit einem **vor dem 1. Januar 1993** liegenden Anmeldetag verfährt das EPA wie bisher, d h vor Inkrafttreten der zwingend vorgeschriebenen Regelung, empfiehlt, den Anmeldern jedoch, die technischen Bedingungen für die Einreichung von Sequenzprotokollen sowie für elektronische Datenträger einzuhalten, die den Anhängen I und II zu dem in der Beilage Nr. 2 zum ABI. EPA 12/1992 veröffentlichten Beschluß des Präsidenten des EPA zu entnehmen sind.

Representation of nucleotide and amino acid sequences in patent applications and filing of sequence listings

The provisions for the representation of nucleotide and amino acid sequences in patent applications and the filing of sequence listings on electronic data carriers, which entered into force on 1 January 1993, were published in **Supplement No. 2 to Official Journal No. 12/1992**.

The supplement has been forwarded separately to subscribers to the Official Journal.

Important notice:

The new provisions apply to the following:

- European patent applications filed **on or after 1 January 1993**

- international applications filed **on or after 1 January 1993** with the EPO as International Searching Authority

- Euro-PCT applications entering into the regional phase before the EPO as designated or elected Office, and whose international filing date is **1 January 1993 or later**.

For applications with a filing date **before 1 January 1993**, the EPO will continue to operate the previous non-mandatory procedure. However, regarding the technical aspects of the presentation of sequence listings and the use of electronic data carriers, the Office recommends that applicants follow the rules set out in Annexes I and II to the Decision of the President of the EPO, published in Supplement No 2 to OJ EPO 12/1992

Représentation de séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes de brevet et dépôt de listes de séquences

Les dispositions concernant la représentation de séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes de brevet et le dépôt de listes de séquences sur un support électronique de données, en vigueur depuis le 1^{er} janvier 1993, ont été publiées au **Supplément n° 2 au Journal officiel 12/1992**

Ce supplément a été diffusé séparément aux abonnés du Journal officiel.

Avis important

Les nouvelles dispositions s'appliquent

- aux demandes de brevet européen **déposées à compter du 1^{er} janvier 1993**,

- aux demandes internationales pour lesquelles l'OEB est administration chargée de la recherche internationale, ayant été **déposées à compter du 1^{er} janvier 1993**, ainsi qu'aux

- demandes euro-PCT entrant dans la phase régionale auprès de l'OEB en tant qu'office désigné ou élu et ayant une date de dépôt international à **compter du 1^{er} janvier 1993**

En ce qui concerne les demandes ayant une date de dépôt **antérieure au 1^{er} janvier 1993**, l'OEB continuera à appliquer la procédure non contraignante antérieure, tout en recommandant aux déposants de suivre, pour ce qui est des caractéristiques techniques relatives à la présentation des listes de séquences ainsi qu'aux supports électroniques de données, les Annexes I et II de la décision du Président de l'OEB, publiée au Supplément n° 2 au JO OEB 12/1992.

VERTRETUNG**Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung****1. Mitglieder der Prüfungskommission und der Prüfungsausschüsse***1.1 Mitglieder der Prüfungskommission*

Die Amtszeit der nachfolgenden Mitglieder endete am 30. November 1992: Frau B. Günzel (DE), Herren J.-F. Léger (CH) und R.C. Petersen (GB). Die Amtszeit des Herrn P. Herzog (LU) wird am 31. Januar 1993 enden.

Der Präsident des Europäischen Patentamtes hat zu Mitgliedern der Prüfungskommission berufen:

- auf Vorschlag des Präsidenten des Rats des Instituts der zugelassenen Vertreter erneut die Herren J.-F. Léger und R.C. Petersen,

- erneut Frau B. Günzel; Frau L. Dybdahl Österborg (DK) wird Mitglied der Prüfungskommission ab 1 Februar 1993.

Die Amtszeit dieser Mitglieder endet am 30. November 1996

1.2 Mitglieder der Prüfungsausschüsse

Die Amtszeit des Herrn J. Combeau (FR), der Frau B. Molac (FR) und des Herrn R.C. Petersen als Vorsitzende der Prüfungsausschüsse I, II bzw. III endete am 30. November 1992. Die Prüfungskommission hat diese Mitglieder erneut als Vorsitzende dieser Prüfungsausschüsse ernannt. Ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 1994.

Nach Ablauf ihrer Amtszeit sind Herr K.-H. Meyer-Dulheuer (DE) mit Wirkung vom 1. Oktober 1992, Frau M. Linderoth (SE) und die Herren E. Christiansen (DK), D. David (FR), F. Ibanez (ES), L. Nuss (FR), P. Rostovanyi (SE), H.-J. Rudolph (DE) mit Wirkung vom 1. November 1992, die Herren I. Koch (DE), M. Ruggiu (IT), J. van Geyt (BE) mit Wirkung vom 1. Dezember 1992 und die Herren P. Michel (GB), I. Muir (GB) mit Wirkung vom 1. Januar 1993 erneut zum Mitglied eines Prüfungsausschusses ernannt worden. Die Amtszeit von Herrn H.-J. Rudolph endet am 31. Oktober 1993, die Amtszeit der übrigen Mitglieder endet am 31. Oktober 1994.

Die Herren P. Güthlein (DE) und T. Ström (SE) sind seit dem 31. Oktober 1992 nicht mehr Mitglied eines Prüfungsausschusses.

Die Prüfungskommission hat Frau I. Pielka (GB) und Herrn H.-J. Fischer

REPRESENTATION**Examination Board for the European Qualifying Examination****1. Members of the Examination Board and Examination Committees***1.1 Members of the Examination Board*

The terms of office of the following members expired on 30 November 1992: Mrs B. Günzel (DE), Messrs J.-F. Léger (CH) and R.C. Petersen (GB); Mr P. Herzog's (LU) term of office will expire on 31 January 1993.

The President of the European Patent Office has appointed as members of the Examination Board:

- on a proposal from the President of the Council of the Institute of Professional Representatives Messrs J.-F. Léger and R.C. Petersen for a further term of office ;

- Mrs B. Günzel for a further term of office; Mrs L. Dybdahl Osterborg (DK) will be a member of the Examination Board with effect from 1 February 1993.

The term of office of these members will expire on 30 November 1996.

1.2 Members of the Examination Committees

The term of office of Mr J. Combeau (FR), Mrs B. Molac (FR) and Mr R.C. Petersen as Chairmen of Examination Committees I, II and III respectively expired on 30 November 1992. The Examination Board has reappointed these members as Chairmen of these Examination Committees. The term of office will expire on 31 October 1994.

Upon expiry of their terms of office, Mr K.-H. Meyer-Dulheuer (DE) has been reappointed with effect from 1 October 1992, Mrs M. Linderoth (SE) and Messrs E. Christiansen (DK), D. David (FR), F. Ibanez (ES), L. Nuss (FR), P. Rostovanyi (SE), H.-J. Rudolph (DE) with effect from 1 November 1992, Messrs I. Koch (DE), M. Ruggiu (IT), J. van Geyt (BE) with effect from 1 December 1992 and Messrs P. Michel (GB), I. Muir (GB) with effect from 1 January 1993. Mr H.-J. Rudolph's term of office will expire on 31 October 1993; the term of office for the other members will expire on 31 October 1994.

Messrs P. Güthlein (DE) and T. Ström (SE) ceased to be members of an examination committee on 31 October 1992.

The Examination Board has appointed Mrs I. Pielka (GB) and Mr H.-J. Fischer

REPRESENTATION**Jury d'examen pour l'examen européen de qualification****1. Membres du jury d'examen et des commissions d'examen***1.1 Membres du jury d'examen*

Le mandat des membres suivants a expiré le 30 novembre 1992:

Mme B. Günzel (DE), MM. J.-F. Léger (CH) et R.C. Petersen (GB). Le mandat de M. P. Herzog (LU) va expirer le 31 janvier 1993.

Par décision du Président de l'Office européen des brevets sont reconduits dans leurs fonctions de membres du jury d'examen:

- sur proposition du Président du Conseil de l'Institut des mandataires agréés: MM. J.-F. Léger et R.C. Petersen

- Mme B. Günzel; Mme L. Dybdahl Österborg (DK) est nommée membre du jury d'examen à compter du 1^{er} février 1993.

Leur mandat se terminera le 31 octobre 1996.

1.2 Membres des commissions d'examen

Le mandat de M. J. Combeau (FR), Mme B. Molac (FR) et M. R.C. Petersen en tant que Présidents des Commissions d'examen I, II et III respectivement a pris fin le 30 novembre 1992. Le jury d'examen a nommé à nouveau ces membres en tant que Présidents de ces commissions d'examen. Leur mandat se terminera le 31 octobre 1994.

M. K.-H. Meyer-Dulheuer (DE) a vu son mandat prolongé à compter du 1^{er} octobre 1992, Mme M. Linderoth (SE) et MM. E. Christiansen (DK), D. David (FR), F. Ibanez (ES), L. Nuss (FR), P. Rostovanyi (SE), H.-J. Rudolph (DE) à compter du 1^{er} novembre 1992, MM. I. Koch (DE), M. Ruggiu (IT), J. van Geyt (BE) à compter du 1^{er} décembre 1992 et MM. P. Michel (GB), I. Muir (GB) à compter du 1^{er} janvier 1993. Le mandat de M. H.-J. Rudolph se terminera le 31 octobre 1993; le mandat des autres membres le 31 octobre 1994.

MM. P. Güthlein (DE) et T. Ström (SE) ne sont plus membres d'une commission d'examen depuis le 31 octobre 1992.

Le jury d'examen a nommé Mme I. Pielka (GB) et M. H.-J. Fischer (DE)

(DE) mit Wirkung vom 1. November 1992 zu Mitgliedern eines der drei Prüfungsausschüsse ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 1994

2. Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung (Ausführungsbestimmungen zu Artikel 12)

Die Prüfungskommission hat Punkt IX der Ausführungsbestimmungen zu Artikel 12 VEP (ABI EPA 1991, 88) geändert und zusätzlich die Punkte X, XI und XII darin aufgenommen.*

Bewerber, die zum Ablegen einer Teilprüfung berechtigt sind, sind nicht mehr an einen der beiden nächsten Prüfungstermine gebunden, wenn sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen. Legt ein Bewerber jedoch noch einmal die Gesamtprüfung ab, so wird die Berechtigung zum Ablegen einer Teilprüfung von den Ergebnissen der letzten abgelegten Gesamtprüfung abhängig gemacht.

Ein Bewerber, der bei einer Teilprüfung eine oder zwei Prüfungsaufgaben nicht besteht, braucht unter bestimmten Bedingungen nicht die gesamte Prüfung zu wiederholen, sondern nur die nicht bestandenen Prüfungsaufgaben

Die Neufassung der Ausführungsbestimmungen tritt am 1. Januar 1993 in Kraft und ist auf Bewerber anwendbar, die die Prüfung im Jahr 1992 nicht bestanden haben.

Ausführungsbestimmungen zu Artikel 12 VEP

Gestützt auf Artikel 12 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (VEP, ABI EPA 1991, 15), ändert die Prüfungskommission mit Wirkung vom 1. Januar 1993 ihre Anweisungen (ABI EPA 1991, 88) wie folgt:

I. Die Prüfer (Mitglieder der Prüfungsausschüsse) sollten sich vor Augen halten, daß durch die Prüfung festgestellt werden soll, ob die Bewerber zur Ausübung ihrer Tätigkeit geeignet sind. Die Note "Befriedigend" ist nicht als Durchschnittsnote gedacht, denn die Bewerber können in einem Jahr im Durchschnitt gut, im anderen Jahr im Durchschnitt schlecht sein. Die Prüfer müssen jede Arbeit so bewerten, als bestünde die Prüfung nur aus dieser einen Arbeit, und sich dabei vor allem folgende Frage stellen:

"Ist der Bewerber aufgrund seiner Arbeit geeignet, die Tätigkeit eines zugelassenen Vertreters vor dem Europäischen Patentamt auf dem Gebiet der Prüfungsaufgabe auszuüben?"

II. Die Prüfer sollen gebührend berücksichtigen, daß Bewerber ihre Arbeiten vielleicht nicht in ihrer Muttersprache

(DE) with effect from 1 November 1992 as members of one of the three examination committees; their term of office will expire on 31 October 1994.

2. Regulation on the European Qualifying Examination (Implementing provisions under Article 12)

The Examination Board has amended point IX of the Implementing provisions under Article 12 REE (OJ EPO 1991, 88) and has added new points X, XI and XII.*

Candidates entitled to a partial resit are no longer limited to one of the next two occasions if they make use of this option. However, if a candidate again sits a full examination, the entitlement to a partial resit will be based on the results of the latest full examination sat

A candidate who fails one or two papers in a partial resit need not, under certain circumstances, resit the whole examination but only the papers he has failed

The new version of the Implementing provisions will enter into force on 1 January 1993 and will apply to candidates who failed the examination in 1992.

Implementing provisions under Article 12 REE

Having regard to Article 12 of the Regulation on the European Qualifying Examination for professional representatives before the European Patent Office (REE, OJ EPO 1991, 15), the Examination Board amends its instructions (OJ EPO 1991, 88) as follows, with effect from 1 January 1993.

I. Examiners (members of the Examination Committees) should remember that the purpose of the examination is to establish whether candidates are fit to practise. The "pass" mark is not intended to be an average, because the average standard may be high in some years and low in others. Examiners should mark each paper as though it were the only one in the examination, asking themselves the following question:

"On the evidence of his answer to this paper, is the candidate fit to practise as a professional representative before the European Patent Office in the field covered by the paper?"

II. Examiners should bear in mind that candidates might have written their papers in a language other than their

membres d'une des trois commissions d'examen; leur mandat se terminera le 31 octobre 1994.

2. Règlement relatif à l'examen européen de qualification (Dispositions d'exécution visées à l'article 12)

Le jury d'examen a modifié le paragraphe IX des dispositions d'exécution visées à l'article 12 REE (JO OEB 1991, 88) et ajouté les nouveaux paragraphes X, XI et XII.*

Les candidats ayant le droit de repasser un examen partiel ne doivent plus nécessairement se représenter à l'une des deux sessions d'examen suivantes s'ils font usage de cette possibilité. Toutefois, si un candidat se représente à un examen complet, le droit de repasser un examen partiel dépendra des résultats obtenus au dernier examen complet.

Un candidat ayant échoué à une ou deux épreuves d'un examen partiel n'est pas tenu, dans certaines circonstances, de repasser à nouveau l'examen complet mais peut repasser uniquement les épreuves auxquelles il a échoué.

La nouvelle version des dispositions d'exécution entrera en vigueur le 1^{er} janvier 1993 et s'appliquera aux candidats ayant échoué à l'examen en 1992.

Dispositions d'exécution visées à l'article 12 REE

Eu égard à l'article 12 du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (REE, JO OEB 1991, 15), le jury d'examen modifie, avec effet à compter du 1^{er} janvier 1993, ses instructions (JO OEB 1991, 88) comme suit:

I. Les examinateurs (membres des commissions d'examen) doivent garder à l'esprit le fait que l'examen a pour objet d'établir si les candidats sont qualifiés pour exercer cette activité. Le niveau requis pour le succès à l'examen n'est pas censé être une moyenne du fait que le niveau moyen des candidats peut être élevé ou faible selon les années. Les examinateurs devront noter la copie qui leur sera soumise comme si elle était l'unique copie de l'examen, et répondre essentiellement à la question suivante:

"Le candidat s'est-il montré, par sa maîtrise du sujet, qualifié pour exercer l'activité de mandataire agréé près l'Office européen des brevets dans le domaine faisant l'objet de l'épreuve?"

II. Les examinateurs tiendront dûment compte de ce que certains candidats auront rédigé leurs copies dans une

* ABI EPA 1993, 73.

* OJ EPO 1993, 73

* JO OEB 1993, 73

geschrieben haben: Grammatik- oder Stilfehler werden daher bei der Bewertung außer acht gelassen. Der als Teil einer Patentschrift oder -anmeldung vorgeschlagene Wortlaut muß jedoch den Erfordernissen des Übereinkommens genügen; insbesondere müssen gemäß Artikel 84 die Ansprüche deutlich sein.

III. Die Prüfungsarbeiten werden nach folgender Notenskala bewertet:

- 1 Hervorragend
- 2 Sehr gut
- 3 Gut
- 4 Befriedigend
- 5 Mangelhaft
- 6 Sehr mangelhaft
- 7 Ungenügend.

IV Wird die Frage unter I bejaht, dann wird die Arbeit mit einer Note von 1 bis 4 bewertet.

Mit den Noten von 1 bis 4 soll der Prüfungskommission die Aufgabe erleichtert werden, das Ergebnis eines Bewerbers in den Fällen zu beurteilen, in denen andere Arbeiten dieses Bewerbers mit der Note 5 oder 6 bewertet worden sind. Die Note 1 sollte sehr sparsam verwendet und nur bei außerordentlich guten Leistungen vergeben werden. Die Note 2 sollte für besonders lobenswerte, die Note 3 für vollauf befriedigende und die Note 4 für Leistungen vergeben werden, die trotz gewisser Mängel brauchbar sind,

V. Andernfalls hat der Bewerber die Prüfungsaufgabe nicht bestanden. Je nach Ausmaß und Schwere der Mängel wird die Arbeit dann mit 5, 6 oder 7 bewertet. Die Note 7 bedeutet, daß der Bewerber die Prüfung keinesfalls bestehen soll.

VI. Einzelheiten zur Notengebung sind in den Bewertungsbögen enthalten und können durch die Protokolle über die Bewertungsverfahren der Prüfungsausschüsse ergänzt werden, falls diese es für zweckmäßig halten. Die Bewertungsbögen und Protokolle über die Bewertungsverfahren werden allen Bewerbern zugesandt, die die Prüfung nicht bestanden haben.

VII. Nach Artikel 12 (2) b) VEP gelten folgende Richtlinien:

Ein Bewerber hat die Prüfung bestanden, wenn er

a) nur eine Prüfungsaufgabe nicht bestanden hat, die mit der Note 5 bewertet wurde, und diese Note durch eine 3 oder eine bessere Note für mindestens eine andere Arbeit ausgeglichen wird;

b) nur eine Prüfungsaufgabe nicht bestanden hat, die mit der Note 6 bewertet wurde, und

mother tongue; faults of grammar or style are therefore not penalised. However, any text proposed as part of a patent specification or application should meet the requirements of the Convention, in particular that of Article 84 that claims be clear.

III. The papers are marked using the following grading scheme:

- 1 Excellent
- 2 Very good
- 3 Good
- 4 Pass
- 5 Inadequate
- 6 Very Inadequate
- 7 Fail.

IV. If the answer to the question in paragraph I above is "yes", a grade from 1 to 4 is awarded for the paper

The purpose of grades 1 to 4 is to guide the Examination Board when a candidate is awarded grades 5 and 6 in other papers. A 1 should be awarded very sparingly, to reward an extraordinarily good performance. A 2 should be awarded for a particularly commendable performance, a 3 for a wholly satisfactory performance and a 4 for a useful performance despite some deficiencies.

V. Otherwise, the candidate has failed the paper. Depending on the extent and seriousness of the deficiencies the paper is awarded a grade 5, 6 or 7, Grade 7 means that under no circumstances can the candidate pass the examination.

VI. Details of the marks are contained in the marking sheets and may be supplemented by the assessment report of an Examination Committee in cases where the latter feels this to be appropriate. The marking sheets and assessment report are sent to all unsuccessful candidates

VII. The rules to be applied under Article 12(2)(b) REE are as follows:

A candidate is successful if he

(a) has failed only one paper, which has been awarded a grade 5, and that grade is offset by a grade 3 or better in at least one other paper;

(b) has failed only one paper, which has been awarded a grade 6, and

langue autre que leur langue maternelle. Il conviendra, par conséquent, de ne pas pénaliser les fautes de grammaire ou les maladroites de style. Toutefois, la formulation proposée pour une des parties d'un fascicule ou d'une demande de brevet devra satisfaire aux exigences posées par la Convention, et notamment à celle de l'article 84, qui dispose que les revendications doivent être claires

III. Les épreuves sont notées à l'aide du barème suivant:

- 1 Excellent
- 2 Très bien
- 3 Bien
- 4 Passable
- 5 Insuffisant
- 6 Nettement insuffisant
- 7 Echec.

IV Si les examinateurs répondent affirmativement à la question énoncée au paragraphe I ci-dessus, ils attribueront à la copie une note de 1 à 4.

Les examinateurs donneront les notes de 1 à 4 dans le but d'aider le jury à trancher le cas de candidats ayant obtenu les notes 5 ou 6 dans d'autres épreuves. La note 1 ne sera attribuée que très rarement, et seulement dans le cas de résultats exceptionnellement brillants. Il conviendra d'attribuer la note 2 à des résultats dignes d'éloges particuliers, la note 3 à des résultats donnant entière satisfaction, et la note 4 à des résultats valables en dépit de quelques insuffisances

V. Sinon, le candidat a échoué à l'épreuve concernée. Suivant l'ampleur et la gravité des insuffisances, la note 5, 6 ou 7 sera attribuée à la copie. La note 7 signifie que le candidat ne doit en aucun cas être reçu à l'examen

VI Le détail de la notation figure sur les feuilles de notation et peut être complété par les procès-verbaux des procédures de notation des commissions d'examen lorsque ces dernières le jugent approprié. Les feuilles de notation et les procès-verbaux des procédures de notation sont envoyés à tous les candidats ajournés

VII. Les directives applicables en vertu de l'article 12(2)(b) REE sont les suivantes:

Un candidat est déclaré admis

a) s'il n'a échoué qu'à une seule épreuve pour laquelle la note 5 a été attribuée et si cette note est compensée par la note 3 ou une note meilleure dans une autre épreuve au moins;

b) s'il n'a échoué qu'à une seule épreuve pour laquelle la note 6 a été attribuée et

- i) diese Note, falls sie für die Arbeit A oder B vergeben wurde, durch eine 3 oder eine bessere Note für die Arbeit B bzw. A und für mindestens eine weitere Arbeit ausgeglichen wird;
- ii) diese Note, falls sie für die Arbeit C oder D vergeben wurde, durch eine 3 oder eine bessere Note für die Arbeit D bzw. C und für mindestens eine weitere Arbeit ausgeglichen wird;
- c) zwei Prüfungsaufgaben nicht bestanden hat, die beide mit der Note 5 bewertet wurden, wenn diese Noten nur für eine der Arbeiten A und B sowie eine der Arbeiten C und D vergeben wurden und durch eine 3 oder eine bessere Note für die beiden übrigen Arbeiten ausgeglichen werden.
- VIII. Ein Bewerber hat die Prüfung nicht bestanden, wenn er eine oder zwei Prüfungsaufgaben nicht bestanden hat und die Voraussetzungen nach VII nicht erfüllt.
- IX. Ein Bewerber, der die Gesamtprüfung nicht bestanden hat, ist nach Artikel 12 (3) VEP berechtigt, bei einer der nächsten Prüfungen nur die nicht bestanden Prüfungsarbeiten zu wiederholen, wenn er
- a) nur eine Prüfungsaufgabe nicht bestanden hat, die mit der Note 5 oder 6 bewertet wurde, und die Summe seiner Noten nicht höher als 17 ist; oder
- b) zwei Prüfungsaufgaben nicht bestanden hat, die beide mit der Note 5 bewertet wurden, und die Summe seiner Noten nicht höher als 17 ist.
- X. Besteht ein Bewerber bei einer Teilprüfung erneut eine oder zwei Prüfungsaufgaben nicht, so ist eine weitere Teilprüfung zulässig, sofern die Noten, die er für diese nicht bestanden Aufgaben sowie für die bei der Gesamtprüfung und - gegebenenfalls - bei einer danach abgelegten Teilprüfung bestanden Aufgaben erzielt hat, zusammengenommen einen Wert ergeben, der als Mindestvoraussetzung für die Zulässigkeit einer Teilprüfung nach IX gilt
- XI. Ein Bewerber, der erneut eine Gesamtprüfung ablegt, verzichtet dadurch auf eine etwaige, früher erworbene Berechtigung, eine Teilprüfung abzulegen.
- XII. Bei einer Teilprüfung besteht der Bewerber die Prüfung nur, wenn jede Prüfungsaufgabe mit der Note 4 oder besser bewertet wurde
- (i) if that grade is in paper A or B, it is offset by a grade 3 or better in paper B or A and in at least one other paper;
- (ii) if this grade is in paper C or D, it is offset by a grade 3 or better in paper D or C and in at least one other paper;
- (c) has failed two papers, each of which has been awarded a grade 5, those grades being in only one of A and B and only one of C and D, and offset by a grade 3 or better in both of the remaining two papers.
- VIII. A candidate is unsuccessful if he has failed one or two papers and does not qualify under point VII.
- IX. A candidate who is unsuccessful in the full examination is entitled under Article 12(3) REE to resit at a subsequent examination only the papers he has failed if he
- (a) has failed only one paper, which has been awarded a grade 5 or 6, and the total of grades awarded is not more than 17; or
- (b) has failed two papers, each of which has been awarded a grade 5, and the total of grades awarded is not more than 17.
- X. Where in a partial resit a candidate still fails one or two papers, a further partial resit is allowed where the combination of grades awarded in those failed papers and in the papers passed in the full examination and, where applicable, in a partial resit subsequent to that full examination, is at least such that a partial resit would have been allowed under IX.
- XI. A candidate resitting a full examination thereby gives up any previous entitlement to a partial resit.
- XII. In the case of partial resits, a candidate will only pass the examination if a grade 4 or better has been awarded in each paper.
- i) si cette note, obtenue à l'épreuve A ou B, est compensée par la note 3 ou une note meilleure obtenue à l'épreuve B ou A, et dans une autre épreuve au moins;
- ii) si cette note, obtenue à l'épreuve C ou D, est compensée par la note 3 ou une note meilleure obtenue à l'épreuve D ou C, et dans une autre épreuve au moins;
- c) s'il a échoué à deux épreuves pour lesquelles la note 5 a été attribuée et si ces notes, obtenues à une seule des épreuves A et B et à une seule des épreuves C et D, sont compensées par la note 3 ou une note meilleure dans chacune des deux épreuves restantes
- VIII. Un candidat est ajourné s'il a échoué à une ou deux épreuves et qu'il ne réponde pas aux conditions visées sous VII.
- IX. Un candidat qui n'a pas réussi l'examen complet a le droit, conformément aux dispositions de l'article 12(3) REE, de se représenter à une session d'examen suivante dans les seules épreuves auxquelles il a échoué,
- a) s'il n'a échoué qu'à une seule épreuve pour laquelle la note 5 ou 6 lui a été attribuée, et que le total des notes obtenues ne dépasse pas 17, ou
- b) s'il a échoué à deux épreuves, chacune d'elles ayant reçu la note 5, et que le total des notes obtenues ne dépasse pas 17
- X. Si un candidat qui repasse un examen partiel échoue de nouveau à une ou deux épreuves, il est autorisé à repasser un nouvel examen partiel lorsque la combinaison des notes qui lui ont été attribuées dans les épreuves auxquelles il a échoué et dans celles dans lesquelles il avait réussi lorsqu'il s'était présenté à l'examen complet ainsi que, le cas échéant, dans un examen partiel ayant suivi cet examen complet, est au moins d'un niveau tel qu'il aurait été autorisé à repasser un examen partiel en vertu des dispositions énoncées sous IX
- XI. Un candidat qui repasse l'examen complet renonce ainsi à tout droit acquis antérieurement de repasser un examen partiel.
- XII. Un candidat qui repasse un examen partiel n'est reçu à l'examen que si la note 4 ou une note meilleure lui a été attribuée dans chacune des épreuves.

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

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

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

AT Österreich / Austria / Autriche

Änderungen / Amendments / Modifications

Matschnig, Franz (AT)
Patentanwalt Dipl.-Ing. Franz Matschnig
Siebensterngasse 54
Postfach 252
A-1070 Wien

Putz, Werner (AT)
Unter den Linden 32
A-2000 Stockerau

BE Belgien / Belgium / Belgique

Änderungen / Amendments / Modifications

Veldhuizen, Albert Dirk Willem (GB)
Chemin de la Ronde 368
B-1050 Woluwe St. Pierre (Brussels)

CH Schweiz / Switzerland / Suisse

Eintragungen/ Entries/ Inscriptions

Kiehl, Hubert (FR)
Moinas & Cie
42, rue Plantamour
CH-1201 Genève

Schulz, Jean-Alain (FR)
Bugnion S.A.
10, route de Florissant
Case Postale 375
CH-1211 Genève 12 (Champel)

Heubeck, Bernhard (DE)
c/o Gebrüder Sulzer AG
KS/Patente 0007
CH-8401 Winterthur

Meyer, Heinz (CH)
Salinenstrasse 42
CH-4310 Rheinfelden

Rossel, Albert (CH)
Limmattalstrasse 356
CH-8049 Zürich

Änderungen / Amendments / Modifications

Bucher, Hans F. (CH)
Fischerstrasse 13
CH-3052 Zollikofen

Gresset, Jean (FR)
Vernets 1
CH-2035 Corcelles

Löschungen/ Deletions / Radiations

Kloter, Rudolf (CH) - R. 102(2)a)
Grenzacherstrasse 124
Postfach 3255
CH-4002 Basel

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts
EPI-Generalsekretariat
Erhardtstraße 27,
W-8000 München 2
Tel. 089/2017080.
Tx 5/216834.
FAX 089/2021548.

* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute EPI General Secretariat
Erhardtstrasse 27
W-8000 Munich 2
Tel 089/2017080.
Tx 5/216834.
FAX 089/2021548

* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut EPI-Secrétariat général
Erhardtstrasse 27.
W-8000 Munich 2.
Tél 089/2017080.
Tx. 5/216834.
FAX 089/2021548

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

Christophersen, Ruth (DE)
Heerdter Landstraße 88
W-4000 Düsseldorf 11

Hano, Christian (DE)
Mariahilfplatz 2 & 3
W-8000 München 90

Heins-Schäfer, Marion (DE)
ANT Nachrichtentechnik GmbH
Gerberstraße 33
Postfach 11 20
W-7150 Backnang

Heun, Thomas (DE)
Eisenführ, Speiser & Partner
Martinistraße 24
W-2800 Bremen 1

Jaeschke, Rainer (DE)
Maxton Maxton Langmaack
Goltsteinstraße 93
Postfach 51 08 06
W-5000 Köln 51

Jeck, Anton (DE)
Hermann-Essig-Straße 35/1
W-7141 Schwieberdingen

Liebetanz, Michael (DE)
Sundgauallee 124
W-7800 Freiburg im Breisgau

Minderop, Ralph H (DE)
Rücker & Minderop
Patentanwälte
Bergiusstraße 2 b
W-3000 Hannover 51

Morf, Jan Stefan (DE)
Patentanwälte Abitz und Partner
Poschingerstraße 6
Postfach 86 01 09
W-8000 München 86

Nobbe, Matthias (DE)
Eikel, Nobbe & Partner
Anwaltskanzlei
Werdener Weg 42
W-4330 Mülheim/Ruhr

Oppermann, Frank (DE)
Patentanwälte
von Kreisler Selting Werner
Deichmannhaus am Hauptbahnhof
W-5000 Köln 1

Richter, Jürgen (DE)
Vacuumschmelze GmbH
Grüner Weg 37
W-6450 Hanau 1

Ritzka, Andrea (DE)
Siemens AG
GR PA
Postfach 22 16 34
W-8000 München 22

Ruml, Georg (DE)
Siemens AG
Franziskanerstraße 14
W-8000 München 22

Schmid, Rudolf (DE)
Patentanwalt R Schmid
An der Fahrt 7
W-6500 Mainz

Thier, Heinz (DE)
ANT Nachrichtentechnik GmbH
Gerberstraße 33
Postfach 11 20
W-7150 Backnang

von Biedersee, Heidereich (DE)
Degussa AG
Patentabteilung
Rodenbacher Chaussee 4
W-6450 Hanau 1

Wein, Elmar Michael (DE)
Hoechst AG
Zentrale Patentabteilung
Postfach 80 03 20
W-6230 Frankfurt am Main 80

Wicke, Reinhard (DE)
BASF Aktiengesellschaft
Patentabteilung
W-6700 Ludwigshafen

Änderungen / Amendments / Modifications

Amthor, Horst (DE)
Windeweg 4
O-6000 Suhl

Baumann, Horst (DE)
Vitzthumstraße 12
O-8010 Dresden

Behrens, Dieter (DE)
Schweigerstraße 2
W-8000 München 90

Bomberg, Siegmund (DE)
Berliner Straße 41
O-1200 Frankfurt (Oder)

Brühl, Jürgen (DE)
Hermann-Löns-Straße 13 b
O-6900 Jena

Fürst, Siegfried (DE)
Steinbergstraße 20
W-7333 Ebersbach/Fils

Gahlert, Stefan (DE)
Witte, Weller, Gahlert & Otten
Patentanwälte
Augustenstraße 14
W-7000 Stuttgart 1

Gerber, Wolfgang (DE)
Hauptstraße 34
O-8122 Radebeul

Helge, Reiner (DE)
Helge & Thoß
Hauptstraße 20
O-9704 Falkenstein/Vogtl.

Hubbuch, Helmut (DE)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. Helmut Hubbuch
Werner-Siemens-Straße 32
W-7530 Pforzheim

Jahn, Wolf-Diethart (DE)
Ulmer Straße 35
W-7146 Tamm

Kaczor, Richard (DE)
Wilhelm-Firl-Straße 1
O-9047 Chemnitz

Kazzer, Peter (DE)
Olvenstedter Straße 43
O-3080 Magdeburg

- Klinkhardt, Ilka (DE)
Gersteinstraße 25
W-4835 Rietberg
- Kurig, Thomas (DE)
Müller-Boré & Partner
Isatorplatz 6
W-8000 München 2
- Lewald, Dietrich (DE)
Pienzenauerstraße 2
W-8000 München 80
- Lins, Edgar (DE)
Patentanwälte Gramm & Lins
Theodor-Heuss-Straße 1
W-3300 Braunschweig
- Norden, Norbert (DE)
Schillerstraße 25
W-7141 Murr
- Nöthe, Brigitte (DE)
Klosterstraße 7
W-5170 Jülich
- Patze, Andreas (DE)
Patze-Neumeister-Schlimme-Jägersberg
Joliot-Curie-Platz la
O-4020 Halle/Saale
- Pauling, Hans-Jürgen (DE)
Stolberger Straße 13
O-4090 Halle
- Petrasch, Günter (DE)
Dr -Theodor-Neubauer -Straße 3
O-8500 Bischofswerda
- Prietsch, Reiner (DE)
Dipl.-Ing. Reiner Prietsch
Patentanwalt
Schäufeleinstraße 7
W-8000 München 21
- Rassler, Andrea (DE)
Kloster-Limburg-Weg 7
W-6231 Sulzbach am Taunus
- Rehmann, Klaus-Thorsten (DE)
c/o Dürkopp Adler AG
Postfach 10 02 11
W-4800 Bielefeld 1
- Rietzle, Helmut (DE)
Patentanwalt
Pfenning, Meinig & Partner
Mozartstraße 17
W-8000 München 2
- Richter, Barbara (DE)
Lausitzer Braunkohle AG
Knappenstraße 01
O-7840 Senftenberg
- Rossmann, Siegfried (DE)
Pfaffengasse 20
O-4600 Lutherstadt-Wittenberg
- Schropp, Otto (DE)
Augusta-Straße 3
W-7505 Ettlingen
- Schulze Horn, Stefan (DE)
Patentanwälte
Schulze Horn und Nehls
Goldstraße 50
W-4400 Münster
- Seifert, Karlheinz (DE)
Pinnower Straße 35
O-2603 Laage
- Seiler, Siegfried (DE)
Schwanenstraße 104
W-5650 Solingen-Ohligs
- Semisch, Horst (DE)
Pommernstraße 3a
W-6411 Gross Umstadt
- Stahl, Rudolf (DE)
Am Winternocken 12
W-5620 Velbert 11
- Thoß, Eberhard (DE)
Helge & Thoß
Hauptstraße 20
O-9704 Falkenstein/Vogtl
- Tschammer, Joachim (DE)
Schaltgerätekwerk Muskau GmbH
Köbelner Straße 78
O-7582 Bad Muskau
- Urbach, Hans-Georg (DE)
Hanauer Landstraße 526
W-6000 Frankfurt/Main 60
- Weigelt, Margit (DE)
Lausitzer Braunkohle AG
Knappenstraße 01
O-7840 Senftenberg
- Weller, Wolfgang (DE)
Witte, Weller, Gahlert & Otten
Patentanwälte
Augustenstraße 14
W-7000 Stuttgart 1
- Witte, Alexander (DE)
Witte, Weller, Gahlert & Otten
Patentanwälte
Augustenstraße 14
W-7000 Stuttgart 1

Löschungen / Deletions / Radiations

- Broda, Peter (DE) - R. 102(1)
Tiefurter Allee 17
O-5300 Weimar
- Engelmann, Wilfried (DE) - R. 102(1)
Oswald-Rentzsch-Straße 3
O-8010 Dresden
- Fischer, Horst (DE) - R. 102(1)
Otto-Baer-Straße 41
O-3033 Magdeburg
- Hempel, Hans-Henner (DE) - R. 102(1)
Lutherstraße 48
O-9250 Mittweida
- Kantner, Hans-Joachim (DE) - R. 102(2)a
Patentanwalt Dipl.-Ing. H.-J. Kantner
Darmstädter Straße 8
W-6070 Langen
- Kirschke, Herbert-Jürgen (DE) - R. 102(1)
Thelenstraße 10
O-1199 Berlin
- Ladebeck, Gerhard (DE) - R. 102(1)
Hartmannstraße 101
W-8520 Erlangen
- Lehmann, Hans-Jürgen (DE) - R. 102(1)
Salvador -Allende -Straße 22
O-3034 Magdeburg
- Morbe, Kurt (DE) - R. 102(2)a
Am Gehlenberg 2
W-6602 Dudweiler
- Munderich, Paul (DE) - R 102(2)a
Frankfurter Straße 84
W-6466 Gründau-Rothenbergen
- Paul, Gerhard (DE) - R. 102(1)
Warschauer Straße 24
O-3300 Schönebeck/Elbe

Penneke, Günter (DE) - R. 102(1)
 Artur-Becker-Straße 15
 O-1950 Neuruppin

Petzold, Enno (DE) - R. 102(1)
 Block 620/4/0904
 O-4090 Halle

Schickle, Gerhard (DE) - R. 102(1)
 Brüdener Straße 22
 W-7150 Backnang

Schmidt, Siegfried (DE) - R. 102(1)
 Uferweg 14
 O-8800 Zittau 1

Schmiers, Dieter (DE) - R. 102(1)
 Kohlweg 22
 O-7024 Leipzig

Scholz, Manfred (DE) - R. 102(1)
 Dr.-Friedrichs-Straße 9
 O-8230 Dippoldiswalde

Stenger, Alex (DE) - R. 102(1)
 Patentanwälte Dipl.-Ing. A. Stenger
 Dipl.-Ing. W. Watzke, Dipl.-Ing. H.J. Ring
 Kaiser-Friedrich-Ring 70
 W-4000 Düsseldorf 11

Strelow, Werner (DE) - R. 102(1)
 Knappenstraße 48
 O-8021 Dresden

Utermann, Jasper (DE) - R. 102(1)
 Seestraße 111
 W-8913 Schondorf am Ammersee

Tuczek, Franz (DE) - R. 102(1)
 Am Nagoldhang 14
 W-7530 Pforzheim

Wolff, Burkhard (DE) - R. 102(1)
 Institut für Milchwirtschaft
 Sachsenhausener Straße 7
 O-1400 Oranienburg

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Salka, Jeffrey (US)
 c/o Plougmann & Vingtoft A/S
 Sankt Annae Plads 11
 P.O. Box 3007
 DK-1021 Copenhagen K

Lichtenberg, Erik (DK)
 c/o Chas. Hude
 33, H.C. Andersens Boulevard
 DK-1553 Copenhagen V

Noergaard, Ebbe (DK)
 c/o Rockwool International A/S
 Patent Section
 Hovedgaden 584
 DK-2640 Hedehusene

Änderungen / Amendments / Modifications

Jeppesen, Finn Heiden (DK)
 c/o Hofman-Bang & Boutard A/S
 Adelgade 15
 DK-1304 Copenhagen K

Vingtoft, Knud Erik (DK)
 c/o Plougmann & Vingtoft A/S
 Sankt Annae Plads 11
 P.O. Box 3007
 DK-1021 Copenhagen K

ES Spanien / Spain / Espagne

Änderungen / Amendments / Modifications

Aguilar Forment, Domenec (ES)
 c/o Aguilar & Revenga
 C Consejo de Cent 415, 5.o-l. a
 E-08009 Barcelona

Revenga Santos, Jose Luis (ES)
 c/o Aguilar & Revenga
 C Consejo de Cent 415, 5.o-l. a
 E-08009 Barcelona

FR Frankreich/ France

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Almond-Martin, Carol (GB)
 Ernest Gutman - Yves Plasseraud S.A.
 13ter, Place Jules Ferry
 F-69006 Lyon

Andral, Christophe André Louis (FR)
 Rhône-Poulenc Chimie
 25, quai Paul Doumer
 F-92408 Courbevoie Cédex

Benech, Frédéric (FR)
 Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A.
 67, Boulevard Haussmann
 F-75008 Paris

Boulard, Denis (FR)
 Kodak-Pathé
 Département Brevets et Licences-CRT
 Zone Industrielle
 F-71102 Chalon sur Saône Cédex

Vidon, Patrice (FR)
 Cabinet Patrice Vidon
 Immeuble Germanium
 80, Avenue des Buttes de Coesmes
 F-35700 Rennes

Zhang, Jianguo (CN)
 Bureau D.A. Casalonga-Josse
 8, Avenue Percier
 F-75008 Paris

Änderungen/ Amendments / Modifications

Bentz, Jean-Paul (FR)
Bendix Europe Services Techniques
Service Brevets
126, rue de Stalingrad
F-93700 Drancy

Blum, Jean (FR)
20ter, rue de Bezons
Appt 2275
F-92400 Courbevoie

Carias, Alain (FR)
Télémechanique
Direction Propriété Industrielle
33 bis, avenue du Maréchal Joffre
F-92002 Nanterre Cédex

Dubreuil, Annie (FR)
Cabinet Ballot-Schmit
7, rue Le Sueur
F-75116 Paris

Metz, Paul (FR)
Cabinet Metz Patni
95, rue de La Ganzau
B.P.63
F-67024 Strasbourg Cédex 1

Thouret-Lemaître, Elisabeth (FR)
Synthélabo
Service Brevets
22, avenue Galilée
F-92350 Le Plessis Robinson

Löschungen / Deletions / Radiations

Leclercq, Maurice (FR) - R. 102(1)
8, rue de la Vallée
F-77123 Le Vaudoué

Zananiri, Henri (FR) - R. 102(2)a
Le Bois d'Arène
4, chemin de Marcilly
Grosrouvre
F-78490 Montfort l'Amaury

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Baldock, Sharon Claire (GB)
Boult, Wade & Tennant
27 Furnival Street
GB-London EC4A 1PQ

Barker, Colin John (GB)
Unilever
Patent Division
Quarry Road East
GB-Bebington, Wirral, Merseyside L63 3JW

Bottema, Johan Jan (NL)
Procter & Gamble Limited
Newcastle Technical Centre
Whitley Road
Longbenton
GB-Newcastle upon Tyne NE12 9TS

Brasnett, Adrian Hugh (GB)
J.A. Kemp & Co.
14 South Square
Gray's Inn
GB-London WC1R 5LX

Brierley, Anthony Paul (GB)
Appleyard Lees
15 Clare Road
GB-Halifax HX1 2HY

Chapman, Paul William (GB)
Wellcome Foundation Limited
Group Patents and Agreements Dept.
Langley Court
South Eden Park Road
GB-Beckenham, Kent BR3 3BS

Dzieglewska, Hanna Eva (GB)
Frank B Dehn & Co.
Imperial House
15-19 Kingsway
GB-London WC2B 6UZ

Flint, Adam (GB)
Gill Jennings & Every
Broadgate House
7 Eldon Street
GB-London EC2M 7LH

Fyles, Julie Marie (GB)
c/o William Jones York
The Crescent
54 Blossom Street
GB-York YO2 2AP

Geary, Stephen (GB)
ICI Materials
Intellectual Property Department
P.O. Box 90
Wilton
GB-Middlesbrough, Cleveland TS6 8JE

Goodman, Simon John Nye (GB)
Reddie & Grose
16 Theobalds Road
GB-London WC1X 8PL

Hague, Alison Jane (GB)
Frank B. Dehn & Co
Imperial House
15-19 Kingsway
GB-London WC2B 6UZ

Hiscock, Ian James (GB)
Glaxo Holdings plc
Glaxo House
Berkeley Avenue
GB-Greenford, Middlesex UB6 0NN

Howard, Paul Nicholas (GB)
Carpmaels & Ransford
43 Bloomsbury Square
GB-London WC1A2RA

Humphries, Martyn (GB)
ICI Materials
P.O. Box 90
Wilton
GB-Middlesbrough, Cleveland TS6 8JE

Irons, Mark David (GB)
White & Farrer
54 Doughty Street
GB-London WC1N 2LS

Linn, Samuel Jonathan (GB)
Mewburn Ellis
Hollins Chambers
64a Bridge Street
GB-Manchester M3 3BA

- Lock, Howard John (GB)
Swindell & Pearson
48 Friar Gate
GB-Derby DE1 1GY
- Mays, Julie (GB)
Bristol-Myers Squibb Company
Patent Department
Zimmer Europe Limited
Harrington House
Milton Road
GB-Ickenham, Uxbridge UB108PU
- McCluskie, Gail Wilson (GB)
J Miller & Co.
34 Bedford Row
Holborn
GB-London WC1R 4JH
- Nevard, Edward John (GB)
ICI Materials
P.O. Box 90
Wilton
GB-Middlesbrough, Cleveland TS6 8JE
- Peet, Jillian Wendy (GB)
Gill Jennings & Every
Broadgate House
7 Eldon Street
GB-London EC2M 7LH
- Pluckrose, Anthony William (GB)
Boult, Wade & Tennant
27 Furnival Street
GB-London EC4A 1PQ
- Spaulding, Sarah Jane (GB)
Motorola
European Intellectual Property Operations
Jays Close
Viables
GB-Basingstoke, Hants RG22 4PD
- Thorne, Celia Mary (GB)
J.A. Kemp & co.
14 South Square
Gray's Inn
GB-London WC1R 5LX
- Wakerley, Helen Rachael (GB)
Reddie & Grose
16 Theobalds Road
GB-London WC1X 8PL
- Walters, Philip Bernard William (GB)
The Boots Company pic
Patents Department
R4, Pennyfoot Street
GB-Nottingham NG2 3AA
- White, Andrew Gordon (GB)
Reddie & Grose
16 Theobalds Road
GB-London WC1 X 8PL
- Wilson, Alan Stuart (GB)
Rover Group Limited
Patents & Trademarks Department
"Q" Building
GB-Cowley Body Plant, Oxford OX4 5NL
- Buchan, Ian Alexander (GB)
Eric Potter Clarkson
St. Mary's Court
St. Mary's Gate
GB-Nottingham NG1 1LE
- Clarke, Margot Ruth (GB)
Patents Section
British-American Tobacco Company Ltd
Technology Centre
P.O. Box 90
Regents Park Road
GB-Southampton SO9 7FS
- Cozens, Paul Dennis (GB)
Mathys & Squire
10 Fleet Street
GB-London EC4Y 1AY
- Gilholm, Stephen Philip (GB)
Smith & Nephew Group Research Centre
York Science Park
GB-Heslington, York YO1 5DF
- Gordon, Michael Vincent (GB)
Gill Jennings & Every
Broadgate House
7 Eldon Street
GB-London EC2M 7LH
- Jackson, Peter Arthur (GB)
Gill Jennings & Every
Broadgate House
7 Eldon Street
GB-London EC2M 7LH
- Jones, Helen M.M. (GB)
Gill Jennings & Every
Broadgate House
7 Eldon Street
GB-London EC2M 7LH
- Jump, Timothy John Simon (GB)
Venner, Shipley & Co.
20 Little Britain
GB-London EC1A7DH
- Laird, Alan Hodgson (GB)
Gill Jennings & Every
Broadgate House
7 Eldon Street
GB-London EC2M 7LH
- Lawrence, Peter Robin Broughton (GB)
Gill Jennings & Every
Broadgate House
7 Eldon Street
GB-London EC2M 7LH
- MacLean, Kenneth John Hamson (GB)
Patent Section
British-American Tobacco Company Ltd.
Technology Centre
P.O. Box 90
Regents Park Road
GB-Southampton SO9 7FS
- Pearce, Timothy (GB)
Solvay Interlox Limited
Patent Department
P.O. Box 51
Moorfield Road
GB-Widnes, Cheshire WA8 OFE
- Perry, Robert Edward (GB)
Gill Jennings & Every
Broadgate House
7 Eldon Street
GB-London EC2M 7LH

Änderungen / Amendments / Modifications

Brunner, Michael John (GB)
Gill Jennings & Every
Broadgate House
7 Eldon Street
GB-London EC2M 7LH

Preuveneers, Michael Whitmore (GB)
Commercial Manager - XTC
BP Exploration Operating Company Limited
4/5 Long Walk
Stockley Park
GB-Uxbridge, Middlesex UB11 1BP

Rackham, Stephen Neil (GB)
Gill Jennings & Every
Broadgate House
7 Eldon Street
GB-London EC2M 7LH

Read, Matthew Charles (GB)
Venner Shipley & Co
20 Little Britain
GB-London EC1A 7DH

Skone, James Robert Edmund (GB)
Gill Jennings & Every
Broadgate House
7 Eldon Street
GB-London EC2M 7LH

Unwin, Stephen Geoffrey (GB)
S.G. Unwin & Co.
Brookfurlong Farmhouse
GB-Islip, Oxford OX5 2TJ

Waddleton, Norman (GB)
Errewig View
Lee Common
GB-Great Missenden, Bucks HP16 9NE

Wells, David (GB)
Gill Jennings & Every
Broadgate House
7 Eldon Street
GB-London EC2M 7LH

Woodward, John Calvin (GB)
Venner, Shipley & Co.
20 Little Britain
GB-London EC1A 7DH

Löschungen / Deletions / Radiations

Grant, Iain Murray (GB) - R. 102(1)
Oakleigh
12 Andover Road North
GB-Winchester, Hampshire SO22 6NN

Logan, Allan Beattie (GB) - R. 102(2)a
33, Audley Road
GB-London W5 3ES

GR Griechenland / Greece / Grèce

Löschungen / Deletions / Radiations

Divans, Dionysis E. (GR) - R. 102(1)
35-39, Akti Miaouli
GR-185 35 Piraeus

Nakopoulos, Nicholas G. (GR) - R. 102(1)
5 Xanthou Street
GR-106 73 Athens

IT Italien / Italy / Italie

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Bottero, Claudio (IT)
Jacobacci-Casetta & Perani S.p.A.
Via Visconti di Modrone, 7
I-20122 Milano

Marchitelli, Mauro (IT)
Jacobacci-Casetta & Perani S.p.A.
Via Alfieri, 17
I-10121 Torino

Änderungen / Amendments / Modifications

Di Francesco, Gianni (IT)
Ing. Barzanò & Zanardo Milano S.p.A.
Corso Vittorio Emanuele II, 61
I-10128 Torino

Dini, Roberto (IT)
S.I.SV.EL. S.p.A.
Società Italiana Sviluppo Elettronica
Via Castagnole, 59
I-10060 None (Torino)

Lotti, Giorgio (IT)
Ing. Barzanò & Zanardo Milano S.p.A.
Corso Vittorio Emanuele II, 61
I-10128 Torino

Sassatelli, Franco (IT)
Via Ruggi, 5
I-40137 Bologna

Löschungen / Deletions / Radiations

Omodeo-Salé, Giorgio Alberto (IT) - R. 102(2)a
c/o Società Italiana Brevetti S.p.A.
Piazza di Pietra, 39
I-00186 Roma

LI Liechtenstein

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Kaminski, Susanne (AT)
Patentbüro Dr. Büchel
Letzanaweg 25
FL-9495 Triesen

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

- Allen, Philippa Margaret (GB)
Shell
Internationale Research Maatschappij B.V.
Patents Licensing & Trade Marks Division
P.O. Box 302
NL-2501 CH The Hague
- Bartelds, Erik (NL)
Arnold & Siedsma
Octrooigemachtigden
Sweelinckplein 1
NL-2517 GK The Hague
- Kraak, Hajo (NL)
Akzo N.V.
Patent Department
P.O. Box 9300
NL-6800 SB Arnhem
- Smeets, Eugenius Theodorus J. M. (NL)
Internationaal Octroobureau B.V.
P.O. Box 220
NL-5600 AE Eindhoven
- Van Straaten, Joop (NL)
Internationaal Octroobureau B.V.
Prof. Holstlaan 6
NL-5656 AA Eindhoven

Änderungen / Amendments / Modifications

- de Vries, Erik Eduard (NL)
Nederlandsch Octroobureau
P.O. Box 29720
NL-2502 LS The Hague
- Dieleman, Petrus Marinus (NL)
Van Helsdingenlaan 15
NL-2252 BW Voorschoten
- Mulder, Herman (NL)
Westkapellelaan 21
NL-2554 AV Den Haag
- Van kan, Johan Joseph Hubert (NL)
Boschdijk 155
NL-5612 HB Eindhoven

Löschungen / Deletions / Radiations

- Schouten, Frans (NL) - R. 102(1)
Strijperstraat 69 B
NL-5595 GB Leende
- Wolters, Albert (NL) - R. 102(1)
Internationaal Octroobureau B.V.
Prof. Holstlaan 6
NL-5656 AA Eindhoven

PT Portugal**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

- Caraça da Cunha Ferreira, Gastao (PT)
Rua D. Pedro V, 60-1 o
P-1200 Lisboa
- Duarte Catana, Alvaro Albano (PT)
Gabinete Técnico de Marcas e Patentes
Alvaro Duarte
Rua Nova do Deserto, 7-1.o
P-1100 Lisboa

- Ferreira Pereira da Silva, Ana Maria (PT)
Rua das Flores, 74-4.o
P-1200 Lisboa
- Magalhaes Simoes, José Raul (PT)
Rua D. Pedro V, 60-1.o
P-1200 Lisboa
- Pelayo de Sousa Henriques, Rui (PT)
Rua de Sã da Bandeira, 706-2.o-Esq
P-4000 Porto

SE Schweden / Sweden / Suède**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

- Jönsson, Christer (SE)
Nobel Corporate Services
Patent Department
Box 11554
S-100 61 Stockholm
- Perklev, Karin Cecilia (SE)
Awapatent AB
P.O. Box 5117
S-200 71 Malmö

- Röjne, Ivan (SE)
Norra Klaragatan 13
S-653 40 Karlstad
- Sundqvist, Hans (SE)
Sunds Defibrator Industries AB
Patents Department
Gjörwellsgatan 22
S-112 60 Stockholm
- Wallengren, Yngvar (SE)
Patentbyran Y Wallengren AB
Box 116
S-331 21 Värnamo

Änderungen / Amendments / Modifications

- Hyltner, Jan-Olof (SE)
c/o Noréns Patentbyrå AB
Banérgatan 71
Box 27034
S-102 51 Stockholm
- Karlström, Lennart (SE)
AB Stockholms Patentbyrå
Box 23101
S-104 35 Stockholm

Löschungen / Deletions / Radiations

- Öhman, Bengt Gustav (SE) - R. 102(1)
ABB Corporate Research
Dept KN
S-721 78 Västerås

CEIPI/EPI Grundausbildung im europäischen Patentrecht

1. Die bisherigen Ergebnisse der europäischen Eignungsprüfungen zeigen, daß viele Kandidaten zwar über gute Detailkenntnisse verfügen, daß ihnen aber ein solides und umfassendes Grundwissen über die Bestimmungen und die praktische Anwendung des EPÜ fehlt. CEIPI und EPI haben sich seit Jahren bemüht, gemeinsam ein System einer Grundausbildung im europäischen Patentrecht zu entwickeln, das den Anforderungen genügt und auch realisierbar ist.

2. Die von CEIPI und EPI gemeinsam ausgearbeitete und organisierte Grundausbildung im europäischen Patentrecht dauert etwa 2 Jahre und fängt jeweils im Herbst an.

3. Gegenwärtig werden Kurse für mehr als 350 Teilnehmer in folgenden 25 Städten abgehalten:

AT: Wien
BE: Antwerpen, Brüssel
CH: Basel, Lausanne, Zürich
DE: Düsseldorf, Köln/Leverkusen, Ludwigshafen, München, Stuttgart
DK: Kopenhagen
FR: Lyon, Paris
GB: London, Manchester
IE: Dublin
IT: Mailand
NL: Den Haag, Eindhoven, Geleen
SE: Göteborg, Malmö, Stockholm, Västerås

4. Diese Grundausbildung, die u. a. Interessenten das Bestehen der europäischen Eignungsprüfung erleichtern soll, ist berufsbegleitend und dauert zwei Jahre; sie sollte kurz nach dem Eintritt des künftigen Patentspezialisten in eine Kanzlei oder Patentabteilung beginnen. Der Themenkatalog ermöglicht es jetzt, in die meisten Kurse auch nach dem 1. Jahr aufgenommen zu werden.

5. Die Ausbildung erfolgt im Prinzip im Selbstunterricht mit aktiver Unterstützung ortsansässiger "Tutoren". Diese Tutoren, erfahrene Fachleute auf dem Gebiet des europäischen Patentrechts, diskutieren an jährlich etwa 20 Abenden je 3 Stunden mit den Teilnehmern die von diesen vorher bearbeiteten Themen und Fälle, beantworten Fragen und geben Anleitungen zum weiteren Studium.

CEIPI/EPI Basic training in European patent law

1. Past European Qualifying Examinations have shown that many candidates, whilst knowledgeable on questions of detail, lack a firm grasp of the basics of the EPC and its practical application. For some years now CEIPI and EPI have been working together to devise basic training schemes in European patent law which not only meet candidates' needs but are also feasible.

2. Joint CEIPI/EPI basic training courses in European patent law take about two years, starting in the autumn of each year.

3. Courses able to accommodate a total of more than 350 students are currently available in the following 25 cities:

AT: Vienna
BE: Antwerp, Brussels
CH: Basel, Lausanne, Zurich
DE: Düsseldorf, Cologne/Leverkusen, Ludwigshafen, Munich, Stuttgart
DK: Copenhagen
FR: Lyon, Paris
GB: London, Manchester
IE: Dublin
IT: Milan
NL: The Hague, Eindhoven, Geleen
SE: Göteborg, Malmö, Stockholm, Västerås

4. The scheme, which is intended *inter alia* to help candidates to pass the European Qualifying Examination, lasts two years and is designed to start shortly after the future patent specialist has begun training with a professional representative or patent department. Following a reorganisation of the syllabus, students may now also be admitted to most courses after the first year.

5. The basic training courses will take the form of private study supervised by local tutors, all experienced specialists in European patent law, who approximately twenty evenings a year for three hours at a time will discuss topics and cases previously prepared by participants, answer questions and set further topics for study.

CEIPI/EPI Formation de base en droit européen des brevets

1. Les résultats de l'examen européen de qualification montrent jusqu'ici que de nombreux candidats ont certes de bonnes connaissances sur des points de détail, mais qu'il leur manque une connaissance solide et étendue des dispositions de la CBE et de leur application pratique. Le CEIPI et l'EPI s'efforcent depuis de nombreuses années d'élaborer conjointement un programme de formation de base en droit européen des brevets qui réponde aux conditions requises et soit réalisable.

2. La formation de base en droit européen des brevets préparée et organisée conjointement par l'EPI et le CEIPI dure deux ans environ et commence en automne.

3. Actuellement, plus de 350 participants suivent les cours organisés dans les 25 villes suivantes:

AT: Vienne
BE: Anvers, Bruxelles
CH: Bâle, Lausanne, Zurich
DE: Düsseldorf, Cologne/Leverkusen, Ludwigshafen, Munich, Stuttgart

DK: Copenhague
FR: Lyon, Paris
GB: Londres, Manchester
IE: Dublin
IT: Milan
NL: La Haye, Eindhoven, Geleen
SE: Göteborg, Malmö, Stockholm, Västerås

4. Cette formation de base, destinée notamment à permettre de passer plus facilement l'examen européen de qualification, est prévue pour accompagner l'exercice de la profession et dure deux années; il importe qu'elle commence pour le futur praticien en brevets le plus rapidement possible après son entrée dans un cabinet de mandataire agréé ou dans un service de brevets. La liste des thèmes traités permet désormais de s'inscrire à la plupart des cours même après la première année.

5. La formation fait en principe appel à l'initiative de l'intéressé, placé sous la supervision active d'un tuteur local. Les tuteurs, praticiens expérimentés du droit européen des brevets, ont avec les participants, approximativement vingt fois par an, une séance d'environ trois heures qui a lieu en fin de journée et au cours de laquelle les thèmes et cas préalablement étudiés par les participants sont discutés, en même temps qu'il est répondu aux questions posées et que sont donnés les conseils nécessaires pour la suite de la formation.

6 Um die Teilnehmer frühzeitig an die zügige Beantwortung von Rechtsfragen (Aufgabe D der Eignungsprüfung) zu gewöhnen und ihnen eine Erfolgskontrolle zu ermöglichen, sollen ihnen alle 6 Monate etwa 12 - 17 Fragen aus den behandelten Gebieten zur Beantwortung unter examensähnlichen Bedingungen vorgelegt werden.

7. Grundlage der Ausbildung ist ein umfangreicher Themenkatalog, der sämtliche Prüfungsgebiete der europäischen Eignungsprüfung umfaßt und Hinweise auf die zu verwendende Literatur gibt. Darüber hinaus werden den Teilnehmern umfangreiches, meist nicht veröffentlichtes Ausbildungsmaterial des EPA und des CEIPI sowie Unterlagen anderer Organisationen mit Analysen und Zusammenfassungen von Beschwerdeentscheidungen des EPA zur Verfügung gestellt.

8 Auf jährlich stattfindenden zweitägigen Tutorentreffen der Universität Straßburg tauschen die Tutoren ihre Erfahrungen aus und erarbeiten gemeinsam Methoden für eine möglichst wirkungsvolle Gestaltung der Ausbildung.

9 Nach Abschluß der Grundausbildung soll sich der Kandidat durch eigenes Studium der Vervollkommnung seiner Kenntnisse und der Vorbereitung auf die Eignungsprüfung widmen. Für diesen Zweck werden auch besondere Kurse angeboten, wie die EPI-Vorbereitungskurse (ABI EPA 1993, 86) und die je eine Woche dauernden CEIPI-Seminare in Straßburg (Anzeige im ABI EPA 11/1992) sowie verschiedene nationale Kurse.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Grundausbildung nicht die weitere Vorbereitung auf die Eignungsprüfung ersetzt, sondern ein umfangreiches Grundwissen über das europäische Patentrecht und seine internationale Verflechtung vermittelt.

10. Die Kurse sollen auch in den kommenden Jahren jeweils im September/Oktober an verschiedenen Orten der Vertragsstaaten beginnen, wenn mindestens drei Interessenten daran teilnehmen und geeignete Tutoren sich zur Verfügung stellen. Der Unkostenbeitrag beträgt pro Jahr 6 500 FRF, also für die zweijährige Ausbildung 13 000 FRF.

11 Um die nächsten Kurse rechtzeitig organisieren zu können, werden die Interessenten gebeten, sich möglichst bald an das CEIPI zu wenden, spätestens jedoch bis 1 Juni 1993

6. To accustom students at an early stage to giving quick answers to points of law (Paper D of the Qualifying Examination) and enable them to monitor their performance, it is planned to present them every six months with about 12 - 17 such points from the subjects covered by the syllabus, to be answered under examination conditions.

7 The list of topics to be covered will encompass the whole European Qualifying Examination syllabus and indicate the reference material to be used. Comprehensive, mostly unpublished EPO and CEIPI training material and documentation from other sources analysing and summarising EPO Board of Appeal decisions will also be made available.

8 Tutors meet for two days every year at Strasbourg University to discuss in the light of experience how best to structure the courses.

9. On completion of the basic course, candidates are expected to round off their training and prepare for the Qualifying Examination through private study. Special courses are also available, such as the EPI tutorials (OJ EPO 1993, 86) and the one-week CEIPI seminars in Strasbourg (see notice in OJ EPO 11/1992) and a variety of national courses.

Readers are reminded that the basic training course does not dispense with the need for further intensive study for the Qualifying Examination; it provides candidates with no more than a broad grounding in European patent law and its international ramifications.

10. It is planned to hold courses each year beginning in September or October at various centres in the Contracting States if there is a minimum of three participants in each case and suitable tutors are available. The cost will be FRF 6 500 per person per year (FRF 13 000 for the two-year course).

11. To enable the next round of courses to be organised in good time, those interested are asked to contact CEIPI as soon as possible and in any event not later than 1 June 1993 at the following address (from which further details can also be obtained)

6. Pour habituer de bonne heure les participants à répondre rapidement aux questions juridiques (épreuve D de l'examen de qualification) et leur permettre d'évaluer leurs chances, 12 à 17 questions portant sur des points traités leur sont posées tous les six mois dans des conditions d'examen

7. Une liste détaillée de thèmes portant sur l'ensemble des domaines concernés par l'examen européen de qualification et assortie de renvois à la littérature spécialisée à consulter donne l'orientation de base de cette formation. Un jeu important de documents didactiques annexes communiqués par l'OEB et le CEIPI, pour la plupart non publiés, ainsi que des documents provenant d'autres organismes et comportant des analyses et des résumés de décisions des chambres de recours de l'OEB sont en outre mis à la disposition des participants

8. Lors de rencontres annuelles d'une durée de deux jours à l'Université de Strasbourg, les tuteurs échangent leurs expériences et mettent au point en commun des méthodes destinées à mettre en place la formation la plus efficace possible.

9 Une fois la formation de base achevée, les candidats sont censés s'employer seuls à parfaire leurs connaissances et à préparer l'examen de qualification. Sont également proposés à cet effet des cours spécialisés tels que les programmes et les séances de préparation de l'EPI (JO OEB 1993, 86), les séminaires d'une durée d'une semaine organisés à Strasbourg par le CEIPI (annonce publiée dans le JO OEB 11/1992) ainsi que divers cours organisés au niveau national.

Il est expressément rappelé que la formation de base, qui ne saurait remplacer cette préparation complémentaire à l'examen de qualification, vise par contre à l'acquisition de connaissances fondamentales et étendues du droit européen des brevets et de ses liens d'interdépendance avec les autres systèmes sur le plan international.

10. Les cours continueront à avoir lieu lors des prochaines années dès septembre/octobre en différentes villes des Etats contractants, à condition qu'au moins trois personnes soient disposées à y participer et que des tuteurs qualifiés puissent assurer la formation. Le montant de la contribution annuelle s'élève à 6 500 FRF, soit 13 000 FRF pour la formation qui s'étend sur une période de deux années

11 Pour permettre d'organiser les prochains cours en temps opportun, les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec le CEIPI le plus rapidement possible, au plus tard d'ici le 1^{er} juin 1993.

Das CEIPI-Büro steht Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung.

Mme Behrens et Mme Blott, CEIPI
Université Robert Schuman
Place d'Athènes
F-67000 Strasbourg
Tel : (88) 61 43 75
Fax (88) 60 37 10

The CEIPI Office may give you any further information you need.

Mme Behrens et Mme Blott, CEIPI
Université Robert Schuman,
Place d'Athènes,
F-67000 Strasbourg
Tel.: (88) 61 43 75
Fax: (88) 60 37 10

Le bureau du CEIPI est à votre disposition pour toute information que vous souhaitez.

Mme Behrens et Mme Blott, CEIPI
Université Robert Schuman
Place d'Athènes
F-67000 Strasbourg
Tél.: (88) 61 43 75
Fax: (88) 60 37 10

Vorbereitung auf die Europäische Eignungsprüfung

EPI-Tutorium 1993

Wie jedes Jahr bietet das EPI einen Vorbereitungskurs (Tutorium) für die europäische Eignungsprüfung an.

Dieses Tutorium bereitet die Kandidaten auf die europäische Eignungsprüfung des Jahres 1994 vor. Es werden die Prüfungsunterlagen A, B, C und D des Jahres 1992 bearbeitet. Die Unterlagen sind je nach Wunsch des Kandidaten in Deutsch, Englisch oder Französisch erhältlich. Die Kandidaten werden einem oder zwei der nächstliegenden Tutoren zugeteilt, die auf dem gleichen technischen Gebiet tätig sind.

Das Tutorium ist eine Übungsprüfung. Die Kandidaten arbeiten zu Hause, sollten jedoch nach Möglichkeit unter Prüfungsbedingungen arbeiten (Prüfungsunterlagen, Zeitaufwand ...). Ihre Lösungen sind ihren Tutoren bis zum 1. Oktober 1993 zuzusenden. Die Tutoren werden mit sechs bis acht Kandidaten ein gemeinsames Treffen arrangieren, um die Antworten zu besprechen.

Die Kosten für den Vorbereitungskurs belaufen sich auf 350 DEM für die Bearbeitung aller vier Prüfungsaufgaben und auf 250 DEM für die Bearbeitung von nur zwei Prüfungsaufgaben. Die den Kandidaten in Rechnung gestellte Gebühr deckt ausschließlich die Verwaltungskosten des EPI und die Reisekosten der Tutoren. Die Tutoren werden für ihren Zeitaufwand und ihre Arbeit nicht entschädigt.

Kandidaten, die am Vorbereitungskurs teilnehmen möchten, werden gebeten, dies dem EPI-Generalsekretariat baldmöglichst, spätestens am **30. April 1993** mitzuteilen.

EPI-Generalsekretariat
Postfach 26 01 12
Erhardtstraße 27
W-8000 München 26
Tel: (+ 49-89) 201 70 80
Fax: (+ 49-89) 202 15 48

Preparation for the European Qualifying Examination

EPI Tutorial 1993

As every year EPI offers a preparatory course (Tutorial) for the European Qualifying Examination.

The tutorial prepares the candidates who will be sitting the European Qualifying Examination in 1994. Examination papers A, B, C and D of the year 1992 will be considered. The papers are available in German, English or French according to the wish of the candidate. The candidates are assigned to one or two of the nearest available tutors working in the same technical field.

This tutorial is a trial examination. The candidates work at home but should work under examination conditions (documents, time, etc.) as far as possible. They are asked to submit their solutions to their tutor(s) by 1 October 1993. The tutors arrange for a joint meeting with six to eight candidates to discuss the answers.

The tuition fee is DEM 350 for the preparation covering all four examination papers and DEM 250 for the tuition in only two examination papers. The fee charged to the candidates exclusively covers the EPI administrative and travelling costs for the tutors. The tutors are not paid for their time and work.

Candidates who wish to participate in these tutorials are invited to notify the EPI General Secretariat as soon as possible but no later than **30 April 1993**.

EPI General Secretariat
P.O. Box 26 01 12
Erhardtstr. 27
W-8000 München 26
Tel: (+ 49-89) 201 70 80
Fax: (+ 49-89) 202 15 48

Préparation à l'examen européen de qualification

Tutorat EPI 1993

Comme tous les ans, l'EPI propose une préparation (tutorat) à l'examen européen de qualification.

Ce tutorat prépare les candidats qui se présenteront à l'examen européen de qualification en 1994 et porte sur les épreuves A, B, C et D de l'année 1992. Les sujets sont proposés, selon le choix du candidat, en langue allemande, anglaise ou française. Les candidats sont assistés par un ou deux tuteurs résidant géographiquement le plus près possible d'eux et travaillant dans le même domaine technique.

Cette préparation est un examen test, les candidats doivent donc travailler autant que possible dans les conditions de l'examen (temps, documents, etc.). Ils rédigent chez eux les réponses aux épreuves et les soumettent à leur(s) tuteur(s) avant le 1^{er} octobre 1993. Les tuteurs organisent ensuite au moins une réunion regroupant six à huit candidats afin de commenter les réponses aux épreuves.

Les frais de participation sont de 350 DEM pour la préparation aux quatre épreuves et de 250 DEM pour celle ne portant que sur deux épreuves. Ce droit d'inscription sert exclusivement à couvrir les frais d'administration de l'EPI et les frais de déplacement des tuteurs. Ceux-ci ne sont pas rémunérés pour leur temps de travail.

Les candidats souhaitant participer à ce tutorat sont priés de s'inscrire auprès du Secrétariat Général de l'EPI le plus rapidement possible, au plus tard le **30 avril 1993**.

Secrétariat Général de l'EPI
Boîte postale 26 01 12
Erhardtstr 27
W-8000 Munich 26
Tél: (+ 49-89) 201 70 80
Fax: (+ 49-89) 202 15 48

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Österreich

Entscheidung des
Obersten Gerichtshofs
vom 12. Februar 1991
(4 Ob 173/90)*

Stichwort: Duschtrennwand

§§ 33, 43, 147(1) PatG
Artikel: 64 EPÜ

Schlagwort: "Übertragung eines
europäischen Patents" - "Verlet-
zungsklage des noch nicht in das
Register eingetragenen Erwerbers"

Leitsätze*

1 Die Übertragung eines europäi-
schen Patents richtet sich ausschließ-
lich nach nationalem Recht

2 Der Erwerber eines europäischen
Patents ist schon vor seiner Eintragung
in das Patentregister als Verletzter im
Sinne des § 147 PatG für Verletzungs-
klagen aktivlegitimiert

AT 1/93

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Austria

Decision of the Oberster
Gerichtshof (Supreme Court)
dated 12 February 1991
(4 Ob 173/90)*

Headword: *Duschtrennwand*
(Shower partition)

Sections 33, 43, 147(1) Patent Law
Article: 64 EPC

Keyword: "Assignment of a Euro-
pean patent" - "Infringement pro-
ceedings initiated by assignee not
yet entered in the Patent Register"

Headnote*

1. The assignment of a European
patent is subject exclusively to national
law.

2 Even before he has been entered in
the Patent Register, the assignee of a
European patent enjoys a right of
action as the injured party within the
meaning of Section 147 Patent Law.

AT 1/93

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRAC- TANTS

Autriche

Décision du Oberster
Gerichtshof (Cour suprême),
en date du 12 février 1991
(4 Ob 173/90)*

Référence: *Duschtrennwand* (cloi-
son pour douche)

Article: 33, 43, 147(1) Loi sur les bre-
vets
Article: 64 CBE

Mot-clé: "Transfert d'un brevet
européen" - "Action en contrefa-
çon de l'acquéreur non encore ins-
crit au Registre des brevets"

Sommaire*

1. Le transfert d'un brevet européen se
fait exclusivement selon le droit natio-
nal

2 L'acquéreur d'un brevet européen
est en droit d'agir en contrefaçon en
tant que lésé au sens de l'article 147
de la Loi sur les brevets, avant même
d'être inscrit au Registre des brevets.

AT 1/93

* Der vollständige Text der Entscheidung ist in
OBI 1991,153 abgedruckt Die (nicht amtlichen)
Leitsätze sind aus GRUR Int. 1992, 131 entnom-
men

* Translation The full text of the original is
reported in OBI 1991, 153 The (unofficial) head-
note is taken from GRUR Int 1992 131

* Traduction Le texte officiel intégral de la déci-
sion a été publié dans OBL 1991, 153 Le som-
maire (non officiel) est extrait de GRUR Int 1992
131

Deutschland

Urteil des Bundesgerichtshofs, X. Zivilsenat, vom 23. Juni 1992 (X ZR 98/90)*

Stichwort: Magazinbildwerfer

**Artikel: 72 EPÜ
§ 6 GebrMG 1961, § 14 GebrMG 1986¹**

Schlagwort: "Übertragung der europäischen Patentanmeldung - Form-erfordernisse" - "Benutzungsrecht gegenüber Patent aus prioritätsgleichem Gebrauchsmuster"

Leitsätze

1. Die Nichteinhaltung der Formvorschrift des Artikels 72 EPÜ hat die Unwirksamkeit der Übertragung der europäischen Patentanmeldung zur Folge

2 Die Schriftform des Artikels 72 EPÜ ist gewahrt, wenn beide Parteien in einer Urkunde die Erklärung unterzeichnen, die die Übertragung bewirkt. Es ist jedoch erforderlich, daß aus der Urkunde die Parteien des Übertragungsgeschäftes ersichtlich sind. Auch eine versehentliche Falschbezeichnung einer Partei steht der Wirksamkeit der Übertragung entgegen.

3. Aus einem prioritätsgleichen Gebrauchsmuster kann gegenüber einem Patent ein Benutzungsrecht nur für den zeitlichen Geltungsbereich des Gebrauchsmusters abgeleitet werden.

DE 1/93

Germany

Judgment of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice), 10th Civil Senate, dated 23 June 1992 (X ZR 98/90)*

Headword: *Magazinbildwerfer* (Magazine projector)

**Article 72 EPC
Sections 6 Utility Model Law 1961 and 14 Utility Model Law 1986¹**

Keyword: "Assignment of a European patent application - formal requirements" - "Right of use vis-à-vis a patent derived from a utility model having the same priority"

Headnote

1. Failure to observe the formal requirements laid down in Article 72 EPC renders assignment of a European patent application ineffective.

2. The requirement laid down in Article 72 EPC that the assignment be made in writing is observed if both parties sign in a deed the declaration giving rise to the assignment. It must however be clear from the deed who the parties to the assignment are. Even the inadvertent incorrect designation of a party is prejudicial to the effectiveness of the assignment.

3. A right of use vis-à-vis a patent can be derived from a utility model with the same priority only for the period for which the utility model is valid.

DE 1/93

Allemagne

Arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), X^e Chambre civile, en date du 23 juin 1992 (X ZR 98/90)*

Référence: *Magazinbildwerfer* (Projecteur à magasin)

**Article: 72 CBE
Article: 6 oi sur les modèles d'utilité de 1961 et 14 Loi sur les modèles d'utilité de 1986¹**

Mot-clé: "Cession de la demande de brevet européen - conditions de forme" - "Droit d'exploitation d'un modèle d'utilité revendiquant la même priorité qu'un brevet"

Sommaire

1 Le non-respect des conditions de forme énoncées à l'article 72 CBE est sanctionné par la nullité de la cession de la demande de brevet européen.

2 La forme écrite exigée à l'article 72 CBE est respectée lorsque les deux parties déclarent leur volonté de procéder à la cession dans un acte de cession portant leur signature. Il est toutefois nécessaire que l'identité des parties à la cession apparaisse dans l'acte. La validité de la cession est affectée même par une erreur dans la désignation d'une partie.

3. Dans le cas d'un modèle d'utilité revendiquant la même priorité qu'un brevet, il n'est possible de faire valoir par rapport au brevet un droit d'exploitation découlant de ce modèle que pendant la durée de validité dudit modèle.

DE 1/93

* Amtliche Leitsätze. Der vollständige Text der Entscheidung ist veröffentlicht in GRUR 1992, 692.

¹ Gebrauchsmustergesetz. BGBl. 1986 I, 1455.

* Translation of the official headnote. The full text of the original is reported in GRUR 1992, 692.

¹ Utility Model Law. BGBl. (*Bundesgesetzblatt*) 1986 I, 1455.

* Traduction du texte officiel du sommaire. Le texte intégral de la décision a été publié dans GRUR, 1992, 692.

¹ Loi sur les modèles d'utilité, BGBl. (*Bundesgesetzblatt*) 1986 I, 1455.

Urteil des Bundesgerichtshofs, X. Zivilsenat, vom 24. September 1991 (X ZR 37/90)*

Stichwort: Beheizbarer Atemluftschlauch

Artikel: 64 (1, 3), 69 (1) EPÜ und Auslegungsprotokoll

§§ 10, 14 PatG

Schlagwort: "Schutzbereich des Patents - Keine Schutzerstreckung auf Gegenstände, denen wesentliche Merkmale der beanspruchten Erfindung fehlen - Gebot der Rechtssicherheit" - "Mittelbare Patentverletzung"

Leitsätze

1. Wer in der Patentschrift die besondere Bedeutung eines Merkmals hervorhebt, kann keine patentrechtlichen Ansprüche wegen Benutzung eines Gegenstands geltend machen, bei dem dieses Merkmal fehlt

2 § 10 PatG enthält wie schon die systematische Stellung der Vorschrift ausweist - keine Erweiterung der Regelung über den Schutzbereich des Patents gemäß § 14 PatG (= Art. 69 (1) EPÜ). Soweit in § 10 Abs. 1 PatG von der "patentierten Erfindung" die Rede ist, handelt es sich um die nach § 14 PatG oder Art. 69 (1) EPÜ geschützte Erfindung.

Sachverhalt und Anträge

Der Kläger ist Inhaber des (...) europäischen Patents 214976 (Klagepatents), das eine "Vorrichtung zum Aufheizen eines Aerosols" betrifft. Der Patentanspruch 1 des Klagepatents lautet:

"Vorrichtung zur Erzeugung eines Aerosols, die einen flexiblen spiralförmigen Atemluftschlauch (5) aufweist, über den das von einer Verneblerkammer (1) erzeugte Aerosol zum Patienten führbar ist, wobei zum Aufheizen des erzeugten Aerosols im Atemluftschlauch (5) mindestens ein Heizdraht angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß der oder die Heizdrähte in den Spiralen des Atemluftschlauches (5) angeordnet sind oder diese bilden und daß zur Anzeige einer Abweichung der am Ausgang des Atemluftschlauches (5) gemessenen Temperatur des abströmenden Aerosols von einer festge-

Judgment of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice), 10th Civil Senate, dated 24 September 1991 (X ZR 37/90)*

Headword: Beheizbarer Atemluftschlauch (Heatable breathing air hose)

Article: 64(1) and (3), 69(1) EPC and Protocol on Interpretation

Sections 10, 14 Patent Law

Keyword: "Extent of protection conferred by the patent - no extension of protection to objects lacking essential features of the claimed invention - precept of legal certainty" - "Indirect patent infringement"

Headnote

1. Whoever stresses the particular significance of one feature in a patent specification cannot assert any claims under patent law against use of an object lacking this feature

2 Section 10 Patent Law contains - as the very position of this provision within the Law shows - no extension to the arrangements regarding the extent of protection conferred by the patent under Section 14 Patent Law (= Article 69(1) EPC). The "patented invention" referred to in Section 10(1) Patent Law is the invention protected in accordance with Section 14 Patent Law or Article 69(1) EPC

Summary of Facts and Submissions

The plaintiff is the proprietor of (...) European patent No. 214976 (the patent in suit), which relates to a device for the heating-up of an aerosol. Claim 1 of the patent in suit reads as follows:

"Device for the production of an aerosol displaying a flexible spiral-shaped breathing air hose (5), by way of which the aerosol produced by an atomiser chamber (1) is conductible to the patient, wherein at least one heating wire for the heating-up of the aerosol produced is arranged in the breathing air hose (5), characterised in that the heating wire or wires is or are arranged in the spirals of the breathing air hose (5) or form these and that an acoustical and/or optical signal transmitter is arranged for the indication of a deviation of the temperature, measured at the exit of the breathing air hose (5). of

Arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), X^e Chambre civile, en date du 24 septembre 1991 (X ZR 37/90)*

Référence: Beheizbarer Atemluftschlauch (tuyau d'air de respiration chauffant)

Article: 64(1) et (3), 69 (1) CBE et protocole interprétatif

Article: 10, 14 Loi sur les brevets

Mot-clé: "Etendue de la protection conférée par le brevet - pas d'extension de la protection à des objets auxquels manquent des caractéristiques essentielles de l'invention revendiquée - nécessité d'assurer un degré raisonnable de certitude aux tiers" - "Contrefaçon indirecte d'un brevet"

Sommaire

1 Quiconque souligne dans le fascicule du brevet l'importance particulière d'une caractéristique de l'invention ne peut faire valoir de droits découlant du brevet à l'encontre de la mise en oeuvre d'un objet auquel manque cette caractéristique.

2. Comme on peut le déduire ne serait-ce que par la place qu'il occupe dans le texte par rapport aux autres articles, l'article 10 de la Loi sur les brevets n'implique aucun élargissement des dispositions relatives à l'étendue de la protection conférée par le brevet contenues à l'article 14 (= art. 69 (1) CBE) qui lui fait suite. Lorsqu'il est question à l'article 10, alinéa 1) de la Loi sur les brevets, de "l'invention brevetée", il s'agit de l'invention protégée au sens de l'article 14 de cette loi ou de l'article 69(1) CBE.

Exposé des faits et conclusions

Le demandeur est titulaire du brevet européen n° 214976 (brevet litigieux) (...) qui porte sur un "dispositif pour chauffer un aerosol". La revendication 1 du brevet litigieux s'énonce comme suit

"Dispositif pour produire un aerosol, pourvu d'un tuyau d'air de respiration (5) flexible et en forme de spirale par lequel l'aerosol, produit par une chambre de nébuliseur (1), peut être conduit vers le patient, dans le cas duquel l'aerosol produit est chauffé par au moins un filament de chauffage disposé dans le tuyau d'air de respiration (5), caractérisé en ce que le ou les filaments de chauffage sont disposés dans les spirales du tuyau d'air de respiration (5), ou bien constituent celles-ci et en ce qu'un transmetteur de signal, acoustique et/ou optique, est disposé pour indiquer tout écart de la

* Amtlicher, für die Veröffentlichung gekurzter Text der Entscheidung, die vollständig veröffentlicht ist im Bif PMZ 1992 109 und in Mitt 1991 241

* Translation of the official text abridged for publication. The full text of the original is reported in Bif PMZ 1992, 109, and Mitt 1991, 241

* Traduction du texte officiel de la décision, abrégé aux fins de la publication. Le texte officiel a été publié dans son intégralité dans Bif PMZ 1992, 109 et dans Mitt 1991, 241

legten Temperatur ein akustischer und/oder optischer Signalgeber angeordnet ist."

Für die Anmeldung des Klagepatents ist die Priorität des (...) am 4. Oktober 1984 in die Gebrauchsmusterrolle eingetragenen deutschen Gebrauchsmusters 84 15 364 (Klagegebrauchsmusters) in Anspruch genommen (...). Der Schutzanspruch 1 des inzwischen gelöschten Klagegebrauchsmusters lautete :

"Vorrichtung zur Erzeugung eines Aerosols, bei der das erzeugte Aerosol über einen flexiblen spiralförmigen Atemluftschlauch von einer Verneblerkammer zum Patienten führbar ist und zum Aufheizen des erzeugten Aerosols Heizdrähte dienen, dadurch gekennzeichnet, daß der eine bzw. die Heizdrähte in die Wandungen des Atemluftschlauches eingebettet sind."

Der Kläger nimmt die Beklagte wegen Verletzung des Klagepatents in Anspruch.

Die Beklagte vertreibt flexible, spiralförmige Atemluftschläuche für Aerosol-Vernebler. Die Außen- und Innenwandung dieser Schläuche weist ein Rippen-Rinnenprofil auf, das sich spiralförmig über die Längsachse des Schlauches erstreckt. In dem innenseitig liegenden Rinnenprofil sind Heizdrähte gelagert, die - ebenfalls spiralförmig dem Profilverlauf folgend - an der Innenwandung geführt sind.

Vor dem Landgericht hat der Kläger in dem Vertrieb dieser Schläuche eine mittelbare Verletzung des Klagegebrauchsmusters gesehen. Er hat insoweit geltend gemacht, die Schläuche seien erfindungsfunktionell individualisierte Einzelteile zur Verwendung in der vom Klagegebrauchsmuster geschützten Vorrichtung. Das Landgericht hat der Klage im wesentlichen stattgegeben.

Die Beklagte hat hiergegen Berufung eingelegt. Während des Berufungsverfahrens sind die Schutzansprüche 1 und 2 des Klagegebrauchsmusters wegen mangelnder Erfindungshöhe gelöscht worden. Der Kläger hat seine Klage daraufhin auf das mittlerweile erteilte Klagepatent gestützt.

Das Oberlandesgericht hat der Berufung der Beklagten stattgegeben und die Klage abgewiesen. Dagegen richtet sich die Revision des Klägers, mit der dieser sein Klageziel aus der Vorinstanz weiterverfolgt.

Entscheidungsgründe

Die Revision hat keinen Erfolg.

I. Das Berufungsgericht sieht den Gegenstand des Klagepatents in folgen-

the outflowing aerosol from a definite temperature."

The application for the patent in suit claimed the priority of (...) German utility model No. 84 15 364 (utility model in suit), which was entered in the utility model register on 4 October 1984 (...). Claim 1 of this - since cancelled - utility model in suit read as follows:

"Device for the production of an aerosol, in which the aerosol produced is conductible from an atomiser chamber to the patient by way of a flexible spiral-shaped breathing air hose and heating wires serve to heat up the aerosol produced, characterised in that the wire or wires is or are embedded in the walls of the breathing air tube."

The plaintiff holds the defendant liable for infringement of the patent in suit.

The defendant distributes flexible, spiral-shaped breathing air hoses for aerosol atomisers. The outer and inner walls of these hoses have a ribbed and grooved cross-section extending in a spiral along the longitudinal axis of the hose. Heating wires are accommodated in the internal grooves and - following the spiral of the cross-section - are run along the internal wall.

The plaintiff maintained before the *Landgericht* (Regional Court) that the distribution of these hoses represented an indirect infringement of the utility model in suit. In this respect he asserted that the hoses were functional elements custom-built for use in the device protected by the utility model in suit. The *Landgericht* essentially allowed the plaintiff's action.

The defendant appealed against this decision. During the appeal procedure Claims 1 and 2 of the utility model in suit were deleted owing to an insufficient level of invention. The plaintiff thereupon based his action on the patent in suit which had been granted in the interim.

The *Oberlandesgericht* (Regional Court of Appeal) allowed the defendant's appeal and dismissed the plaintiff's action. On appeal on a point of law against this dismissal in the lower courts, the plaintiff further pursues his action.

Reasons for the Judgment

The plaintiff's appeal is not allowable.

I. The appeal court holds that the object of the patent in suit is the fol-

température mesurée de l'aérosol projeté à la sortie du tuyau d'air de respiration (5) par rapport à une température déterminée "

La demande de brevet ayant donné lieu à la délivrance du brevet litigieux revendiquait (...) la priorité du modèle d'utilité allemand n° 84 15 364 enregistré dans le registre des modèles d'utilité le 4 octobre 1984 (modèle d'utilité litigieux) (...). La revendication 1 du modèle d'utilité litigieux, qui a entre-temps été annulé, s'énonçait comme suit:

"Dispositif pour produire un aérosol, dans le cas duquel l'aérosol produit peut être conduit d'une chambre de nébuliseur vers le patient via un tuyau d'air de respiration flexible et en forme de spirale et est chauffé par des filaments de chauffage, caractérisé en ce que le ou les filaments de chauffage sont incorporés dans les parois du tuyau d'air de respiration."

Le demandeur a intenté contre la défenderesse une action en contrefaçon du brevet litigieux

La défenderesse commercialise des tuyaux d'air de respiration flexibles et en forme de spirale pour des nébuliseurs d'aérosol. Les parois interne et externe de ces tuyaux présentent un profil à nervures et cannelures qui s'étend en forme de spirale tout le long du tuyau. Dans les cannelures situées du côté intérieur, des filaments de chauffage cheminent le long de la paroi intérieure, en suivant également le déroulement du profil en spirale de celle-ci.

Le demandeur a fait valoir devant le *Landgericht* (tribunal régional) que la commercialisation de ces tuyaux constituait une contrefaçon indirecte du modèle d'utilité litigieux. Il a à cet égard affirmé que les tuyaux étaient, du point de vue fonctionnel de l'invention, des pièces autonomes utilisables dans le dispositif protégé par le modèle d'utilité. Le *Landgericht* a pour l'essentiel fait droit à la demande.

La défenderesse a interjeté appel. Pendant la procédure d'appel, les revendications 1 et 2 du modèle d'utilité litigieux ont été supprimées pour manque d'activité inventive. Le demandeur a alors appuyé sa demande sur le brevet litigieux délivré entre-temps.

L'*Oberlandesgericht* (tribunal régional supérieur) a donné gain de cause à la défenderesse et rejeté la demande. Le demandeur a formé un pourvoi contre ce rejet aux mêmes fins que devant l'instance précédente.

Motifs de l'arrêt

Le pourvoi est rejeté.

I. La Cour d'appel a estimé que l'objet du brevet litigieux résidait dans les ca-

den Merkmalen einer Vorrichtung zur Erzeugung eines Aerosols

- 1 Sie hat einen flexiblen spiralförmigen Atemluftschlauch,
- 2 über den das von einer Verneblerkammer erzeugte Aerosol zum Patienten geführt ist.
3. Zum Aufheizen des erzeugten Aerosols ist im Atemluftschlauch mindestens ein Heizdraht angeordnet.
- 4 Der oder die Heizdrähte sind in den Spiralen des Atemluftschlauches angeordnet oder bilden diese
- 5 Zur Anzeige einer Abweichung der am Ausgang des Atemluftschlauches gemessenen Temperatur des abströmenden Aerosols von einer festgelegten Temperatur ist ein akustischer und/oder optischer Signalgeber angeordnet

Die Revision erhebt hiergegen keine Rüge Ein Rechtsfehler ist nicht ersichtlich

II. 1 Der angegriffene Schlauch macht nach der Auffassung des Berufungsgerichts auch dann keinen Gebrauch vom Gegenstand des Klagepatents, wenn zugunsten des Klägers unterstellt wird, daß er die Merkmale 1 bis 4 des Klagepatents verwirklicht. Denn der ihm ersatzlos fehlende Signalgeber gemäß dem Merkmal 5 des Klagepatents sei für die geschützte Vorrichtung nicht etwa von völlig untergeordneter Bedeutung Dieses Merkmal diene nämlich als einziges zur Lösung des in der Klagepatentschrift als gegenüber dem ersten Teil nicht weniger wichtig dargestellten zweiten Teil der Aufgabe der geschützten Erfindung, Abweichungen des Aerosols von einer vorgewählten Temperatur sofort erkennbar zu machen. Der Kläger selbst habe das Merkmal für wesentlich gehalten, da er es im Laufe des Erteilungsverfahrens von sich aus aus einem Unteranspruch in den Hauptanspruch aufgenommen habe.

Ferner sei es fraglich, ob bei einem Patent, bei dem der Inhalt der Patentansprüche die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung seines Schutzbereichs sei, eine Patentverletzung überhaupt angenommen werden könne, wenn der angegriffenen Ausführungsform ein Anspruchsmerkmal ersatzlos fehle. Eine Verletzung des Klagepatents durch die Herstellung von Schläuchen, die nur die Merkmale 1 bis 4 des Klagepatents aufwiesen, scheide im übrigen auch deshalb aus, weil ein Gegenstand mit diesen Merkmalen jedenfalls nicht schutzfähig wäre, da er sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik am Prioritätstage des Klagepatents ergeben habe.

2. Die Revision wendet sich gegen diese Beurteilung ohne Erfolg

a) Eine unmittlere Patentverletzung (Art. 64 (1) und (3), 69 (1) EPÜ, §§9 Satz

lowing features of a device for producing an aerosol:

- 1 It has a flexible spiral-shaped breathing air hose,
- 2 by way of which the aerosol produced by an atomiser chamber is conducted to the patient.
- 3 At least one heating wire for the heating-up of the aerosol produced is arranged in the breathing air hose.
- 4 The heating wire or wires is or are arranged in the spirals of the breathing air hose or form these
5. An acoustical and/or optical signal transmitter is arranged for the indication of a deviation of the temperature, measured at the exit of the breathing air hose, of the outflowing aerosol from a definite temperature.

The appeal makes no criticism here. There is no obvious error in law.

II. 1. In the appeal court's opinion the contested hose makes no use of the object of the patent in suit even if it is assumed for the plaintiff's benefit that it puts into effect features 1 to 4 of the patent in suit. For it does not have, and provides no substitute for, the signal transmitter in accordance with feature 5 of the patent in suit And this feature is not entirely of secondary significance for the protected device since it alone solves the second part of the problem of the protected invention, which in the patent specification in suit is seen as no less important than the first part, i.e. making immediately detectable any deviations in the temperature of the aerosol from a pre-selected temperature. The plaintiff himself considered this feature essential for in the course of the grant proceedings he took it, on his own initiative, from a sub-claim and included it in the main claim

It is moreover questionable whether a patent in which the content of the patent claims is the decisive factor in establishing the extent of protection conferred by the patent can be assumed to be infringed at all if the contested embodiment lacks one feature without substituting it in any way. Nor does an infringement of the patent in suit obtain when hoses displaying only features 1 to 4 of the patent in suit are manufactured, since an object with only these features would in any case not be eligible for protection, being obvious from the state of the art on the priority date of the patent in suit.

2 The appeal against this assessment is not allowable.

(a) In the dispute in question a direct patent infringement (Articles 64(1) and

ractéristiques suivantes d'un dispositif pour produire un aérosol:

1. Le dispositif a un tuyau d'air de respiration flexible et en forme de spirale
2. par lequel l'aérosol produit par une chambre de nébuliseur est conduit vers le patient.
3. Au moins un filament de chauffage est disposé dans le tuyau d'air de respiration pour chauffer l'aérosol produit.
4. Le ou les filaments de chauffage sont disposés dans les spirales du tuyau d'air de respiration ou constituent eux-mêmes ces spirales.
5. Un transmetteur de signal, acoustique et/ou optique, est disposé pour indiquer tout écart de la température mesurée de l'aérosol projeté à la sortie du tuyau d'air de respiration par rapport à une température déterminée

Le pourvoi n'élève aucune objection à cet égard. Aucun vice juridique n'est à relever.

II. 1. La Cour d'appel a été d'avis que le tuyau attaqué n'utilisait pas l'objet du brevet litigieux, même si l'on allait jusqu'à supposer en faveur du demandeur que ce tuyau réalisait les caractéristiques 1 à 4 du brevet litigieux. En effet, l'absence du transmetteur de signal selon la caractéristique 5 du brevet litigieux, sans solution de remplacement, revêtait pour le dispositif protégé une importance qui était loin d'être négligeable. Cette caractéristique était la seule qui apportât une solution à la deuxième partie du problème de l'invention protégée (partie qui était présentée dans le fascicule du brevet comme étant non moins importante que la première partie), à savoir rendre immédiatement décelable tout écart de température dans l'aérosol par rapport à une température prédéterminée. Le demandeur lui-même avait insisté sur l'importance de cette caractéristique puisqu'il l'avait de son propre chef transférée d'une sous-revendication dans la revendication principale.

Il était alors douteux que l'on pût tant soit peu concevoir qu'un brevet dont l'étendue de la protection dépendait essentiellement du contenu des revendications fût contrefait alors qu'une des caractéristiques des revendications était absente, sans solution de remplacement, du mode de réalisation attaqué. Il ne pouvait y avoir non plus contrefaçon du brevet litigieux par fabrication de tuyaux ne présentant que les caractéristiques 1 à 4 du brevet litigieux, du fait qu'un objet n'ayant que ces caractéristiques ne serait en tout état de cause pas brevetable car il découlerait de façon évidente de l'état de la technique connu à la date de priorité du brevet litigieux

2. Dans son pourvoi, le demandeur conteste en vain ce point de vue.

a) Dans la présente affaire, la contrefaçon directe du brevet (art. 64 (1) et (3),

2 Nr. 1, 139 PatG) scheidet im Streitfall unabhängig davon aus, ob, wie der Senat bislang noch nicht entschieden hat, unter der Geltung des Art. 69 (1) EPÜ (und ebenso des § 14 PatG) ein patentrechtlicher Teilschutz überhaupt anzuerkennen ist, wie weit dieser gegebenenfalls reicht und ob die Teilkombination als solche patentfähig sein muß. Es wäre mit dem im Protokoll über die Auslegung des Art. 69 (1) EPÜ ausdrücklich angesprochenen Gebot der Rechtssicherheit unvereinbar, den Schutz eines Patents auf einen Gegenstand zu erstrecken, dem ein Merkmal fehlt, dessen besondere Bedeutung in der Patentschrift hervorgehoben ist (...)

Ohne Erfolg hält die Revision dem entgegen, der Fachmann erkenne aus dem Sinngehalt des Patentanspruchs 1 des Klagepatents, daß das ursprünglich in einem Unteranspruch untergebrachte Merkmal 5 nichts beitrage zur Lösung des "eigentlichen Problems der Erfindung", das Aerosol im gesamten Atemluftschlauch ohne direkte Berührung mit den zur Erwärmung dienenden Heizdrähten gleichmäßig zu erwärmen, sondern lediglich eine zusätzliche Maßnahme im Sinne einer vorteilhaften Ausgestaltung der bereits durch die Vorrichtung mit den Merkmalen 1 bis 4 herbeigeführten Problemlösung darstelle. Es ist aus der Patentschrift nicht zu ersehen, daß das Merkmal 5 zunächst in einem Unteranspruch stand. Aus dem Ablauf des Erteilungsverfahrens sich ergebende Tatsachen können außerdem schon im Hinblick auf das bereits angesprochene Gebot der Rechtssicherheit bei der Bemessung des Schutzbereichs eines Patents keine Berücksichtigung finden.

Entgegen der Auffassung der Revision läßt der "Sinngehalt des Patentanspruchs 1 des Klagepatents" nicht erkennen, daß der Signalgeber gemäß dem Merkmal 5 kein Merkmal einer Kombination aus den Merkmalen 1 bis 5 darstellte, sondern im Sinne einer Aggregation neben der Kombination aus den Merkmalen 1 bis 4 stünde. Im Gegenteil weist der Umstand, daß dieses Merkmal 5 im Hauptanspruch und nicht etwa in einem der nachgeordneten Unteransprüche enthalten ist, darauf hin, daß das Schutzbegehren auf die Kombination sämtlicher fünf Merkmale gerichtet ist. Anhaltspunkte für das Gegenteil ergeben sich auch nicht aus der gemäß Art. 69 (1) Satz 2 EPÜ ergänzend zur Auslegung zu berücksichtigenden Patentbeschreibung.

b) Das Oberlandesgericht hat der Klage zu Recht auch nicht unter dem rechtlichen Gesichtspunkt der mittelbaren Patentverletzung (Art. 64 (1) und

(3) and 69(1) EPC, Sections 9, second sentence, (1), and 139 Patent Law) does not obtain irrespective of whether - and this has not yet been decided by the Senate - partial patent protection can be recognised at all under Article 69(1) EPC (and Section 14 Patent Law), the extent of such protection, if any, and whether the partial combination as such needs to be patentable. It would be incompatible with the precept of legal certainty expressly mentioned in the Protocol on the Interpretation of Article 69(1) EPC to extend patent protection to an object that lacked a feature stressed as being of particular significance in the patent specification. (...)

The appeal unsuccessfully contests that an expert would realise from the substance of Claim 1 of the patent in suit that feature 5, which was originally contained in a sub-claim, in no way contributed to solving the "actual problem of the invention", i.e. evenly heating up the aerosol throughout the entire breathing air hose without any direct contact with the heating wires used for the heating process, but was merely an additional measure - an advantageous design of the solution brought about by the device with features 1 to 4. It is not obvious from the patent specification that feature 5 was originally contained in a sub-claim. Furthermore, in view of the aforementioned precept of legal certainty, facts arising in the course of the grant procedure cannot be taken into account in establishing the extent of protection conferred by a patent.

Contrary to the opinion expressed in the appeal it is not obvious from the "substance of Claim 1 of the patent in suit" that the signal transmitter according to feature 5 is not one feature of a combination of the features 1 to 5, but rather supplements the combination of features 1 to 4. On the contrary, the fact that feature 5 is contained in the main claim and not in one of the subordinate sub-claims indicates that protection is sought for the combination of all five features. No grounds for believing the opposite can be found in the patent description which, under Article 69(1), second sentence, EPC, is also to be used as a means of interpretation.

(b) The *Oberlandesgericht* (Regional Court of Appeal) rightly found the action not allowable even on the grounds of indirect patent infringement.

69 (1) CBE; art. 9, point 1 de la deuxième phrase, et 139 Loi sur les brevets) est exclue, indépendamment des questions de savoir si, compte tenu de l'article 69(1) CBE (ainsi que de l'article 14 de la Loi sur les brevets), il y a lieu d'ailleurs d'accorder une protection partielle par brevet, quelle est, le cas échéant, l'étendue de la protection et si la combinaison partielle est en tant que telle brevetable, questions sur lesquelles la Chambre ne s'est pas encore prononcée. Etendre la protection d'un brevet à un objet auquel manque une caractéristique dont l'importance particulière est soulignée dans le fascicule du brevet serait incompatible avec le souci exprimé dans le protocole interprétatif de l'article 69(1) CBE d'assurer aux tiers un degré raisonnable de certitude. (...)

A l'encontre de ce qui précède, le demandeur allègue en vain dans son pourvoi que l'homme du métier déduit du contenu sémantique de la revendication 1 du brevet litigieux que la caractéristique 5, qui figurait à l'origine dans une sous-revendication, ne contribue en rien à la solution du "véritable problème de l'invention", à savoir chauffer uniformément l'aérosol dans l'ensemble du tuyau d'air de respiration sans qu'il y ait de contact direct avec les filaments de chauffage, et qu'elle ne représente qu'un aspect supplémentaire visant à compléter de façon avantageuse la solution déjà apportée au problème par le dispositif selon les caractéristiques 1 à 4. Il ne ressort pas du fascicule du brevet que la caractéristique 5 figurait au départ dans une sous-revendication. Ne serait-ce qu'en égard à la nécessité d'assurer un degré raisonnable de certitude aux tiers, évoquée plus haut, les faits survenant dans le déroulement de la procédure de délivrance ne peuvent en outre être pris en considération pour l'évaluation de l'étendue de la protection conférée par le brevet.

Contrairement à l'argument du demandeur, "le contenu sémantique de la revendication 1 du brevet litigieux" n'indique nullement que le transmetteur de signal selon la caractéristique 5 vient seulement s'ajouter à la combinaison des caractéristiques 1 à 4 sans faire partie intégrante d'une combinaison des caractéristiques 1 à 5. En revanche, le fait que la caractéristique 5 figure dans la revendication principale et non pas, par exemple, dans l'une des sous-revendications montre que la protection est demandée pour les cinq caractéristiques combinées. La description du brevet, qui sert à interpréter les revendications, comme le prévoit l'article 69(1), deuxième phrase CBE, ne permet pas non plus d'arriver à une autre conclusion.

b) C'est également à juste titre que l'*Oberlandesgericht* n'a pas fait droit à la demande lorsqu'il a examiné s'il existait en l'espèce une contrefaçon in-

(3) EPÜ i.V.m. § 10 Abs. 1 PatG) stattgegeben.

aa) Der in § 10 PatG normierte Gefährdungstatbestand der mittelbaren Patentverletzung bezweckt, die unberechtigte Benutzung der geschützten Erfindung bereits im Vorfeld zu verhindern. Er verbietet deshalb schon das Anbieten und das Liefern von Mitteln, die den Belieferten in den Stand setzen, die geschützte Erfindung unberechtigt zu benutzen. Voraussetzung ist jedoch die Gefahr der unberechtigten Benutzung der geschützten Erfindung als solcher, d. h. mit allen ihren Merkmalen § 10 PatG enthält - wie schon die systematische Stellung der Vorschrift im Gesetz ausweist - keine Erweiterung der Regelung über den Schutzbereich des Patents gemäß § 14 PatG (= Art. 69 (1) EPÜ), Soweit in § 10 Abs. 1 PatG von der "patentierten Erfindung" die Rede ist, handelt es sich um die nach § 14 PatG oder Art. 69 (1) EPÜ geschützte Erfindung.

bb) Daß der angegriffene Schlauch die danach erforderliche Eignung oder Bestimmung besitzt, hat der Kläger (...) nicht geltend gemacht. Er hat im Gegenteil vorgebracht, daß die Beklagte sowie andere Mitbewerber "das Klagepatent ohne das Merkmal 5 erfolgreich im Markt unterbringen könnten" (...) und daß im übrigen noch nicht einmal er - der Kläger - selbst bisher von diesem Merkmal Gebrauch gemacht habe.

cc) () Nachdem das Klagepatent allein durch eine Anwendung der Merkmale 1 bis 4 bei einer Aerosolheizvorrichtung nicht benutzt wird, scheidet sowohl eine unmittelbare als auch eine mittelbare Patentverletzung aus, womit sich die Klage als unbegründet erweist.

ment (Article 64(1) and (3) EPC in conjunction with Section 10(1) Patent Law).

(aa) The purpose of standardising the concept of the risk of indirect patent infringement in Section 10 Patent Law is to prevent unauthorised use of the protected invention right from the start. It therefore prohibits even the offering and supplying of means enabling the person supplied to use the protected invention without authorisation. It is however a requirement that there be a risk of unauthorised use of the protected invention as such, i.e. with all its features. Section 10 Patent Law contains - as its position within the Law shows - no extension to the arrangements regarding the extent of protection conferred by the patent under Section 14 Patent Law (= Article 69(1) EPC). The "patented invention" referred to in Section 10(1) Patent Law is the invention protected in accordance with Section 14 Patent Law or Article 69(1) EPC.

(bb) The plaintiff (...) did not maintain that the contested hose had the required qualities or properties. On the contrary, he held that the defendant and other fellow applicants "could successfully market the patent in suit without feature 5" (...) and that incidentally not even he himself — the plaintiff - had made use of this feature yet

(cc) (...) Since the employment of features 1 to 4 of the patent in suit in a device for heating up an aerosol does not alone constitute use of the patent, neither a direct nor indirect infringement obtains and the appeal is proved to be unfounded.

directe (art. 64 (1) et (3) CBE ensemble l'art. 10, alinéa 1) Loi sur les brevets)

aa) Les dispositions de l'article 10 de la Loi sur les brevets qui définissent en quoi consiste le danger de contrefaçon indirecte ont pour but de faire obstacle en amont à la mise en oeuvre non autorisée de l'invention protégée. Aussi, elles interdisent même la livraison ou l'offre de livraison des moyens qui permettraient au réceptionnaire de mettre en oeuvre l'invention protégée sans y avoir été autorisé. C'est cependant l'invention protégée en tant que telle, c'est-à-dire l'invention avec toutes ses caractéristiques, qui doit être exposée à un danger de mise en oeuvre par des personnes non autorisées. Comme on peut le déduire ne serait-ce que par la place qu'il occupe dans le texte par rapport aux autres articles, l'article 10 de la Loi sur les brevets n'implique aucun élargissement des dispositions relatives à l'étendue de la protection conférée par le brevet contenues à l'article 14 (= art 69 (1) CBE) qui lui fait suite. Lorsqu'il est question à l'article 10, alinéa 1) de la Loi sur les brevets, de "l'invention brevetée", il s'agit de l'invention protégée au sens de l'article 14 de cette loi ou de l'article 69 (1) CBE

bb) Le demandeur (...) n'a pas fait valoir que le tuyau attaqué avait les propriétés ou la finalité requises pour satisfaire aux conditions ci-dessus. Au contraire, il a affirmé que la défenderesse ainsi que d'autres concurrents "pourraient commercialiser le brevet litigieux, sans la caractéristique 5, avec succès" (...) et que lui-même n'avait d'ailleurs jusqu'alors jamais fait usage de cette caractéristique.

cc) () Vu que l'objet du brevet litigieux n'est pas mis en oeuvre par la seule utilisation des caractéristiques 1 à 4 pour un dispositif de chauffage d'aérosol, il ne saurait y avoir de contrefaçon directe ou indirecte, et la demande se révèle donc non fondée.

DE 2/93

DE 2/93

DE 2/93

Schweden**Entscheidung des Obersten
Verwaltungsgerichts
(Regeringsrättens Dom)
vom 13 Juni 1990*****Stichwort: Sprachsignal****§ 1 (1) PatG****Artikel: 52 (2, 3) EPÜ****Schlagwort: "Technische Erfindung
- Anwendung einer mathemati-
schen Methode in einem techni-
schen Verfahren - Keine Gewich-
tung der technischen und nichttech-
nischen Elemente"***Leitsätze*

1. Erfindungen, die technische Merkmale enthalten, sind vom Patentschutz nicht schon deshalb ausgeschlossen, weil sie eine wissenschaftliche Theorie, eine mathematische Methode oder ein Computerprogramm enthalten.

2. Handelt es sich bei der Erfindung nicht ausschließlich um ein abstraktes mathematisches Verfahren, sondern um die Anwendung eines solchen Verfahrens in einem technischen Prozeß, so hat sie technischen Charakter (Ganzheitsbetrachtung). Dabei spielt es keine Rolle, daß zur Lösung der technischen Aufgabe nur bereits bekannte technische Hilfsmittel eingesetzt werden.

3. Die Ratifikation des EPÜ durch Schweden rechtfertigt, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, eine Orientierung der schwedischen Rechtsprechung an der Rechtssprechung der Beschwerdekammern und der Praxis des Europäischen Patentamts (EPA) bei der Anwendung von Bestimmungen, die dem EPÜ entsprechen

Entscheidungsgründe

Gemäß Kapitel 1 § 1 Absatz 1 des Patentgesetzes wird als Voraussetzung für die Erteilung eines Patents für eine Erfindung verlangt, daß diese gewerblich anwendbar ist. Absatz 2 der Vorschrift nennt Beispiele dafür, wann ein Patent nicht erteilt werden kann. Dies ist unter anderem der Fall, wenn es sich ausschließlich um eine mathematische Methode oder um ein Computerprogramm handelt. Diese Bestimmungen werden allgemein auf den Grundgedanken zurückgeführt, daß eine Erfindung im Sinne des Patentgesetzes nur vorliegt, wenn die Erfindung technischen Charakter besitzt (...).

Das schwedische Patentgesetz ist (...) so ausgestaltet worden, daß die Beschränkungen hinsichtlich der patentfähigen Erfindungen denjenigen des

Sweden**Decision of the Supreme
Administrative Court
(Regeringsrättens Dom)
of 13 June 1990*****Headword: Voice signal****Section 1 (1) Patents Act****Article: 52(2) and (3) EPC****Keyword: "Technical invention -
use of a mathematical method in a
technical process - no weighing up
of technical and non-technical
elements"***Headnote*

1. Inventions containing technical features are not excluded from patent protection simply because they contain a scientific theory, mathematical method or computer program

2. Where the invention concerns not solely an abstract mathematical method but the use of such a method in a technical process, it is of a technical nature (when viewed in its entirety). It is irrelevant whether only known technical aids are employed for solving the technical problem.

3. With respect to legal provisions, Sweden's ratification of the EPC justifies aligning Swedish case law with the case law of the Boards of Appeal and practice of the European Patent Office (EPO) when applying provisions that are in keeping with the EPC.

Reasons for the Decision

According to Chapter I, Section 1, first paragraph, Patents Act, a patent can only be granted for an invention that is susceptible of industrial application. The second paragraph of this provision gives examples of when a patent cannot be granted, e.g. when what is involved is purely a mathematical method or a computer program. These provisions are due for the most part to the basic idea that an invention must be of a technical nature in order to be an invention within the meaning of the Patents Act (...).

The Swedish Patents Act is (...) formulated in such a way that the restrictions on patentable inventions correspond to those in the European Patent Con-

Suède**Décision du Tribunal
administratif suprême
(Regeringsrättens Dom),
en date du 13 juin 1990*****Référence: Signal vocal****Article: 1^{er} (1) Loi sur les brevets****Article: 52(2) et (3) CBE****Mot-clé: "Invention technique - uti-
lisation d'une méthode mathémati-
que dans un procédé technique -
pas de comparaison de l'importance
respective des éléments techniques
et non techniques"***Sommaire*

1. Les inventions qui présentent des caractéristiques techniques ne sont pas exclues de la brevetabilité du seul fait qu'elles font intervenir une théorie scientifique, une méthode mathématique ou un programme d'ordinateur

2. Si l'invention ne se limite pas à une méthode mathématique abstraite, mais porte sur l'utilisation d'une telle méthode dans un procédé technique, elle a un caractère technique (appréciation globale de l'invention). Peu importe à cet égard que le problème technique ne soit résolu que par des moyens techniques connus

3. Eu égard à la ratification de la CBE par la Suède, il est normal que, dans le cadre des dispositions légales, la jurisprudence suédoise s'aligne sur la jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets (OEB) et sur la pratique suivie par l'OEB, dès lors qu'ils agit d'appliquer des dispositions qui correspondent à celles de la CBE.

Motifs de la décision

Aux termes du chapitre 1^{er}, article 1^{er}, 1^{er} alinéa de la Loi sur les brevets, l'invention doit être susceptible d'application industrielle pour pouvoir donner lieu à la délivrance d'un brevet. Au 2^e alinéa de cet article 1^{er} sont cités des exemples de cas dans lesquels il n'est pas possible de délivrer le brevet, en particulier d'inventions portant exclusivement sur une méthode mathématique ou un programme d'ordinateur. D'une manière générale, ces dispositions posent en principe qu'une invention au sens de la Loi sur les brevets doit obligatoirement avoir un caractère technique (...).

La Loi suédoise sur les brevets a été (...) formulée de telle sorte que la définition limitative donnée des inventions brevetables corresponde à celle qui fi-

* Für die Veröffentlichung gekürzter Text der Entscheidung (Übersetzung), die vollständig in GRUR Int 1991 303 veröffentlicht ist. Die Leitsätze sind von der Redaktion erstellt

* Translation of the text of the decision abridged for publication. The full text in German is reported in GRUR Int 1991,303. Headnote drawn up by the editorial staff of the Official Journal

* Traduction du texte officiel de la décision abrégé aux fins de la publication. Le texte intégral a été publié dans GRUR Int 1991 303. Le sommaire a été rédigé par la rédaction

Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) entsprechen. Dem im schwedischen Patentgesetz verwendeten Ausdruck "*utgör enbart*" (= sich ausschließlich handelt um; nämlich z. B. um eine mathematische Methode oder ein Computerprogramm) entspricht im EPÜ die Formulierung "die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche". Die Formulierung des Patentgesetzes scheint nicht in der Absicht gewählt worden zu sein, einen inhaltlichen Unterschied gegenüber dem EPÜ zum Ausdruck zu bringen.

Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Patent in Schweden erteilt werden kann, ist unmittelbar allein die schwedische Patentgesetzgebung einschlägig. Im Hinblick auf die nahezu übereinstimmenden Formulierungen von § 1 Absatz 2 des schwedischen Patentgesetzes und der entsprechenden Bestimmung des EPÜ besteht jedoch Anlaß, der Entwicklung der Praxis des EPA große Bedeutung beizumessen. Dies ist auch in den Vorarbeiten zum Patentgesetz ausgeführt worden. Dafür spricht auch, daß die vom EPA erteilten Patente in Schweden dieselbe Wirkung wie die vom schwedischen Patentamt erteilten Patente besitzen.

Die Praxis des EPA auf diesem Gebiet war lange Zeit unklar. Erst 1985 scheint die Praxis einen eindeutigeren Standpunkt gefunden zu haben. Dieser Standpunkt wird in einer 1985 revidierten Ausgabe der Richtlinien für die Prüfung im EPA folgendermaßen umrissen: Die Beurteilung soll die Erfindung als Ganzes sowie dasjenige betreffen, was den tatsächlichen Beitrag zum Stand der Technik ausmacht. Wenn das angemeldete Patent einen technischen Beitrag zur bekannten Technik leistet, soll die Patentfähigkeit nicht aus dem Grund verneint werden, daß ein Computerprogramm in die Ausführung der Erfindung einbezogen ist. Dies bedeutet beispielsweise, daß programmgesteuerte Maschinen oder Steuerungsprozesse normalerweise als patentfähig anzusehen sind (Richtl C-IV, S 29-37)¹

In einigen Entscheidungen der technischen Beschwerdekammern des EPA wurde eine solche Gesamtbewertung bereits vorgenommen.

In der Sache T 208/84, Beschluß vom 15. Juli 1986 (ABI. EPA 1987, 14), betraf die Erfindung die Filterung von Bildmaterial, wobei die Bildinformation, dargestellt in Form einer Datenmatrix, einer mathematischen Bearbeitung mit dem Ziel einer Verbesserung der Information unterzogen wurde. Die Erfindung wurde als patentfähig angesehen.

vention (EPC). The expression "*utgör enbart*" (= "is merely", e.g. merely a mathematical method or computer program) in the Swedish Patents Act has its counterpart in the EPC in the phrase "such subject-matter or activities as such". The wording of the Patents Act does not seem to have been chosen with the intention of expressing a difference in content from the EPC.

Only Swedish patent legislation is of direct relevance when deciding whether a patent can be granted in Sweden. However, in view of the virtually identical wording of Section 1, second paragraph, Patents Act and the corresponding provision of the EPC great importance should be attached to how practice has developed in the EPO. This argument was also put forward in the preparatory work to the Patents Act and is further supported by the fact that patents granted by the EPO have the same effect in Sweden as patents granted by the Swedish Patent Office.

EPO practice in this area was for a long time uncertain and did not seem to adopt a clearer stance until 1985, when the position was outlined as follows in a revised issue of the Guidelines for Examination in the European Patent Office: Consideration was to be given to the invention as a whole as well as to that which constituted the actual contribution made to the state of the art. If the registered patent made a technical contribution to a known technology, patentability was not to be excluded because a computer program was included in the embodiment of the invention. This means, for example, that program-controlled machines or control processes are normally to be regarded as patentable subject-matter (Guidelines C-IV, pp. 29-37)¹.

General assessments of this type have already been made in some EPO Technical Board of Appeal decisions.

In Decision T 208/84 of 15 July 1986 (OJ EPO 1987, 14), the invention related to the filtering of images whereby the image information, in the form of a data matrix, was subjected to mathematical processing with a view to improving the information. The invention was considered patentable. In the Reasons for the Decision the

gure dans la Convention sur le brevet européen (CBE). A l'expression "*utgör enbart*" (= il s'agit exclusivement de: par exemple d'une méthode mathématique ou d'un programme d'ordinateur), utilisée dans la Loi suédoise sur les brevets, correspond l'expression suivante dans la CBE: "ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel". La formulation utilisée dans la Loi sur les brevets ne semble pas avoir été choisie dans l'intention de marquer une quelconque différence sur le fond par rapport à la CBE.

Lorsqu'il s'agit d'apprécier si un brevet peut être délivré en Suède, seule la législation suédoise sur les brevets est directement applicable. Toutefois, eu égard aux formulations quasiment concordantes de l'article 1^{er}, 2^e alinéa de la Loi suédoise sur les brevets et de la disposition correspondante de la CBE, il y a lieu d'accorder une grande importance à l'évolution de la pratique suivie par l'OEB, comme cela a d'ailleurs été précisé dans les travaux préparatoires relatifs à la Loi sur les brevets. L'importance pour la Suède de la pratique suivie par l'OEB tient également au fait que les brevets délivrés par l'OEB ont en Suède le même effet que les brevets délivrés par l'Office suédois des brevets.

Pendant longtemps, la pratique suivie par l'OEB dans ce domaine a été confuse. Ce n'est qu'à partir de 1985 que l'Office a adopté une position plus claire. Celle-ci est définie de la manière suivante dans la version révisée de 1985 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB: l'appréciation doit porter sur l'invention considérée dans son ensemble ainsi que sur ce qui représente sa contribution effective à l'état de la technique. Lorsque l'objet revendiqué dans la demande apporte une contribution de caractère technique à l'état de la technique, la brevetabilité ne doit pas être contestée au motif qu'un programme d'ordinateur est impliqué dans la réalisation de l'invention. Ceci signifie que, par exemple, des processus de commande et des machines commandées par un programme d'ordinateur devraient normalement être considérés comme des objets susceptibles d'être brevetés (Directives, C-IV, p 29-37)¹.

Dans certaines de leurs décisions, les chambres de recours techniques de l'OEB ont déjà procédé à une telle appréciation globale de l'invention.

Dans l'affaire ayant fait l'objet de la décision T 208/84 en date du 15 juillet 1986 (JO OEB 1987, 14), l'invention concernait le filtrage d'images, les informations correspondant aux images, présentées sous la forme d'une matrice, étant soumises à un traitement mathématique dans le but d'améliorer l'information. L'invention avait été

¹vgl. auch Richtl. Stand 1/92 C-IV S 37-41 (Anm. der Redaktion)

cf. also Guidelines issue 1/92. C-IV, pp 32-36 (Editor's note)

¹ cf. également Directives en date de janvier 1992 C-IV p 37-41 (note de la rédaction)

hen. In den Entscheidungsgründen führte die Beschwerdekammer unter anderem aus, daß von einer mathematischen Methode als solcher kein unmittelbares technisches Ergebnis erzielt wird. Wird hingegen eine mathematische Methode in einem technischen Verfahren verwendet, so wird dieses Verfahren auf eine physikalische Erscheinung (die ein materielles Objekt, aber auch ein als elektrisches Signal gespeichertes Bild sein kann) durch ein technisches Mittel angewandt, das nach dieser Methode funktioniert und als Ergebnis eine irgendwie geartete Veränderung der physikalischen Erscheinung bewirkt. Zu den technischen Mitteln können Rechner mit zugehöriger, geeigneter Hardware oder entsprechend programmierte Universalrechner gehören. Die Beschwerdeabteilung war daher der Auffassung, daß auch dann, wenn der einer Erfindung zugrundeliegende Gedanke auf einer mathematischen Methode beruht, mit einem Patentanspruch, der sich auf ein technisches Verfahren bezieht, bei dem die mathematische Methode verwendet wird, kein Schutz der mathematischen Methode als solcher begehrt wird (siehe Entscheidungsgründe, Nrn. 5 und 6).

In der Sache T 26/86, Beschluß vom 21. Mai 1987 (ABI, EPA 1988, 19) betraf die Erfindung eine Röntgeneinrichtung, die eine Datenverarbeitungseinheit umfaßte, die nach einem Programm funktionierte, das einen technischen Effekt in der Röntgeneinrichtung hervorbrachte (siehe Entscheidungsgründe Nr. 3.1). Die Beschwerdekammer führte unter anderem aus, daß eine Erfindung als Einheit bewertet werden muß. Umfaßt eine Erfindung sowohl technische als auch nichttechnische Elemente, so kann die Verwendung nichttechnischer Elemente der Summe der neuen Lehre nicht den technischen Charakter nehmen. Das EPÜ verlangt nicht, daß die Erfindung ausschließlich oder überwiegend technischer Natur sein muß. Sie verbietet nicht die Patentierung von Erfindungen, die aus einer Mischung technischer und nichttechnischer Bestandteile bestehen. Es ist unnötig, eine Gewichtung der technischen und nichttechnischen Merkmale eines Patentanspruchs vorzunehmen, um zu beurteilen, ob sich der Anspruch auf ein Computerprogramm als solches richtet. Wenn sich eine Erfindung nach dem Patentanspruch technischer Mittel bedient, ist ihre Patentfähigkeit nicht aufgrund des Art. 52 EPÜ ausgeschlossen (siehe Entscheidungsgründe Nr. 3.4). Die Beschwerdeabteilung erklärte, daß die Erfindung patentfähig sei, ohne daß es darauf ankäme, ob die Röntgeneinrichtung ohne das Computerprogramm zum bekannten Stand der Technik gehöre oder nicht.

Board of Appeal said *inter alia* that no direct technical result was produced by a mathematical method as such. If on the other hand a mathematical method was used in a technical process, that process was carried out on a physical entity (which might be a material object but equally an image stored as an electric signal) by some technical means implementing the method and provided as its result a certain change in that entity. The technical means might include computers comprising associated suitable hardware or appropriately programmed general purpose computers. The appeal division was therefore of the opinion that even when the idea underlying an invention was based on a mathematical method, a patent claim referring to a technical process in which the method was used did not seek protection for the mathematical method as such (see Reasons for the Decision Nos 5 and 6).

In Decision T 26/86 of 21 May 1987 (OJ EPO 1988, 19), the invention related to an X-ray apparatus incorporating a data processing unit operating in accordance with a routine which produced a technical effect in the X-ray apparatus (see Reasons for the Decision No. 3.1). The Board of Appeal stated *inter alia* that an invention must be assessed as a whole. If it included both technical and non-technical elements, the use of non-technical elements could not detract from the technical nature of the new teaching in its entirety. The EPC does not require the invention to be exclusively or largely of a technical nature. It does not prohibit the patenting of inventions consisting of a mix of technical and non-technical elements. Nor is it necessary to weigh up the technical and non-technical features in a patent claim in order to assess whether the claim relates to a computer program as such. If an invention in accordance with the patent claim uses technical means, its patentability cannot be excluded by Article 52 EPC (see Reasons for the Decision No. 3.4). The appeal division stated that the invention was patentable irrespective of whether or not the X-ray apparatus without the computer program formed part of the state of the art.

considérée comme brevetable. Dans les motifs de la décision, la chambre de recours avait notamment déclaré qu'aucun résultat technique direct n'est produit par une méthode mathématique en tant que telle. Par contre, si l'on utilise une méthode mathématique dans un procédé technique, ce procédé s'applique à une entité physique (qui peut être un objet matériel mais également une image mémorisée sous forme de signal électrique) par quelque moyen technique qui fonctionne d'après cette méthode, et il en résulte une certaine modification de cette entité physique. Le moyen technique peut aussi consister en un calculateur comportant un matériel ad hoc ou des calculateurs universels programmés de manière appropriée. La chambre de recours était par conséquent d'avis que, même s'il est possible de considérer que l'idée qui sous-tend une invention repose sur une méthode mathématique, une revendication portant sur un procédé technique dans lequel est utilisée cette méthode mathématique ne recherche pas la protection pour la méthode mathématique en tant que telle (cf. motifs de la décision, points 5 et 6).

Dans l'affaire T 26/86, ayant fait l'objet de la décision en date du 21 mai 1987 (JO OEB 1988, 19), l'invention concernait un équipement radiologique comprenant une unité de traitement de données commandée par un programme produisant un effet technique sur l'équipement radiologique (cf. motifs de la décision, point 3.1). La chambre de recours a notamment allégué qu'une invention doit être appréciée comme un tout. Si une invention comprend à la fois des éléments techniques et des éléments non techniques, la mise en oeuvre des éléments non techniques n'ôte pas son caractère technique au nouvel enseignement considéré globalement. La CBE n'exige nullement qu'une invention soit exclusivement ou principalement de nature technique. Elle n'exclut pas de la brevetabilité les inventions reposant sur un ensemble d'éléments, les uns techniques et les autres non techniques. Il n'est pas nécessaire de comparer l'importance respective des caractéristiques techniques et des caractéristiques non techniques d'une revendication pour apprécier si celle-ci concerne un programme d'ordinateur en tant que tel. Si l'invention selon la revendication met en oeuvre des moyens techniques, elle ne fait pas partie des inventions exclues de la brevetabilité en vertu de l'article 52 CBE (cf. motifs de la décision, point 3.4). La chambre de recours a conclu dans cette affaire que l'invention était brevetable, sans se préoccuper de savoir si l'équipement radiologique, considéré sans le programme d'ordinateur, était compris ou non dans l'état de la technique.

Die schwedische Praxis besagt, daß dann, wenn eine Erfindung im wesentlichen aus mathematischen Schritten besteht, die durch Programmierung ausgeführt werden können, die Erfindung aus dem Bereich der Patentfähigkeit herausfällt (Sammlung der Urteile des Obersten Verwaltungsgerichtshofs 1974, Ref. 11; 1983 2: 25; 1984 Ab 283). Ferner gilt, daß bei der Beurteilung der Patentfähigkeit einer Erfindung eine davon umfaßte nichttechnische Methode unberücksichtigt zu bleiben hat (RA 1982 2: 25).

Wie aus den vorstehenden Ausführungen hervorgeht, weicht die schwedische Praxis von der in den beiden Entscheidungen der technischen Beschwerdekammern des EPA vertretenen Auffassung ab. Im Hinblick darauf stellt das Oberste Verwaltungsgericht fest: Eine Anwendung der Prinzipien der Patentfähigkeit, in der Weise, wie sie in den Entscheidungen zum Ausdruck kommt, ist an und für sich mit § 1 Absatz 2 des schwedischen Patentgesetzes vereinbar. Durch den Beitritt Schwedens zum EPÜ besteht begründeter Anlaß, bei der internen Rechtsanwendung die bei der Anwendung der entsprechenden Bestimmungen des EPÜ befolgte Praxis des EPA zu beachten, soweit dies mit unserer Gesetzgebung vereinbar ist. Diese Erwägungen führen dazu, daß die Erteilung eines Patentes für eine Erfindung, die technische Merkmale umfaßt, nicht allein deswegen aufgrund von § 1 Absatz 2 des Patentgesetzes versagt werden darf, weil die Erfindung eine wissenschaftliche Theorie, eine mathematische Methode oder ein Computerprogramm beinhaltet.

Die Erfindung, um die es bei der Beurteilung durch das Oberste Verwaltungsgericht geht, betrifft eine Vorrichtung zur Bestimmung der Tonhöhe eines Sprachsignals. Die Tonhöhe oder der Grundton ist ein charakteristischer Parameter der menschlichen Stimme, und zum Grundton gehören auch eine Anzahl von Obertönen, die in bestimmten Relationen zum Grundton stehen.

Die erfindungsgegenständliche Vorrichtung beinhaltet, daß in regelmäßigen Intervallen bestimmte Zeitabschnitte des Sprachsignals auf eine an und für sich bekannte Weise in digitale Form gebracht werden, woraufhin eine Serie signifikanter Frequenzkomponenten, die während der jeweiligen Zeitabschnitte auftreten, festgestellt wird.

Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß diese Serie mit vorausbestimmten Serien von Frequenzkomponenten verglichen wird, die aus einem angenommenen Wert des Grundtons sowie zugehöriger Obertöne besteht. Die vorausbestimmte Serie, die mit der während der Zeitabschnitte festgestellten Serie am besten übereinstimmt, ergibt eine erste Zuordnung des Wertes der Tonhöhe. Danach wird

Practice in Sweden says that if an invention basically consists of mathematical steps that can be carried out by programming, the invention is not patentable (Collection of judgments of the Supreme Administrative Court 1974, Ref. 11; 1983 2: 25; 1984 Ab 283). Furthermore, when the patentability of an invention is being assessed any non-technical method included may not be considered (RA 1982 2: 25)

It is clear from the above that Swedish practice differs from the view held in the two aforementioned decisions of the EPO's Technical Boards of Appeal. In this respect the Supreme Administrative Court stresses that the application of the principles of patentability as expressed in the decisions is in itself compatible with Section 1, second paragraph, of the Swedish Patents Act. Sweden's accession to the EPC provides good reason, when applying internal law, for heeding the practice followed by the EPO when applying the corresponding provisions of the EPC insofar as it is compatible with Swedish legislation. It follows that the granting of a patent for an invention with technical features may not be refused on the basis of Section 1, second paragraph, Patents Act solely because the invention contains a scientific theory, a mathematical method or a computer program.

The invention with which the Supreme Administrative Court is concerned here relates to a device for determining the pitch of a voice signal. The pitch or fundamental tone is a characteristic parameter of the human voice, with the fundamental tone also comprising a number of overtones that bear some specific relation to the fundamental tone.

The subject-matter of the invention is a device in which, at regular intervals, specific time segments of the voice signal are converted by known means into digital form, allowing a series of significant frequency components occurring during each time segment to be determined.

The invention is characterised in that this series is compared with pre-determined series of frequency components comprising assumed values for the fundamental tone and associated overtones. The pre-determined series which best matches the series determined during the time segments enables an initial classification to be made of the pitch value. Thereafter a more precise classification is made on

D'après la jurisprudence suédoise, lorsqu'une invention consiste essentiellement en des opérations mathématiques pouvant être exécutées par programmation, elle est exclue de la brevetabilité (Recueil des décisions du Tribunal administratif suprême 1974, réf 11, 1983 2: 25; 1984 Ab 283). En outre, lors de l'examen de la brevetabilité, il convient de ne pas tenir compte des méthodes non techniques qui peuvent intervenir dans l'invention (RA 1982 2: 25).

Il découle donc de ce qui précède que la position adoptée dans la jurisprudence suédoise diverge de celle adoptée par les chambres de recours techniques de l'OEB dans les deux décisions susmentionnées. Le Tribunal administratif suprême constate à ce propos que l'application qui a été faite dans ces décisions des principes de la brevetabilité est en elle-même compatible avec les dispositions de l'article 1^{er}, 2^e alinéa de la Loi suédoise sur les brevets. Eu égard à l'adhésion de la Suède à la CBE, il est normal de tenir compte, dans l'application du droit au niveau national, de la pratique suivie par l'OEB pour l'application des dispositions correspondantes de la CBE, dans la mesure où cette pratique est compatible avec notre législation. Il en résulte qu'une invention qui présente des caractéristiques techniques ne peut être exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 1^{er}, 2^e alinéa de la Loi sur les brevets, du seul fait qu'elle fait intervenir une théorie scientifique, une méthode mathématique ou un programme d'ordinateur.

L'invention qui est soumise à l'appréciation du Tribunal administratif suprême concerne une méthode visant à déterminer la hauteur de son d'un signal vocal. Un paramètre caractéristique de la voix humaine est la hauteur du son ou son fondamental, comprenant un certain nombre d'harmoniques, en relation donnée avec le son fondamental.

Dans la méthode selon l'invention, des durées données du signal vocal sélectionnées à intervalles réguliers sont mises sous forme numérique d'une manière qui en soi est connue, ce qui permet alors d'identifier une série de composantes importantes de la fréquence qui apparaissent pour ces différentes durées du signal.

L'invention est caractérisée en ce que cette série est comparée avec des séries prédéfinies de composantes de la fréquence, comprenant une valeur choisie pour ce son fondamental et pour les harmoniques appartenant à ce son fondamental. La série prédéfinie qui correspond le mieux à la série identifiée pour les durées du signal permet un premier classement de la valeur concernant la hauteur du son.

auf der Grundlage verbleibender Abweichungen im Verhältnis zur besten Serie eine verfeinerte Zuordnung vorgenommen.

Aus der Beschreibung geht hervor, daß bestimmte Schritte der Vorrichtung durch Software in einem konventionellen Rechner realisiert werden können.

Durch die Vorrichtung können sowohl die Empfindlichkeit gegenüber gleichzeitig mit dem Sprachsignal auftretendem Rauschen und Störsignalen wie auch die Anzahl der Berechnungen im Vergleich zu bekannten Verfahren reduziert werden. (...)

Die zentrale Erfindungsidee besteht in einer Methode für die harmonische Analyse eines periodischen Verlaufs, der auf die Feststellung einer bestimmten Frequenzkomponente während dieses Verlaufs abzielt. Diese Methode besitzt bei einer außerhalb ihres Zusammenhangs erfolgenden Betrachtung keinen technischen Charakter und gehört zu den Methoden, die von der Patentfähigkeit ausgenommen sind.

Nach dem Patentanspruch besitzt die Erfindung ferner folgende Besonderheiten:

- 1 Die Analyse betrifft ein Sprachsignal.
2. Die Frequenzkomponente, die bestimmt werden soll, ist die Tonhöhe des Sprachsignals.
3. Die Analyse erfolgt durch oder in einer Anordnung für Sprachanalyse.
- 4 Die Analyse wird während regelmäßig ausgewählter Zeitintervalle des Sprachsignals durchgeführt

Diese Besonderheiten und was darüber hinaus in diesem Verfahren ausgeführt worden ist, führen zu der Beurteilung, daß es hier nicht allein um eine abstrakte mathematische Methode, sondern um die Anwendung einer solchen Methode in einem technischen Verfahren zur Messung und Bestimmung der Tonhöhe eines Sprachsignals geht, wobei es für dieses Verfahren besonderer technischer Ausrüstung bedarf. Zur Erfindungsidee ist dabei nicht nur die Anwendung der Methode als solche, sondern auch die Lehre ihrer technischen Anwendbarkeit zu rechnen. Bei dieser Gesamtbeurteilung kommt das Oberste Verwaltungsgericht zu dem Ergebnis, daß der vorliegende selbständige Patentanspruch den erforderlichen technischen Charakter besitzt, ungeachtet dessen, daß die technische Lösung, soweit dies aus den Unterlagen hervorgeht, nur die Verwendung bereits bekannter technischer Hilfsmittel beinhaltet.

Im Hinblick auf die obigen Ausführungen darf die Bestimmung von § 1 Absatz 2 des Patentgesetzes - im Gegensatz zur bisherigen schwedischen Pra-

the basis of remaining deviations from the best series

It follows from the description that certain steps of the device can be carried out by software in a conventional computer

Compared with known processes, the device enables both the number of calculations and the sensitivity to interfering signals and noise occurring simultaneously to the voice signal to be reduced. (...)

The central idea of the invention involves a method for the harmonic analysis of a periodic sequence aimed at determining a specific frequency component during the sequence. Seen out of context the method is not of a technical nature and belongs in the "unpatentable" category.

In accordance with the patent claim the invention also has the following peculiarities:

1. The analysis relates to a voice signal
2. The frequency component to be determined is the pitch of the voice signal.
3. Analysis is carried out by or in a device for speech analysis.
4. The analysis is carried out during regularly selected time intervals of the voice signal.

From these peculiarities and further explanations in the process it is concluded that what is involved here is not solely an abstract mathematical method, but the use of such a method in a technical process for measuring and determining the pitch of a voice signal, which process requires special technical equipment. The idea of the invention includes not only the use of the method as such but also the teaching of its technical applicability. Assessing the situation overall the Supreme Administrative Court comes to the conclusion that the present independent patent claim is of the necessary technical nature, irrespective of whether the technical solution, insofar as it emerges from the documents, consists only of the use of a known technical aid.

In view of the above, the provision of Section 1, second paragraph, Patents Act - in contrast to current Swedish practice - may not be seen as an

Un classement affiné est ensuite effectué sur la base des écarts subsistant par rapport à la meilleure série

Il ressort de la description que certaines étapes de la méthode peuvent être réalisées sur un ordinateur conventionnel grâce à la mise en oeuvre d'un logiciel approprié.

Comparé à d'autres procédés connus, cette méthode permet de diminuer la sensibilité par rapport aux bruits et signaux perturbateurs se produisant en même temps que le signal vocal, et également de limiter le nombre de calculs nécessaires ()

L'idée centrale de l'invention est une méthode d'analyse harmonique d'une période de signal en vue d'identifier durant cette période une certaine composante de la fréquence. Coupée de son contexte, cette méthode n'a pas de caractère technique et fait partie des méthodes exclues de la brevetabilité.

D'après la revendication, l'invention présente par ailleurs les caractéristiques suivantes

1. L'analyse concerne un signal vocal.
- 2 La composante de la fréquence qui doit être déterminée est la hauteur de son du signal vocal
3. L'analyse est réalisée grâce à un dispositif d'analyse de la parole
4. L'analyse est réalisée pour des durées du signal vocal sélectionnées à intervalles réguliers.

On peut conclure de ces particularités et de tout ce qui a été exposé au sujet de ce procédé qu'il ne s'agit pas uniquement, en l'espèce, d'une méthode mathématique abstraite, mais de l'utilisation d'une telle méthode dans un procédé technique en vue de mesurer et de déterminer la hauteur de son d'un signal vocal, ce procédé nécessitant un équipement technique particulier. Le concept inventif ne comprend pas uniquement l'utilisation de la méthode en tant que telle, mais également l'enseignement de ses possibilités d'application technique. Dans le cadre d'une appréciation globale de l'invention, le Tribunal administratif suprême conclut que la présente revendication indépendante a bien le caractère technique requis, même si la solution technique, telle qu'elle ressort des pièces de la demande, consiste uniquement en l'utilisation de moyens techniques connus.

Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal administratif suprême considère, contrairement à la pratique suédoise actuelle, que la disposition

xis - nicht als Hindernis für die Patentfähigkeit der hier zu beurteilenden Erfindung angesehen werden.

Unter Aufhebung des Beschlusses des Patentbeschwerdegerichts verweist das Oberste Verwaltungsgericht die Sache an das Patent- und Registeramt zur weiteren Behandlung zurück.

SE 1/93

obstacle to the patentability of the invention in question

Setting aside the decision of the court of appeal, the Supreme Administrative Court remits the case to the Patent Office for further processing

SE 1/93

de l'article 1^{er}, 2^e alinéa de la Loi sur les brevets ne saurait faire obstacle à la brevetabilité de l'invention en cause

Le Tribunal administratif suprême annule la décision rendue par le tribunal d'appel en matière de brevets et renvoie l'affaire à l'Office royal des brevets et de l'enregistrement pour poursuite de la procédure.

SE 1/93

INTERNATIONALE VERTRÄGE

PCT

I. Anwendung des PCT in der ehemaligen Sowjetunion

Der PCT findet derzeit in der Russischen Föderation und der Ukraine Anwendung.

a) Russische Föderation (RU)

1. Am 4. Januar 1992 hat die **Russische Föderation** beim Generaldirektor der WIPO eine Fortsetzungserklärung des Inhalts hinterlegt, daß der PCT seit **25. Dezember 1991**, dem Tag, an dem die Sowjetunion aufhörte zu bestehen, von Rußland angewandt wird. Infolgedessen können Staatsangehörige der Russischen Föderation oder Personen, die dort ihren Wohnsitz oder Sitz haben, seit dem 25. Dezember 1991 internationale Anmeldungen einreichen; auch kann die Russische Föderation seit diesem Tag in internationalen Anmeldungen bestimmt werden.

2. Das Internationale Büro der WIPO behandelt Bestimmungen der Sowjetunion in internationalen Anmeldungen, die **nach dem 24. Dezember 1991** eingereicht worden sind (sowie Auswahl-erklärungen, die sich auf diese Anmeldungen beziehen) wie eine Bestimmung (Auswahl) der Russischen Föderation; Bestimmungen der Sowjetunion in internationalen Anmeldungen, die **vor dem 25. Dezember 1991** eingereicht worden sind (und Auswahl-erklärungen, die sich auf diese internationalen Anmeldungen beziehen), werden hingegen in den Mitteilungen und Veröffentlichungen des Internationalen Büros als Bestimmung (Auswahl) der Sowjetunion betrachtet.

3. Weitere Informationen darüber, was bei der Bestimmung oder Auswahl der Russischen Föderation zu beachten ist, sind der *PCT Gazette* (*Gazette du PCT*) Nr 01/1993 und dem *PCT Applicant's Guide* (*PCT-Guide du déposant*), Band II, nationales Kapitel RU, Zusammenfassung vom Januar 1993, zu entnehmen.

Das Russische Patentamt hat folgende Anschrift:

Russisches Patentamt
M. Cherkassky per. 2/6
Moskau Zentrum, GSP, 103621
Russische Föderation

Telefon: (095) 206 62 03, 206 88 06
Fax: (095) 923 40 93
Telex: 411 248 KIO SU

b) Ukraine (UA)

1. Am 21. September 1992 hat die **Ukraine** eine **Fortsetzungserklärung** des Inhalts hinterlegt, daß der PCT von der Ukraine angewandt wird. Damit ist die Ukraine PCT-Vertragsstaat gewor-

INTERNATIONAL TREATIES

PCT

I. Application of the PCT in the former Soviet Union

The PCT applies at present to the Russian Federation and Ukraine.

(a) Russian Federation (RU)

1. On 4 January 1992, the **Russian Federation** deposited with the Director General of WIPO a declaration of continuation, the effect of which is that the PCT has been applied by Russia as from **25 December 1991**, the date on which the Soviet Union ceased to exist. Consequently nationals and residents of the Russian Federation have been able to file international applications as from 25 December 1991 and it has been possible to designate the Russian Federation as from that date.

2. The International Bureau of WIPO has treated designations referring to the Soviet Union which were made in international applications filed **after 24 December 1991** (and elections made with respect to such international applications) as designations (elections) of the Russian Federation, whereas designations of the Soviet Union made in international applications filed **before 25 December 1991** (and elections made with respect to such international applications) are referred to in communications and publications of the International Bureau as designations (elections) of the Soviet Union.

3. For further details concerning the requirements of the Russian Federation as designated and elected State, see PCT Gazette No 01/1993 and the PCT Applicant's Guide, Volume II, national chapter RU, summary sheet, January 1993.

The address of the Russian Patent Office is given below:

Russian Patent Office
M. Cherkassky per 2/6
Moscow Centre, GSP, 103621
Russian Federation

Telephone: (095) 206 62 03, 206 88 06
Fax: (095) 923 40 93
Telex: 411 248 KIO SU

(b) Ukraine (UA)

1. On 21 September 1992 **Ukraine** deposited with the Director General of WIPO a **declaration of continuation**, the effect of which is that the PCT is applied by Ukraine. Ukraine has there-

TRAITES INTERNATIONAUX

PCT

I. Application du PCT dans l'ex-Union Soviétique

Le PCT s'applique actuellement à la Fédération de Russie et à l'Ukraine.

a) Fédération de Russie (RU)

1. Le 4 janvier 1992, la **Fédération de Russie** a déposé auprès du Directeur général de l'OMPI une déclaration de continuation qui a pour effet l'application du PCT par la Russie à compter du **25 décembre 1991**, date à laquelle l'Union soviétique a cessé d'exister. En conséquence, les nationaux de la Fédération de Russie et les personnes qui y sont domiciliées peuvent déposer des demandes internationales depuis le 25 décembre 1991; c'est aussi à compter de cette date qu'il est possible de désigner la Fédération de Russie.

2. Le Bureau international de l'OMPI a traité les désignations (et les élections) concernant l'Union soviétique et figurant dans les demandes internationales déposées **après le 24 décembre 1991** comme des désignations (élections) de la Fédération de Russie, alors que les désignations (et les élections) figurant dans les demandes internationales déposées **avant le 25 décembre 1991** et concernant l'Union soviétique sont considérées, dans les communications et les publications du Bureau international, comme des désignations (élections) de l'Union soviétique.

3. Pour de plus amples informations sur les conditions requises pour désigner ou élire la Fédération de Russie, consulter la Gazette du PCT n° 01/1993 ainsi que le PCT-Guide du déposant, Volume II, chapitre national RU, Résumé daté de janvier 1993.

L'adresse de l'Office russe des brevets est la suivante:

Office russe des brevets
M. Cherkassky per. 2/6
Moscou Centre, GSP, 103621
Fédération de Russie

Téléphone: (095) 206 62 03, 206 88 06
Fax: (095) 923 40 93
Télex: 411 248 KIO SU

b) Ukraine (UA)

1. Le 21 septembre 1992, l'**Ukraine** a déposé auprès du Directeur général de l'OMPI une **déclaration de continuation** qui a pour effet l'application du PCT par l'Ukraine. En conséquence,

den, so daß ihre Staatsangehörigen und Personen, die dort ihren Wohnsitz oder Sitz haben, nunmehr internationale Anmeldungen einreichen können, ferner kann die Ukraine in internationalen Anmeldungen bestimmt werden.

2. Am 29. September 1992 hat die Versammlung des PCT-Verbands in die Ausführungsordnung zum PCT eine neue Regel 32 aufgenommen, die die Erstreckung internationaler Anmeldungen auf bestimmte Nachfolgestaaten betrifft.

Wenn ein Staat (der Nachfolgestaat), der früher zum Gebiet eines PCT-Vertragsstaats gehörte, der nicht mehr fortbesteht (der Vorgängerstaat), PCT-Vertragsstaat wird, indem er beim Generaldirektor der WIPO eine Fortsetzungserklärung des Inhalts hinterlegt, daß er den PCT anwendet, können Anmeldungen aufgrund dieser neuen Regel die Wirkungen ihrer internationalen Anmeldung auf den Nachfolgestaat erstrecken, indem sie innerhalb von drei Monaten, nachdem ihnen das Internationale Büro der WIPO mitgeteilt hat, daß sie einen Erstreckungsantrag stellen können, bei diesem Büro unter Entrichtung der Erstreckungsgebühr einen solchen Antrag einreichen (Regel 32.1 c) PCT). Eine Erstreckung ist nur bei internationalen Anmeldungen möglich, deren Anmeldetag in der Regel in dem Zeitraum liegt, der mit dem auf den letzten Tag des Bestehens des Vorgängerstaats folgenden Tag beginnt und zwei Monate² nach dem Tag endet, an dem die Erklärung des Nachfolgestaats den Mitgliedstaaten der PVÜ³ von der WIPO notifiziert worden ist (Regel 32.1 b) PCT).

3. Ist für den Nachfolgestaat Kapitel II PCT verbindlich und ist vor Ablauf von 19 Monaten nach dem Prioritätstag ein Antrag auf vorläufige internationale Prüfung gestellt worden, so kann der Anmelder, der nach Ablauf dieser Frist von 19 Monaten einen Erstreckungsantrag gestellt hat, den Nachfolgestaat innerhalb von drei Monaten nach dem Datum des Erstreckungsantrags nachträglich auswählen (Regel 32.2b) PCT).

4. Ein wirksam gestellter Erstreckungsantrag hat folgende Wirkung (Regel 32.2 PCT):

- i) Der Nachfolgestaat gilt als in der internationalen Anmeldung bestimmt.
- ii) Die nach Artikel 22 oder 39 (1) PCT für diesen Staat maßgebliche Frist verlängert sich bis zum Ablauf von **drei Monaten** seit dem Datum des Erstrek-

fore become a PCT Contracting State, which means that nationals and residents of that State may now file international applications and Ukraine may be designated in international applications

2. On 29 September 1992 the Assembly of the PCT Union adopted a new Rule 32 PCT, concerning the extension of international applications to certain successor States¹.

The effect of this new Rule is that where a State (the "successor State") which was previously part of the territory of a PCT Contracting State which subsequently ceased to exist (the "predecessor State") has become a PCT Contracting State by depositing with the Director General of WIPO a declaration of continuation the effect of which is that the Treaty is applied by the State, an applicant may, by filing a request for extension with the International Bureau of WIPO and paying an extension fee **within three months** of being notified by the International Bureau of his right to do so, extend the effects of his international application to that successor State (Rule 32.1 (c) PCT). An international application may be extended only if its filing date falls, as a general rule, during the period which starts on the day following the last day of the existence of the predecessor State and ends two months² after the date on which the declaration by the successor State was notified by WIPO to the States party to the Paris Convention³ (Rule 32.1(b) PCT)

3. Where the successor State is bound by Chapter II PCT and a demand for international preliminary examination was made within 19 months of the priority date, an applicant whose request for extension was filed after the said 19-month period may make a later election of the successor State within **three months** of the date of the request for extension (Rule 32.2(b) PCT).

4. All validly filed requests for extension have the following effects (Rule 32.2(a) PCT):

- (i) the successor State is considered as having been designated in the international application;
- (ii) the applicable time limit under Article 22 or 39(1) PCT in relation to that State is extended until the expiry of **three months** from the date of the

l'Ukraine est devenu Etat contractant du PCT, de sorte que les nationaux de cet Etat et les personnes qui y sont domiciliées peuvent, à compter de cette date, déposer des demandes internationales, et il est possible de désigner cet Etat dans les demandes internationales.

2. Le 29 septembre 1992, l'Assemblée de l'Union PCT a adopté une nouvelle règle 32 relative à l'extension des demandes internationales à certains Etats successeurs¹.

Cette nouvelle règle prévoit que lorsqu'un Etat (dit "Etat successeur") dont le territoire faisait auparavant partie d'un Etat contractant qui a, par la suite, cessé d'exister (dit "Etat prédécesseur") est devenu Etat contractant du PCT par le fait qu'il a déposé auprès du Directeur général de l'OMPI une déclaration de continuation dans laquelle il indique qu'il applique le PCT, tout déposant peut, par le dépôt d'une demande d'extension auprès du Bureau international de l'OMPI, accompagnée du paiement d'une taxe d'extension, **dans un délai de trois mois** à compter de la date à laquelle le Bureau international lui a notifié le droit de faire cette demande, étendre les effets de sa demande internationale à l'Etat successeur (règle 32.1 c) PCT). Seules sont susceptibles d'extension les demandes internationales dont la date de dépôt se situe, généralement, entre le jour qui suit le dernier jour de l'existence de l'Etat prédécesseur et l'expiration d'un délai de deux mois² à compter de la date de la notification par l'OMPI des Etats contractants de la CUP³ de la déclaration faite par l'Etat successeur (règle 32.1.b) PCT)

3. Lorsque l'Etat successeur est lié par le chapitre II PCT et qu'une demande d'examen préliminaire international a été déposée avant l'expiration du délai de 19 mois à compter de la date de priorité, le déposant, dont la demande d'extension a été faite après ledit délai de 19 mois, peut effectuer une élection ultérieure de l'Etat successeur dans un délai de **trois mois** à compter de la date de la demande d'extension (règle 32.2.b) PCT).

4. Toute demande d'extension valablement déposée a pour effet que (règle 32.2.a) PCT):

- (i) l'Etat successeur est considéré comme ayant été désigné dans la demande internationale;
- (ii) le délai applicable selon l'article 22 ou 39(1) PCT en ce qui concerne cet Etat est étendu jusqu'à l'expiration de **trois mois** à compter de la date de la

¹ Siehe PCT Gazette Nr 27/1992, S 12626 bzw Gazette du PCT, Nr 27/1992, S. 12665

² 23 November 1992 für die Ukraine

³ Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums

¹ See PCT Gazette No 27/1992 p 12626

² 23 November 1992 for the Ukraine

³ Paris Convention for the Protection of Industrial Property

¹ Cf Gazette du PCT n° 27/1992. p 12665.

² 23 novembre 1992 pour l'Ukraine

³ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

kungsantrags, wenn diese Frist nach der in Artikel 22 oder 39 (1) PCT genannten abläuft; jeder Nachfolgestaat kann Fristen festsetzen, die später als die im vorstehenden Satz (Regel 32.2.c) PCT) genannten ablaufen. Die Ukraine hat den Ablauf der Fristen auf den **31. Dezember 1993 festgesetzt**.

5. Das Internationale Büro der WIPO teilt derzeit allen Anmeldern, die zwischen dem 25. Dezember 1991 und dem 23. November 1992 eine internationale Anmeldung eingereicht haben, mit, daß die neue Regel 32 auf die Ukraine Anwendung findet.

6. Weitere Informationen sind der PCT *Gazette (Gazette du PCT)* Nr. 26/1992, 32/1992, Abschnitt IV, und Nr. 01/1993, sowie dem *PCT Applicant's Guide (PCT-Guide du déposant)* Band II, nationales Kapitel UA, Zusammenfassung vom Januar 1993, zu entnehmen.

Das Ukrainische Patentamt hat folgende Anschrift:

Ukrainisches Patentamt
26, bulvar Lesi Ukrainki, 252133 Kiew
Ukraine

Telefon: (044) 293 21 88
Fax: (044) 295 63 00

II. Anwendung des PCT in der ehemaligen Tschechoslowakei

1 Am 31. Dezember 1992 hörte die Tschechoslowakei auf zu bestehen. Die **Tschechische** und die **Slowakische Republik** haben als Nachfolgestaaten im Sinne der Regel 32 PCT am 18. bzw. 30. Dezember 1992 beim Generaldirektor der WIPO eine Fortsetzungserklärung des Inhalts hinterlegt, daß sie den PCT **nach dem 31. Dezember 1992** anwenden werden. Damit sind diese Staaten PCT-Vertragsstaaten geworden, so daß ihre Staatsangehörigen und Personen, die dort ihren Wohnsitz oder Sitz haben, internationale Anmeldungen einreichen können: ferner können diese Länder seit **dem 1. Januar 1993** in internationalen Anmeldungen bestimmt und ausgewählt werden.

2 Das in Regel 32 PCT vorgesehene Erstreckungsverfahren findet sowohl auf die Tschechische als auch auf die Slowakische Republik Anwendung. Es gilt für alle internationalen Anmeldungen, die vom 1. Januar bis 21. Februar 1993 für die Tschechische Republik bzw. vom 1. Januar bis 6. März 1993 für die Slowakische Republik eingereicht werden. Das Internationale Büro will die in Regel 32.1 c) PCT vorgesehenen Mitteilungen Ende Februar/Anfang März 1993 vornehmen (Näheres s. Nr. 1 b 2 bis 4).

3. Außerdem müssen seit 1. Januar 1993 alle Verfahrenshandlungen in internationalen Anmeldungen, die in die nationale Phase eintreten, beim zu-

request for extension, if this period expires after that referred to in Article 22 or 39(1) PCT: each successor State may fix time limits which expire later than those referred to in the previous sentence (Rule 32.2(c) PCT). Ukraine has fixed the expiry of time limits at **31 December 1993**.

5. The International Bureau of WIPO is currently notifying all applicants who filed international applications between 25 December 1991 and 23 November 1992 of the applicability of the new Rule 32 to Ukraine.

6. For further details, see PCT Gazette Nos. 26/1992, 32/1992, Section IV, and 01/1993, and the PCT Applicant's Guide, Volume II, national chapter UA, summary sheet, January 1993.

The address of the Ukrainian Patent Office is given below:

Ukraine Patent Office
26, bulvar Lesi Ukrainki, 252133 Kiev
Ukraine

Telephone: (044) 293 21 88
Fax: (044) 295 63 00

II. Application of the PCT in the former Czechoslovakia

1 On 31 December 1992 Czechoslovakia ceased to exist. The **Czech Republic** and the **Slovak Republic**, as successor States within the meaning of Rule 32 PCT, deposited a declaration of continuation with the Director General of WIPO on 18 and 30 December 1992 respectively, the effect of which is that the PCT will continue to be applied by each of them **after 31 December 1992**. Consequently, these two countries are henceforth PCT Contracting States and nationals and residents of both countries may file international applications, both States may likewise, **as from 1 January 1993**, be designated and elected in international applications.

2. The procedure for extension to the Czech Republic on the one hand and to the Slovak Republic on the other, provided for in Rule 32 PCT, is applicable. It concerns all international applications filed between 1 January and 21 February 1993 in the case of the Czech Republic and between 1 January and 6 March 1993 in the case of the Slovak Republic. The International Bureau is expecting to send the notifications provided for in Rule 32.1 (c) PCT at the end of February and the beginning of March 1993 (for further details, see point I(b)2. to 4. above).

3. As from 1 January 1993, the procedural steps in respect of international applications entering the regional phase must of course be taken before

demande d'extension, si ce délai expire après celui visé à l'article 22 ou 39(1) PCT; chaque Etat successeur peut fixer des délais qui expirent plus tard que ceux visés à la phrase précédente (règle 32.2.c) PCT). L'Ukraine a fixé l'expiration des délais au **31 décembre 1993**.

5. Le Bureau international de l'OMPI notifie actuellement à tous les déposants de demandes internationales déposées entre le 25 décembre 1991 et le 23 novembre 1992 que la nouvelle règle 32 est applicable à l'égard de l'Ukraine.

6. Pour de plus amples informations, consulter la Gazette du PCT n° 26/1992, 32/1992, Section IV et n° 01/1993, ainsi que le PCT-Guide du déposant, Volume II, chapitre national UA, Résumé daté de janvier 1993.

L'adresse de l'Office ukrainien des brevets est la suivante

Office ukrainien des brevets
26, bulvar Lesi Ukrainki, 252133 Kiev
Ukraine

Téléphone: (044) 293 21 88
Fax: (044) 295 63 00

II. Application du PCT dans l'ex-Tchécoslovaquie

1 Le 31 décembre 1992, la Tchécoslovaquie a cessé d'exister. La **République tchèque (CZ)** et la **République slovaque (SK)**, en leur qualité d'Etats successeurs au sens de la règle 32 PCT, ont déposé auprès du Directeur général de l'OMPI, respectivement les 18 et 30 décembre 1992, une déclaration de continuation de l'application du PCT par chacun d'eux **après le 31 décembre 1992**. En conséquence, ces deux pays sont dorénavant Etats contractants du PCT et leurs nationaux et les personnes qui y sont domiciliées peuvent déposer des demandes internationales, de même, ces deux Etats peuvent, **à compter du 1^{er} janvier 1993**, être désignés et élus dans les demandes internationales.

2 La procédure d'extension à la République tchèque, d'une part, à la République slovaque, d'autre part, prévue à la règle 32 PCT, est applicable. Elle concerne toute demande internationale déposée entre le 1 janvier 1993 et, d'une part, le 21 février 1993 pour ce qui est de la République tchèque et, d'autre part, le 6 mars 1993 pour ce qui est de la République slovaque. Le Bureau international compte effectuer les notifications prévues à la règle 32.1.c) PCT fin février et début mars 1993 (pour plus de détails, cf. point I b.2. à 4. ci-dessus).

3. Les actes de procédure relatifs aux demandes internationales entrant dans la phase régionale doivent, bien entendu, à compter du 1^{er} janvier 1993, être

ständigen nationalen Patentamt des betreffenden neuen Staates oder bei der neuer Staaten vorgenommen werden, je nachdem, ob der Anmelder nur in einem Staat oder in beiden Staaten Schutz begehrt

4. Weitere Informationen darüber, was bei der Bestimmung und Auswahl der Tschechischen und der Slowakischen Republik zu beachten ist, sind der PCT Gazette (*Gazette du PCT*) Nr. 01/1993 sowie dem *PCT Applicant's Guide (PCT-Guide du déposant)* Band II, nationale Kapitel CZ und SK, Zusammenfassungen vom Januar 1993, zu entnehmen.

Die Anschriften der beiden Ämter sind nachstehend angegeben.

Tschechische Republik

Amt für gewerblichen Rechtsschutz
Revolucní ulice 7
11346 Prag 1
Tschechische Republik

Telefon (2) 231 27 21

Fax (2) 231 92 30

Telex 123 109 FUV

Slowakische Republik

Amt für gewerblichen Rechtsschutz
Nám. Slobody 29
81312 Bratislava
Slowakische Republik

Telefon (7) 33 00 57

Fax (7) 33 00 57

Telex -

III. Überarbeitung des PCT-Antragsformblatts (PCT/RO/101) (Januar 1993) und des Formblatts für den Antrag auf die internationale vorläufige Prüfung nach dem PCT (PCT/IPEA/401) (Januar 1993)

Das Internationale Büro hat eine ab 1 Januar 1993 geltende überarbeitete Fassung der vorgenannten Formblätter erstellt (vgl. *PCT Gazette (Gazette du PCT)* Nr 32/1992, Abschnitt IV)

Die Anmelder werden gebeten, diese Formblätter zu verwenden, um Irrtümer bei der Bestimmung oder Auswahl von Staaten auszuschließen

Die Formblätter sind sowohl beim EPA in München, in Den Haag, in Berlin und in Wien, als auch bei jedem anderen Anmeldeamt kostenlos erhältlich

the competent national Office of either or both of the new States, depending on whether the applicant seeks protection in one of the two States or in both.

4. For further details concerning the requirements of the Czech Republic and the Slovak Republic as designated and elected States, see PCT Gazette No 01/1993 and the PCT Applicant's Guide, Volume II, national chapters CZ and SK, summary sheet, January 1993

The addresses of the national offices of these States are given below

Czech Republic

Industrial Property Office
Revolucní ulice 7
11346 Praha 1
Czech Republic

Telephone: (2) 231 27 21

Fax: (2) 231 92 30

Telex: 123 109 FUV

Slovak Republic

Industrial Property Office
Nám. Slobody 29
81312 Bratislava
Slovak Republic

Telephone:(7) 33 00 57

Fax:(7) 33 00 57

Telex: -

III. Updating of the PCT request form (PCT/RO/101) (January 1993) and the demand form for international preliminary examination (PCT/IPEA/401) (January 1993)

The International Bureau has modified the above forms with effect from 1 January 1993 (see PCT Gazette No 32/1992, Section IV)

Applicants are requested to use the revised forms to avoid any error in the designation or election of States.

Forms may be obtained, free of charge, from the EPO in Munich, The Hague, Berlin and Vienna as well as from any other PCT receiving Office.

accomplies auprès de l'office national compétent de l'un ou de chacun des deux nouveaux Etats, selon que le déposant recherche une protection dans un seul ou dans les deux Etats

4 Pour de plus amples informations sur les conditions requises pour désigner et élire la République tchèque et la République slovaque, consulter la Gazette du PCT n° 01/1993 ainsi que le PCT-Guide du déposant, Volume II, chapitres nationaux CZ et SK, Résumés datés de janvier 1993.

Les adresses des offices nationaux de ces Etats sont les suivantes:

République tchèque

Office de la propriété industrielle
Revolucni ulice 7
11346 Prague 1
République tchèque

Téléphone: (2) 231 27 21

Fax: (2) 231 92 30

Télex: 123 109 FUV

République slovaque

Office de la propriété industrielle
Nám. Slobody 29
81312 Bratislava
République slovaque

Téléphone: (7) 33 00 57

Fax: (7) 33 00 57

Télex: -

III. Mise à jour des formulaires de requête PCT (PCT/RO/101) (janvier 1993) et de demande d'examen préliminaire internationale selon le PCT (PCT/IPEA/401) (janvier 1993)

Le Bureau international a établi une version mise à jour au et applicable à compter du 1^{er} janvier 1993 des formulaires en rubrique (cf. *Gazette du PCT* N° 32/1992, Section IV).

Les déposants sont invités à utiliser ces formulaires afin d'éviter toute erreur dans la désignation ou l'élection d'Etats.

Les formulaires peuvent être obtenus, gratuitement, auprès de l'OEB à Munich, à La Haye, à Berlin et à Vienne ainsi qu'auprès de tout autre office récepteur.

GEBÜHREN**Bank- und Postscheckkonten
der Europäischen Patentor-
ganisation****Änderung des *Sorting Code* der
Barclays Bank**

Das Europäische Patentamt weist dar-
auf hin, daß der *Sorting Code* der Bar-
clays Bank, bei der die Europäische
Patentorganisation ein Bankkonto hat,
wie folgt geändert wurde:

Neuer *Sorting Code*: 20-00-00

Kontonummer: 60271489

Barclays Bank PLC
54 Lombard Street
P.O. Box 544
GB-London EC3V9EX

Wir bitten, bei Zahlungen von Gebüh-
ren, Auslagen und Verkaufspreisen auf
das Konto des Europäischen Patent-
amts bei der Barclays Bank den neuen
Sorting Code zu benutzen.

FEES**Bank and giro accounts of
the European Patent Organi-
sation****Change in the sorting code of
Barclays Bank**

The European Patent Office wishes to
inform readers of the following change
in the sorting code of Barclays Bank
with which the European Patent Orga-
nisation has an account:

New sorting code: 20-00-00

Account number: 60271489

Barclays Bank PLC
54 Lombard Street
P.O. Box 544
GB-London EC3V 9EX

Please use the new sorting code when
paying fees, costs and prices into this
account.

TAXES**Comptes bancaires et de
chèques postaux de l'Organi-
sation européenne des bre-
vets****Changement du code bancaire de la
Barclays Bank**

L'Office européen des brevets fait sa-
voir que le code bancaire de la Bar-
clays Bank, où l'Organisation euro-
péenne des brevets a un compte ban-
caire, a changé:

Nouveau code bancaire: 20-00-00

Numéro de compte: 60271489

Barclays Bank PLC
54 Lombard Street
P.O. Box 544
GB-London EC3V 9EX

Pour le versement des taxes, frais et ta-
rifs de vente sur le compte de l'Office
européen des brevets auprès de la
Barclays Bank, il conviendra doréna-
vant d'utiliser le nouveau code ban-
caire

Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen*

1. Geltende Fassung der Gebührenordnung und des Gebührenverzeichnisses

Die ab 1. Oktober 1992 geltende Fassung der Gebührenordnung ergibt sich aus der Textausgabe Europäisches Patentübereinkommen (6. Auflage, Juli 1991) in Verbindung mit dem Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1992 zur Änderung der Gebührenordnung (ABI. EPA 1992, 344). Auf die Vorschriften der Artikel 5 bis 8 GebO wird besonders hingewiesen.

Das derzeit geltende vollständige Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus der Beilage Nr. 3 zum ABI. EPA 12/1992.

2. Wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung

Neue Beträge der in Artikel 2 der Gebührenordnung vorgesehenen Gebühren: ABI. EPA 1992, 344.

Vorschriften über das laufende Konto: ABI. EPA 1982, 15 (vgl. auch ABI. EPA 1984, 321); 1987, 376 und 377; Beilage zum ABI. EPA 12/1990, 7.

3. Zahlung und Rückerstattung von Gebühren und Auslagen

Es wird empfohlen, bei jeder Zahlung das EPA-Formblatt für die Zahlung von Gebühren oder Auslagen (Form 1010) zu verwenden, das beim EPA und den Patentbehörden der Vertragsstaaten kostenlos erhältlich ist: ABI. EPA 1992, 671 ff.

Rückerstattung der europäischen Recherchegebühr: ABI. EPA 1980, 112; 1983, 189, 219 und 238.

Teilweise Rückerstattung des Pauschalpreises für eine Standardrecherche zu einer türkischen Patentanmeldung: ABI. EPA 1983, 62.

Rückerstattung der Prüfungsgebühr: ABI. EPA 1981, 349; 1988, 293 und 354.

Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente: ABI. EPA 1984, 272.

Entrichtung der Gebühren: ABI. EPA 1991, 573.

Anwendung der Rechtsauskunft Nr. 5/80: ABI. EPA 1992, 69.

Guidance for the payment of fees, costs and prices*

1. Effective version of the Rules relating to Fees and the fees schedule

The Rules relating to Fees in the version effective as from 1 October 1992 are reproduced in the 6th edition (July 1991) of the European Patent Convention in conjunction with the Decision of the Administrative Council of 5 June 1992 amending the Rules relating to Fees (OJ EPO 1992, 344). Attention is drawn in particular to Articles 5 to 8 of the Rules relating to Fees.

The full schedule of fees, costs and prices of the EPO now in force is set out in Supplement No 3 to OJ EPO 12/1992.

2. Important implementing rules to the Rules relating to Fees

New amounts of the fees provided for in Article 2 of the Rules relating to Fees: OJ EPO 1992, 344.

Arrangements for deposit accounts: OJ EPO 1982, 15 (see also OJ EPO 1984, 321); 1987, 376 and 377; supplement to OJ EPO 12/1990, 7.

3. Payment and refund of fees and costs

It is recommended that the EPO form for the settlement of fees or costs (Form 1010), obtainable free of charge from the EPO and the patent authorities of the Contracting States, be used for each payment: OJ EPO 1992, 671 et seq.

Refund of the European search fee: OJ EPO 1980, 112; 1983, 189, 219 and 238.

Partial refund of the contractual fee paid for a standard search on a Turkish patent application: OJ EPO 1983, 62.

Refund of the examination fee: OJ EPO 1981, 349; 1988, 293 and 354.

Paying renewal fees for European patent applications and patents: OJ EPO 1984, 272.

Payment of fees: OJ EPO 1991, 573.

Application of Legal Advice No. 5/80: OJ EPO 1992, 69.

Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente*

1. Version applicable du règlement relatif aux taxes et du barème des taxes

Le règlement relatif aux taxes applicable à compter du 1^{er} octobre 1992 ressort de la version figurant dans la 6^e édition (juillet 1991) de la Convention sur le brevet européen en liaison avec la décision du Conseil d'administration du 5 juin 1992 portant modification du règlement relatif aux taxes (JO OEB 1992, 344). L'attention est tout particulièrement attirée sur les dispositions des articles 5 à 8 du règlement relatif aux taxes.

Le barème complet actuellement en vigueur des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB est celui qui découle du supplément n° 3 au JO OEB 12/1992.

2. Mesures d'application importantes du règlement relatif aux taxes

Nouveaux montants des taxes prévues à l'article 2 du règlement relatif aux taxes: JO OEB 1992, 344.

Réglementation applicable aux comptes courants: JO OEB 1982, 15 (voir également JO OEB 1984, 321); 1987, 376 et 377; supplément au JO OEB 12/1990, 7.

3. Règlement et remboursement des taxes et frais

Il est recommandé d'utiliser pour tout paiement le bordereau de règlement de taxes ou de frais (Form 1010) qui peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants: JO OEB 1992, 671 s.

Remboursement de la taxe de recherche européenne: JO OEB 1980, 112; 1983, 189, 219 et 238.

Remboursement partiel de la redevance forfaitaire acquittée au titre d'une recherche standard relative à une demande de brevet turque: JO OEB 1983, 62.

Remboursement de la taxe d'examen: JO OEB 1981, 349; 1988, 293 et 354.

Paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et pour les brevets européens: JO OEB 1984, 272.

Paiement des taxes: JO OEB 1991, 573.

Application du renseignement juridique n° 5/80: JO OEB 1992, 69.

* Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem im ABI. EPA 11/1992 veröffentlichten Gebührenhinweis sind durch eine senkrechte Linie gekennzeichnet

* Amendments and additions to the fees guidance published in OJ EPO 11/1992 are indicated by a vertical line alongside

* Les modifications et les compléments apportés par rapport à l'avis concernant les taxes publié au JO OEB 11/1992 sont indiqués par un trait vertical

Das Verzeichnis der für die EPO eröffneten Bank- und Postscheckkonten sowie der entsprechenden Zahlungswährungen ist in jedem Heft des Amtsblattes auf der dritten Umschlagseite abgedruckt.

4. Sonstige Mitteilungen über Gebühren und Verkaufspreise

Gebührenpflichtige Patentansprüche bei Anmeldungen mit mehreren Anspruchssätzen: ABI EPA 1985, 347

Europäische Patentanmeldungen auf CD-ROM: ABI EPA 1990, 81

Neuaufgabe früherer Jahrgänge des Amtsblattes: ABI EPA 1991, 523

Neuaufgabe der Richtlinien für die Prüfung im EPA: ABI EPA 1992, 69.

5. Hinweise für Euro-PCT-Anmeldungen (EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltes Amt)

Wegfall der europäischen Recherchengebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom Österreichischen Patentamt oder vom schwedischen Patentamt erstellt wurde: ABI EPA 1979, 4 und 248.

Herabsetzung der europäischen Recherchengebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom russischen Patentamt oder vom australischen Patentamt erstellt wurde: ABI EPA 1979, 368; 1981, 5.

Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung: ABI EPA 1992, 662.

Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt nach dem PCT (Art. 150, 153, Regel 104b EPÜ): Beilage Nr. 1 zum ABI EPA 12/1992, 1

Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als ausgewähltem Amt nach dem PCT (Art. 150, 156, Regel 104b EPÜ): Beilage Nr. 1 zum ABI EPA 12/1992, 16 (siehe auch Hinweis für PCT-Anmelder: ABI EPA 1992, 245).

6. Hinweise für internationale Anmeldungen (EPA als Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde)

Fälligkeit und Zahlung der Gebühren für internationale Anmeldungen: ABI EPA 1979, 290; 1986, 443.

Blätter für die Gebührenberechnung: ABI EPA 1992, 388.

The list of bank and Giro accounts opened in the name of the European Patent Organisation and corresponding currencies for payment is printed on the inside back cover of each issue of the Official Journal.

4. Other notices concerning fees and prices

Claims incurring fees where the application includes more than one set of claims: OJ EPO 1985, 347.

European patent applications on CD-ROM: OJ EPO 1990, 81.

Reissue of back copies of the Official Journal: OJ EPO 1991, 523

New edition of the Guidelines for Examination in the EPO: OJ EPO 1992, 69.

5. Information concerning Euro-PCT applications (EPO as designated or elected Office)

European search fee waived if the international search report has been drawn up by the EPO, the Austrian Patent Office or the Swedish Patent Office: OJ EPO 1979, 4, 50 and 248.

Reduction of the European search fee if the international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office, or the Australian Patent Office: OJ EPO 1979, 368; 1981, 5.

Refund of the examination fee where a European patent application is consolidated with a Euro-PCT application: OJ EPO 1992, 662.

Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office under the PCT (Articles 150, 153, Rule 104b EPC): Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 1.

Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as an elected Office under the PCT (Articles 150, 156, Rule 104b EPC): Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16 (see also Information for PCT applicants: OJ EPO 1992, 245).

6. Guidance for international applications (EPO as receiving Office, International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority)

Time and arrangements for payment of the fees for international applications: OJ EPO 1979, 290; 1986, 443.

Fee calculation sheets: OJ EPO 1992, 388

La liste des comptes bancaires et de chèques postaux ouverts au nom de l'Organisation européenne des brevets ainsi que des monnaies de paiement correspondantes est reproduite en troisième page de couverture de chaque numéro du Journal officiel.

4. Autres communications relatives aux taxes et tarifs de vente

Revendications donnant lieu au paiement de taxes lorsque la demande comprend plusieurs séries de revendications: JO OEB 1985, 347

Demandes de brevet européen sur CD-ROM JO OEB 1990, 81.

Réédition des numéros antérieurs du Journal officiel: JO OEB 1991, 523.

Nouvelle édition des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB: JO OEB 1992, 69.

5. Avis concernant les demandes euro-PCT (OEB en tant qu'office désigné ou élu)

Suppression de la taxe de recherche européenne prévue dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, l'Office autrichien des brevets ou l'Office suédois des brevets: JO OEB 1979, 4 et 248.

Réduction de la taxe de recherche européenne dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, l'Office russe des brevets ou l'Office australien des brevets: JO OEB 1979, 368; 1981, 5.

Remboursement de la taxe d'examen en cas de jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT: JO OEB 1992, 662.

Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné conformément au PCT (art. 150, 153 et règle 104ter CBE): supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 1.

Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office élu conformément au PCT (art. 150, 156 et règle 104ter CBE): supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16 (cf également Avis aux déposants PCT: JO OEB 1992, 245).

6. Avis concernant les demandes internationales (OEB en tant qu'office récepteur, administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l'examen préliminaire international)

Exigibilité et paiement des taxes pour les demandes internationales: JO OEB 1979, 290; 1986, 443.

Feuilles de calcul des taxes: JO OEB 1992, 388.

Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr; ABI. EPA 1983, 189; 1987, 515 (521).

Rückerstattung der Gebühr für die vorläufige Prüfung: ABI. EPA 1987, 515 (522); 1988, 364.

Hinweis für PCT-Anmelder betreffend das Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach Kapitel II PCT: ABI EPA 1986, 441.

Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16^{bis}.2 PCT: ABI. EPA 1992, 383.

Ein Auszug aus der Gebührenordnung, die bei Einreichung einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung fällig werdenden Gebühren sowie einige andere der am häufigsten anfallenden Gebühren werden nachstehend wiedergegeben.

Refund of the international search fee: OJ EPO 1983, 189; 1987, 515 (521).

Refund of the preliminary examination fee: OJ EPO 1987, 515 (522); 1988, 364

Information for PCT applicants concerning the procedure before the EPO as an International Preliminary Examining Authority under Chapter II of the PCT: OJ EPO 1986, 441

Late payment fee under Rule 16^{bis}.2 PCT: OJ EPO 1992, 383.

An extract from the Rules relating to Fees, the fees falling due when a European patent application or international application is filed and certain fees frequently arising are set out below.

Remboursement de la taxe de recherche internationale: JO OEB 1983, 189; 1987, 515 (521).

Remboursement de la taxe d'examen préliminaire: JO OEB 1987, 515 (522); 1988, 364.

Avis aux déposants PCT concernant la procédure devant l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international selon le chapitre II du PCT: JO OEB 1986, 441

Taxe pour paiement tardif visée à la règle 16^{bis}.2 PCT: JO OEB 1992, 383.

Un extrait du règlement relatif aux taxes, la liste des taxes exigibles lors du dépôt d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale ainsi que la liste de quelques autres taxes le plus fréquemment appliquées sont repris ci-après.

Auszug aus der Gebührenordnung

Artikel 5

Entrichtung der Gebühren

(1) Vorbehaltlich Artikel 6 sind die an das Amt zu zahlenden Gebühren in Deutschen Mark oder einer frei konvertierbaren Währung zu entrichten:

- a) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto des Amts,
- b) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Postscheckkonto des Amts,
- c) durch Postanweisung,
- d) durch Übergabe oder Übersendung von Schecks, die an die Order des Amts lauten, oder
- e) durch Barzahlung.

(2) Der Präsident des Amts kann zulassen, daß die Gebühren auf andere Art als in Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden, insbesondere durch Gebührenmarken oder mit Hilfe laufender Konten beim Amt.

Artikel 8

Maßgebender Zahlungstag

(1) Als Tag des Eingangs einer Zahlung beim Amt gilt:

- a) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der Tag, an dem der eingezahlte oder überwiesene Betrag auf einem Bank- oder Postscheckkonto des Amts tatsächlich gutgeschrieben wird;
- b) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben c und e der Tag des Eingangs des Betrags der Postanweisung oder der Einzahlung des Bargeldebetrags oder der Tag, an dem der Betrag der Postanweisung auf einem Postscheckkonto des Amts tatsächlich gutgeschrieben wird;
- c) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe d der Tag, an dem der Scheck beim Amt eingeht, sofern dieser Scheck eingelöst wird.

(2)* Läßt der Präsident des Amts gemäß Artikel 5 Absatz 2 zu, daß die Gebühren auf andere Art als in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden, so bestimmt er auch den Tag, an dem diese Zahlung als eingegangen gilt.

(3) Gilt eine Gebührenzahlung gemäß den Absätzen 1 und 2 erst nach Ablauf der Frist als eingegangen, innerhalb der sie hätte erfolgen müssen, so gilt

Extract from the Rules relating to Fees

Article 5

Payment of fees

(1) Subject to the provisions of Article 6, the fees due to the Office shall be paid in Deutsche Mark or in a currency freely convertible into Deutsche Mark:

- (a) by payment or transfer to a bank account held by the Office,
- (b) by payment or transfer to a Giro account held by the Office,
- (c) by money order,
- (d) by delivery or remittance of cheques which are made payable to the Office or
- (e) by cash payment.

(2) The President of the Office may allow other methods of paying fees than those set out in paragraph 1, in particular by means of fees vouchers or deposit accounts held with the European Patent Office.

Article 8

Date to be considered as the date on which payment is made

(1) The date on which any payment shall be considered to have been made to the Office shall be as follows:

- (a) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(a) and (b): the date on which the amount of the payment or of the transfer is actually entered in a bank account or a Giro account held by the Office;
- (b) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(c) and (e): the date of receipt of the amount of the money order or of the cash payment or the date on which the amount of the money order is actually entered in a Giro account held by the Office;
- (c) in the case referred to in Article 5, paragraph 1(d): the date of receipt of the cheque at the Office, provided that the cheque is met

(2)* Where the President of the Office allows, in accordance with the provisions of Article 5, paragraph 2, other methods of paying fees than those set out in Article 5, paragraph 1, he shall also lay down the date on which such payments shall be considered to have been made

(3) Where, under the provisions of paragraphs 1 and 2, payment of a fee is not considered to have been made until after the expiry of the period in

Extrait du règlement relatif aux taxes

Article 5

Paiement des taxes

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 6, les taxes à payer à l'Office doivent être acquittées en Deutsche Mark ou en monnaie librement convertible en Deutsche Mark:

- a) par versement ou virement à un compte bancaire de l'Office,
- b) par versement ou virement à un compte de chèques postaux de l'Office,
- c) par mandat postal,
- d) par remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'Office ou
- e) par paiement en espèces.

(2) Le Président de l'Office peut autoriser le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1, notamment par timbres fiscaux et par comptes courants ouverts auprès de l'Office

Article 8

Date à laquelle le paiement est réputé effectué

(1) La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'Office est fixée comme suit:

- a) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres a) et b): date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte de chèques postaux de l'Office;
- b) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres c) et e): date de l'encaissement du montant du mandat postal ou des espèces, ou date à laquelle le montant du mandat postal est effectivement porté au crédit d'un compte de chèques postaux de l'Office,
- c) dans le cas visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d): date de réception du chèque par l'Office sous réserve de l'encaissement de ce chèque.

(2)* Lorsque le Président de l'Office autorise, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1 dudit article, il fixe également la date à laquelle ce paiement est réputé effectué.

(3) Lorsque, en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2, le paiement d'une taxe n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai dans le-

* Der Zahlungstag bei Abbuchung von einem laufenden Konto bestimmt sich nach Nr 6.3 bis 6.10 der Vorschriften über das laufende Konto (ABI EPA 1982 16. Beilage zum ABI EPA 12/1990. 7)

* The date of payment when debiting a deposit account is determined by points 6.3 to 6.10 of the Arrangements for deposit accounts (OJ EPO 1982, 16, supplement to OJ EPO 12/1990. 7).

* La date de paiement est déterminée, en cas de débit d'un compte courant selon les points 6.3 à 6.10 de la réglementation applicable aux comptes courants (JO OEB 1982 16 supplément au JO OEB 12/1990. 7)

diese Frist als eingehalten, wenn dem Amt nachgewiesen wird, daß der Einzahler

a) innerhalb der Frist, in der die Zahlung hätte erfolgen müssen, in einem Vertragsstaat:

i) die Zahlung des Betrags bei einem Bankinstitut oder Postamt veranlaßt hat oder

ii) einen Auftrag zur Überweisung des zu entrichtenden Betrags einem Bankinstitut oder Postscheckamt formgerecht erteilt hat oder

iii) einem Postamt einen an das Amt gerichteten Brief übergeben hat, in dem ein dem Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d entsprechender Scheck enthalten ist, sofern dieser Scheck eingelöst wird, und

b) eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 10 % der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch DEM 300 entrichtet hat; die Zuschlagsgebühr wird nicht erhoben, wenn eine Handlung nach Buchstabe a spätestens zehn Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist vorgenommen worden ist.

(4) Das Amt kann den Einzahler auffordern, innerhalb einer vom Amt zu bestimmenden Frist den Nachweis über den Zeitpunkt der Vornahme einer der Handlungen nach Absatz 3 Buchstabe a zu erbringen und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nach Absatz 3 Buchstabe b zu entrichten. Kommt der Einzahler dieser Aufforderung nicht nach, ist der Nachweis ungenügend oder wird die angeforderte Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Zahlungsfrist als versäumt.

which it should have been made, it shall be considered that this period has been observed if evidence is provided to the Office that the person who made the payment

(a) fulfilled one of the following conditions in a Contracting State within the period within which the payment should have been made

(i) he effected the payment through a banking establishment or a post office;

(ii) he duly gave an order to a banking establishment or a post office to transfer the amount of the payment;

(iii) he despatched at a post office a letter bearing the address of the Office and containing a cheque within the meaning of Article 5, paragraph 1(d), provided that the cheque is met, and

(b) paid a surcharge of 10% on the relevant fee or fees, but not exceeding DEM 300, no surcharge is payable if a condition according to sub-paragraph (a) has been fulfilled not later than ten days before the expiry of the period for payment.

(4) The Office may request the person who made the payment to produce evidence as to the date on which a condition according to paragraph 3(a) was fulfilled and, where required, pay the surcharge referred to in paragraph 3(b), within a period to be specified by it. If he fails to comply with this request or if the evidence is insufficient, or if the required surcharge is not paid in due time, the period for payment shall be considered not to have been observed.

quel il aurait dû intervenir, ce délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement

a) a rempli dans un Etat contractant pendant le délai dans lequel le paiement aurait dû intervenir l'une des conditions ci-après

i) avoir effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire ou d'un bureau de poste,

ii) avoir donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire ou à un bureau de chèques postaux;

iii) avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l'adresse de l'Office et contenant un chèque visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d), sous réserve de l'encaissement de ce chèque, et

b) a acquitté une surtaxe d'un montant égal à 10 % de la ou des taxes dues, mais n'excédant pas 300 DEM; aucune surtaxe n'est due si l'une des conditions visées à la lettre a) a été remplie au plus tard dix jours avant l'expiration du délai de paiement

(4) L'Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement à apporter la preuve de la date à laquelle l'une des conditions visées au paragraphe 3, lettre a) a été remplie et, le cas échéant, à acquitter la surtaxe visée au paragraphe 3, lettre b), dans un délai qu'il lui impartit. S'il n'est pas donné suite à cette invitation ou si la preuve apportée n'est pas suffisante, ou encore si la surtaxe requise n'est pas acquittée en temps utile, le délai de paiement est considéré comme n'ayant pas été respecté

**Wichtige Gebühren für europäische
Patentanmeldungen**
**Important fees for European patent
applications**
**Taxes importantes pour les demandes
de brevet européen**

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT													
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
Anmeldegebühr Filing fee Taxe de dépôt	600	258	2 060	560	690	2 670	12 600	545 000	4 290	45 500	82 200	2 370	56 100	238
Recherchegebühr Search fee Taxe de recherche	1 900	815	6 520	1 760	2 170	8 440	39 800	1 727 000	13 570	143 900	260 300	7 520	177 600	754
Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat und für die gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtensteins Designation fee for each Contracting State designated and for the joint designation of Switzerland and Liechtenstein Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné et pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein	350	150	1 200	320	400	1 560	7 300	318 000	2 500	26 500	47 900	1 390	32 700	139
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch Claims fee for the eleventh and each subsequent claim Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième	80	34	270	70	90	360	1 700	73 000	570	6 100	11 000	320	7 500	32
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchen- bericht aufgeführten Schriften ¹ Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the European search report ¹ Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des docu- ments cités dans le rapport de recherche européenne ¹	40	17	135	35	45	180	825	36 000	285	3 025	5 475	160	3 750	16
Prüfungsgebühr Examination fee Taxe d'examen	2 800	1 202	9 610	2 590	3 200	12 440	58 600	2 545 000	20 000	212 100	383 600	11 080	261 700	1 111

¹ Die zusätzliche Abschrift wird zusammen mit dem Recherchenbericht übersandt, wenn sie im Erteilungsantrag (Feld 40) angefordert und die Pauschalgebühr mit der Recherchegebühr entrichtet wird.

¹ An additional copy will be sent together with the search report if requested in the Request for Grant (Part 40) and if the flat-rate fee is paid with the search fee.

¹ Toute copie supplémentaire est envoyée conjointement avec le rapport de recherche dans le cas où elle est demandée dans la requête en délivrance (rubrique 40) et où la taxe forfaitaire est acquittée en même temps que la taxe de recherche.

Wichtige Gebühren für europäische Patentanmeldungen
Important fees for European patent applications
Taxes importantes pour les demandes de brevet européen

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT													
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
Erteilungsgebühr einschließlich Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift bei einer Seitenzahl der für den Druck bestimmten Unterlagen von Fee for grant, including fee for printing the European patent specification, where the application documents to be printed comprise Taxe de délivrance du brevet, y compris taxe d'impression du fascicule du brevet européen, lorsque les pièces de la demande destinées à être imprimées comportent														
höchstens 35 Seiten not more than 35 pages 35 pages au maximum	1 400	601	4 800	1 300	1 600	6 220	29 300	1 273 000	10 000	106 100	191 800	5 540	130 800	556
mehr als 35 Seiten more than 35 pages, plus de 35 pages.	1 400	601	4 800	1 300	1 600	6 220	29 300	1 273 000	10 000	106 100	191 800	5 540	130 800	556
zuzüglich für die 36. und jede weitere Seite plus for the 36th and each subsequent page plus pour chaque page à partir de la 36 ^e	20	8,60	69	19	23	89	420	18 200	143	1 515	2 740	79	1 870	7,90
Beschwerdegebühr Fee for appeal Taxe de recours	2 000	858	6 860	1 850	2 290	8 890	41 900	1 818 000	14 290	151 500	274 000	7 910	186 900	794
Einspruchsgebühr Opposition fee Taxe d'opposition	1 200	515	4 120	1 110	1 370	5 330	25 100	1 091 000	8 570	90 900	164 400	4 750	112 100	476
Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen Renewal fees for European patent applications Taxes annuelles pour les demandes de brevet européen	<p>Gebühren sind erstmals für das dritte Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, zu zahlen. Die Beträge für die einzelnen Jahre und die Zuschlagsgebühren für verspätete Zahlungen ergeben sich aus dem Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA.¹</p> <p>Fees first become payable in respect of the third year, calculated from the date of filing of the application. The amounts for each year and the additional fee for belated payment are shown in the schedule of fees, costs and prices of the EPO.¹</p> <p>Les taxes sont exigibles pour la première fois pour la troisième année calculée à compter de la date de dépôt de la demande. Les montants à acquitter pour les différentes années et les surtaxes pour retard de paiement figurent dans le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB.¹</p>													

**Gebühren für internationale
Anmeldungen**
Fees for international applications
**Taxes pour les demandes
internationales**

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT													
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
EPA Anmeldeamt EPO Receiving Office OEB Office récepteur														
Übermittlungsgebühr ¹ Transmittal fee Taxe de transmission ¹ (R. 14 PCT; Art. 152 (3) EPÜ/ EPC/CBE)	200	86	690	190	230	890	4 200	182 000	1 430	15 200	27 400	790	18 700	79
Recherchegebühr ¹ Search fee ¹ Taxe de recherche ¹ (R. 16 PCT; R. 104a/bis EPÜ/ EPC/CBE)	2 400	1 030	8 230	2 220	2 740	10 670	50 200	2 182 000	17 140	181 800	328 800	9 500	224 300	952
Internationale Gebühr International fee Taxe internationale (R. 15 PCT)														
1a) Grundgebühr ^{1,2} Basic fee ^{1,2} Taxe de base ^{1,2}	883	352	3 010	762	1 000	3 250	18 208	760 000	6 220	56 280	114 000	3 440	77 800	316
1b) Zusatzgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt ¹ Supplement for each sheet in excess of 30 sheets ¹ Supplément par feuille à compter de la 31 ^e	17	7	60	15	20	60	358	15 000	122	1 110	2 000	70	1 500	6
2 Bestimmungsgebühr ^{1,2} Designation fee ^{1,2} Taxe de désignation ^{1,2}	214	85	730	185	240	785	4 421	185 000	1 510	13 665	28 000	840	18 900	77
Ausstellung einer beglaubig- ten Kopie einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung (Prioritätsbeleg)														
Issue of a certified copy of a European patent application or an international application (priority document)	60	26	210	60	70	270	1 300	55 000	430	4 500	8 200	240	5 600	24
Délivrance d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande internatio- nale (document de priorité) (R. 17.1 (b) PCT; R. 94 (4) EPÜ/EPC/CBE)														

¹ Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühren
vgl. ABI. EPA 1979, 290.
Wegen der Gebühr für verspätete Zahlung nach
Regel 16bis.2 PCT vgl. ABI. EPA 1992, 383.

² Wegen Zahlungen bei Gebührenänderungen siehe
Regel 15.4 c) PCT.

¹ See OJ EPO 1979, 290, regarding the time limit
for payment of these fees.

See OJ EPO 1992, 383, regarding the late
payment fee under Rule 16bis.2 PCT.

² See Rule 15.4 (c) regarding payments in the case
of fee amendments.

En ce qui concerne le délai de paiement de ces
taxes, cf. JO OEB 1979, 290.

En ce qui concerne la taxe pour paiement tardif
visée à la règle 16bis.2 PCT, cf. JO OEB 1992,
383.

² En ce qui concerne le paiement des taxes en cas
de modifications de celles-ci, cf. règle 15.4 c) PCT.

**Gebühren für internationale
Anmeldungen**
Fees for international applications
**Taxes pour les demandes
internationales**

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT													
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
EPA Internationale Recherchenbehörde EPO International Searching Authority OEB Administration chargée de la recherche interna- tionale														
Zusätzliche Recherchengebühr ³ Additional search fee ³ Taxe additionnelle de recherche ³ (R. 40.2(a) PCT; R. 104a/bis EPU/EPC/CBE)	2 400	1 030	8 230	2 220	2 740	10 670	50 200	2 182 000	17 140	181 800	328 800	9 500	224 300	952
Widerspruchsgebühr Protest fee Taxe de réserve (R. 40.2(e) PCT)	2 000	858	6 860	1 850	2 290	8 890	41 900	1 818 000	14 290	151 500	274 000	7 910	186 900	794
Übersetzung einer internationalen Anmeldung, pro 100 Worte im Originaltext Translation of an international application, per 100 words in the original Traduction d'une demande internationale, pour 100 mots du texte original (R. 48.3(b) PCT; Art. 150(1,2) EPU/EPC/CBE)	40	-	-	-	45	-	825	-	-	-	-	-	-	-
EPA Internationale vorläufige Prüfungsbehörde EPO International Prelimi- nary Examining Authority OEB Administration chargée de l'examen préliminaire international														
Bearbeitungsgebühr Handling fee Taxe de traitement (R. 57 PCT)	270	108	920	233	305	990	5 568	230 000	1 902	-	-	1 050	23 800	97
Gebühr für die vorläufige Prüfung ^{4,5} Fee for the preliminary examination ^{4,5} Taxe d'examen préliminaire ^{4,5} (R. 58 PCT; R. 104a/bis EPU/ EPC/CBE)	3 000	1 288	10 290	2 780	3 430	13 330	62 800	2 727 000	21 430	-	-	11 870	280 400	1 190
Widerspruchsgebühr Protest fee Taxe de réserve (R. 40.2(e) PCT)	2 000	858	6 860	1 850	2 290	8 890	41 900	1 818 000	14 290	-	-	7 910	186 900	794

³ Recherchengebühr, siehe EPA Anmeldeamt.

³ See EPO Receiving Office, regarding the search fee.

³ En ce qui concerne la taxe de recherche, cf. OEB office récepteur.

⁴ Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Gebühr für die vorläufige Prüfung.

⁴ The same amounts apply to the additional preliminary examination fee.

⁴ Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle d'examen préliminaire.

⁵ Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr vgl. ABI. EPA 1979, 427; 1986, 443.

⁵ See OJ EPO 1979, 427; 1986, 443, regarding the time limit for payment of this fee.

⁵ En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe, cf. JO OEB 1979, 427; 1986, 443.

Gebühren, die an das EPA für internationale Anmeldungen bei Eintritt in die "regionale Phase" zu entrichten sind (Euro-PCT-Anmeldungen)¹

Fees payable to the EPO for international applications upon commencement of the "regional phase" (Euro-PCT applications)¹

Taxes dues à l'OEB pour les demandes internationales lors du passage à la "phase régionale" (demandes euro-PCT)¹

	BETRAG/AMOUNT/MONTANT													
	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP
Nationale Grund gebühr National basic fee Taxe nationale de base	600	258	2 060	560	690	2 670	12 600	545 000	4 290	45 500	82 200	2 370	56 100	238
Benennungsgebühren Designation fees Taxes de désignation														
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch Claims fee for the eleventh and each subsequent claim Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième														
Recherchegebühr ² Search fee ² Taxe de recherche ²														
Prüfungsgebühr ³ Examination fee ³ Taxe d'examen ³														
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the supplementary European search report Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne														
Jahresgebühr für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an ⁴ Renewal fee for the 3rd year, calculated from the date of filing ⁴ Taxe annuelle pour la 3 ^e année calculée à compter du jour de dépôt de la demande ⁴	750	322	2 570	690	860	3 330	15 700	682 000	5 360	56 800	102 700	2 970	70 100	298

Beträge wie vorstehend für europäische Patentanmeldungen angeben
Amounts as indicated for European patent applications in the foregoing text
Les montants sont les mêmes que ceux indiqués plus haut pour les demandes de brevet européen

¹ Vgl. Regel 104b und Artikel 150 Absatz 2 EPÜ; wegen näherer Einzelheiten siehe den Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt (Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 1) oder als ausgewähltem Amt (Beilage Nr. 1 zum ABI. EPA 12/1992, 16) nach dem PCT. Zahlungen sind unter Angabe der europäischen Anmeldenummer zu bewirken, die das EPA dem Anmelder spätestens im Anschluß an die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mitteilt und im Europäischen Patentblatt unter Abschnitt I.2 (1) bekannt macht. Ist dem Einzahler diese Nummer bei der Zahlung noch nicht bekannt, so kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-Veröffentlichungsnummer angeben.

¹ See Rule 104b and Article 150 (2) EPC; for further details, see Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office (Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 1) or as an elected Office (Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16) under the PCT. The European application number should be indicated when payments are being made; this number will be communicated to the applicant by the EPO subsequent to publication of the international application at the latest and will be published in the European Patent Bulletin under Section I.2 (1). If that number is not yet known to the applicant at the time of payment, he may indicate the PCT filing or publication number.

¹ Cf. règle 104ter et article 150 (2) CBE; pour plus de détails, se reporter aux Avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné (Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 1) ou d'office élu (Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16) conformément au PCT. Les paiements doivent être faits en indiquant le numéro de dépôt européen, que l'OEB communique au demandeur au plus tard à la suite de la publication de la demande internationale et publie au Bulletin européen des brevets à la section I.2 (1). Si l'auteur du paiement ignore ce numéro au moment où il effectue ce paiement, il peut indiquer le numéro du dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.

- ² Die Recherchegebühr muß nicht entrichtet werden, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt oder vom Österreichischen Patentamt erstellt worden ist. Im übrigen wird die in Artikel 157 (2) b) des Übereinkommens vorgesehene Recherchegebühr für internationale Anmeldungen, für die ein Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Russischen Patentamt oder vom australischen Patentamt erstellt worden ist, um 20 % herabgesetzt
- ² No search fee is payable when the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office. Furthermore, the search fee provided for in Article 157 (2) b) of the Convention is reduced by 20 % for international applications on which an international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office or the Australian Patent Office.
- ² Il n'y a pas lieu d'acquitter la taxe de recherche si le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, par l'Office suédois des brevets ou par l'Office autrichien des brevets. Par ailleurs, la taxe de recherche prévue à l'article 157 (2) b) de la Convention est réduite de 20 % en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, l'Office des brevets russe ou l'Office australien des brevets.
- ³ Zum Zahlungstag der Prüfungsgebühr siehe Artikel 150 (2) EPÜ sowie die Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in dem oben unter Fußnote 1 erwähnten Amtsblatt.
Hat das EPA für die internationale Anmeldung einen vorläufigen Prüfungsbericht (Kapitel II PCT) erstellt, so wird die Prüfungsgebühr um 50 % ermäßigt (vgl. Regel 104b (6) EPÜ, Artikel 12 (2) Gebührenordnung).
- ³ See Article 150 (2) EPC regarding the due date for payment of the examination fee, as well as the information for PCT applicants, published in the OJ as mentioned above under footnote 1
If the EPO has drawn up an international preliminary examination report on the international application (PCT Chapter II) the examination fee is reduced by 50 % (see Rule 104b (6) EPC, Article 12 (2), Rules relating to Fees).
- ³ En ce qui concerne la date de paiement de la taxe d'examen, voir l'article 150 (2) CBE ainsi que les avis aux déposants PCT publiés au JO mentionné dans la note 1 ci-dessus.
Si l'OEB a établi pour la demande internationale un rapport d'examen préliminaire international (chapitre II du PCT), la taxe d'examen est réduite de 50 % (cf. règle 104ter (6) de la CBE, article 12121 du règlement relatif aux taxes).
- ⁴ Diese Jahresgebühr ist zu entrichten, wenn der Eintritt in die "regionale Phase" unter den im Hinweis für PCT-Anmelder in Beilage Nr. 1 zum ABI EPA 12/1992, 16 genannten Voraussetzungen erfolgt, siehe B. IV dieses Hinweises
- ⁴ This renewal fee is payable if the commencement of the "regional phase" takes place under the conditions referred to in the information for PCT applicants published in Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992, 16; see B. IV of that information.
- ⁴ Cette taxe annuelle est due lorsque le passage à la "phase régionale" est effectué dans les conditions visées dans l'Avis aux déposants PCT, publié au Supplément n° 1 au JO OEB 12/1992, 16; cf. B. IV de cet avis.



	1 Tagungen im Rahmen der Europäischen Patentorganisation	1 European Patent Organisation Meetings	1 Réunions dans le cadre de l'Organisa- tion européenne des brevets
9.- 10.2.1993	EPA Aufsichtsrat "Pensionsreservfonds" München	EPO Supervisory Board "Pension Reserve Fund" Munich	OEB Conseil de surveillance "Fonds de réserve pour pensions" Munich
18 2 1993	Ständiger Beratender Ausschuß beim EPA - Unterausschuß Patent- dokumentation/Information (SACEPO/PDI) Wien	Standing Advisory Commit- tee before the EPO - Sub- Committee on Patent Docu- mentation and Information (SACEPO/PDI) Vienna	Comité consultatif perma- nent auprès de l'OEB - Sous- comité pour l'information et la documentation en matière de brevets (SACEPO/PDI) Vienne
11.-12.3. 1993	Ständiger Beratender Ausschuß beim EPA (SACEPO) Wien	Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO) Vienna	Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO) Vienne
23.3.1993	Untergruppe "BACON" Den Haag	BACON sub-group The Hague	Sous-groupe "BACON" La Haye
24.-26.3. 1993	Arbeitsgruppe "Technische Information" Den Haag	Working Party on Technical Information The Hague	Groupe de travail "Information technique" La Haye
3.-7.5. 1993	Arbeitsgruppe "Harmonisierung" München	Working Party on Harmonisation Munich	Groupe de travail "Harmonisation" Munich
10.5. 1993	Arbeitsgruppe "Statistik" München	Working Party on Statistics Munich	Groupe de travail "Statistiques" Munich
10.-13.5. 1993	Haushalts- und Finanz- ausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
17.-19.5. 1993	PATLIB Symposium für nationale Patentämter und Patent- bibliotheken Lyon	PATLIB Symposium for national patent offices and patent libraries Lyon	PATLIB Symposium des offices nationaux de brevets et des bibliothèques nationales de brevets Lyon
8.-11.6. 1993	Verwaltungsrat Paris	Administrative Council Paris	Conseil d'administration Paris
27. 9. 1993	Untergruppe "BACON" Bern	BACON sub-group Berne	Sous-groupe "BACON" Berne
28 9. -1.10.1993	Arbeitsgruppe "Technische Information" Bern	Working Party on Technical Information Berne	Groupe de travail "Information technique" Berne
8.11.1993	Arbeitsgruppe "Statistik" München	Working Party on Statistics Munich	Groupe de travail "Statistiques" Munich
8.-12.11.1993	Haushalts- und Finanz- ausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
7.-10.12.1993	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich

	EPI	EPI	EPI
3.- 4.5 1993	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Knokke	Council of the Institute of Professional Representatives Knokke	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Knokke
11.-12. 10 1993	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Luzern	Council of the Institute of Professional Representatives Lucerne	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Lucerne
	2 Internationale Tagungen und Veranstaltungen	2 International Meetings and Events	2 Réunions et manifestations internationales
	WIPO	WIPO	OMPI
12.-30.7.1993	Diplomatische Konferenz zum Abschluß eines Vertrages zur Ergänzung der Pariser Übereinkunft in bezug auf Patente (2 Teil) Genf	Diplomatic Conference for the conclusion of a treaty supplementing the Paris Convention as far as patents are concerned (2nd part) Geneva	Conférence diplomatique pour la conclusion d'un traité complétant la Convention de Paris en ce qui concerne les brevets (2 ^e partie) Genève
20.-29.9.1993	Leitende Organe der WIPO und der von ihr verwalteten Verbände (24. Sitzungsrunde) Genf	Governing Bodies of WIPO and the Unions Administered by WIPO (24th Series of Meetings) Geneva	Organes directeurs de l'OMPI et des unions administrées par l'OMPI (24 ^e série de réunions) Genève

**3
Sonstige
Veranstaltungen**

Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten, die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patentsystem oder nationalen Patentsystemen und verwandten Gebieten veranstalten, werden gebeten, der Direktion 5.2.2 des EPA im voraus Einzelheiten zu solchen Tagungen zu nennen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können.

DE:

19.2. 1993

FORUM¹
"Die Einreichung von internationalen PCT-Anmeldungen"
PCT-Seminar für Patentanwälte
Referent: Busso Bartels
München

17.-18.3.1993

FORUM¹
"PCT-Schulungskurs für Bürofachkräfte und Bürovorsteher"
Referentin: Y. Coeckelbergs
Frankfurt

17.3.1993

AT:

24 3 1993

59. Kammerversammlung der Patentanwaltskammer München

24 -26.3.1993

**3
Other Events**

Organisations in the EPC Contracting States holding meetings on themes pertaining to the European or national patent systems and related subjects are invited to send advance details of such meetings to Directorate 5.2.2 of the EPO for inclusion in this part of the Calendar of Events.

GB:

University of Warwick¹
"An Introduction to Genetic Engineering"
Coventry

**3
Autres
manifestations**

Les organisations des Etats parties à la CBE qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les systèmes européen et nationaux de brevets et sur des sujets voisins sont invitées à communiquer à l'avance des informations à ce sujet à la Direction 5.2.2 de l'OEB, pour que ces informations puissent être publiées dans cette partie du calendrier.

FR:

CENTRE PAUL ROUBIER¹
"Séminaire sur le PCT pour conseils en propriété industrielle"
Conférenciers: D. Bouchez et I. Boutillon
Lyon

¹ FORUM Institut für Management
Postfach 105060
W-6900 Heidelberg.
Tel. (+49-6221) 4795-0.
Fax: (+ 49-6221) 411627

¹ For further details, please contact
Mrs Carol Howes,
Department of Biological Sciences,
University of Warwick,
GB-Coventry. CV4 7AL,
Tel.: (+ 44-203) 523517
Fax: (+ 44-203) 523568

¹ Centre Paul Roubier
B.P. 174
F-69132 Ecully Cédex
Tél (+ 33) 78330708

² Management FORUM Ltd.
48, Woodbridge Road
Guildford
GB-Surrey GU1 4RL
Tel (+ 41-483) 570099
Fax (+ 41-483) 36424

25.-26.3.1993

Management FORUM Ltd.²
 "Working with the PCT for
 patent administrators"
 Speakers: I. Boutillon and
 Y. Coeckelbergs
 London

26.3.1993

FR:

ASP³
 Examen Européen de qualifi-
 cation 1994 réunion d'infor-
 mation sur la préparation
 proposée par l'ASPI (Asso-
 ciation des Spécialistes en
 Propriété Industrielle)
 Paris

21.-22.4.1993

DE:

FORUM¹
 "PCT-Schulungskurs für
 Bürofachkräfte und Büro-
 vorsteher"
 Referentin Y. Coeckelbergs
 München

13.-14.5.1993

VPP²
 Fachtagung
 Würzburg

23.-26.5.1993

GB:

Union of Practitioners in In-
 dustrial Property (UEPIP):
 Congress, Bournemouth

7.-11.6.1993

DK:

FICPI ExCo
 Vejle

11.-12.11.1993

DE:

VPP²
 Fachtagung
 Wiesbaden

20.-24.6.1994

AT:

FICPI Kongress
 Wien

CH:

VESPA/VIPS³
 Verband der beim EPA ein-
 getragenen freiberuflichen
 schweizerischen Patent-
 anwälte (VESPA)
 Verband der Industrie-Pa-
 tentanwälte in der Schweiz
 (VIPS)
 Vorbereitung auf die euro-
 päische Eignungsprüfung
 1994

CH:

ACSOEB/ACBIS³
 Association des Conseils
 Suisses en Brevets de pro-
 fession libérale enregistrés
 auprès de l'OEB (ACSOEB)
 Association des Conseils en
 Brevets dans l'Industrie
 Suisse (ACBIS)
 Préparation à l'examen euro-
 péen de qualification 1994

¹ FORUM Institut für Management
 Postfach 105060,
 W-6900 Heidelberg,
 Tel (+49-6221) 4795-0,
 Fax (+49-6221) 411627

² Deutscher Verband der Patentinge-
 nieure und Patentassessoren e.V.
 Uhlandstr. 1. W-4100 Duisburg 46.
 Tel (+49 211) 8202658

³ Anmeldungen bis **15.3.1993** an
 Herrn Dr. Volker Buss, Patent-
 abteilung
 CIBA-GEIGY AG CH-4002 Basel
 Tel (+41-61) 6964702

² A.S.P.I.
 9, rue Richempanse, F-75008 Paris
 Tél.: (+33-1) 42601018

³ Inscriptions **jusqu'au 15 mars 1993**
 à M. Dr. Volker Buss, Département
 des brevets chez CIBA-GEIGY S.A.
 CH-4002 Bâle.
 Tél (+41-61) 6964702

EUROPEAN PATENT ATTORNEY

Due to increased activity we need a recently qualified European Patent Attorney to join our European Patents and Licensing Group in Abingdon. With offices in Abingdon and Brussels we are part of the worldwide Exxon Chemical Law Technology organisation and handle patent and licensing activities of Exxon Chemical Company across Europe.

Abingdon,
Oxfordshire

The Group recommends how best to protect technology developed by our European research laboratories, obtains patent protection worldwide and handles a variety of activities in the European Patent Office, including the protection of technology developed outside Europe.

In addition we advise management on third party patents and patent enforcement throughout Europe and participate in licensing and acquisition ventures.

To join us you should be forward thinking with a degree in Chemistry or Chemical Engineering. You should also have the ability to speak French and will ideally be able to understand written French and German.

You can look forward to individual responsibility across a broad range of activities where your work will have real commercial impact. The job offers opportunities for travel, a highly competitive salary package and relocation assistance where appropriate.

Please send your full C.V. with covering letter and salary details to: Christopher Pilgrim, Human Resources Adviser, Exxon Chemical Technology Centre, P.O. Box No. 1, Abingdon, Oxfordshire OX13 6BB, United Kingdom..

Exxon Chemical is an Equal Opportunity Employer.



NOMA bringt mehr Effizienz in Ihre Arbeit.

Die Datenbank NOMA enthält alle nichteintragungsfähigen Warenzeichen ab dem 1.1.1984. Das Programm ist anwenderfreundlich und kann problemlos in Ihren IBM-kompatiblen PC installiert werden.

PAVIS heißt Kompetenz in Patentdaten: Weltweite Gebühreneinzahlung, Online-Überwachungen und Recherchen, Rechtsprechungs- und Warenzeichen-Datenbanken (Inhouse).

Reden Sie mit uns!

Tel. 08151/7650 · Fax 08151/21244 · Prinzenweg 6a · 8130 Starnberg



Mehr als Wirtschaftlichkeit

KNOBBE, MARTENS, OLSON & BEAR

A Newport Beach, California Intellectual Property Law Firm with 54 attorneys specializing in all aspects of patent, trademark, copyright and unfair competition law, seeks a

European patent practitioner

This individual should:

- (a) be admitted to practice before the European Patent Office, and
- (b) preferably have an electronics or physics background and experience in trademark prosecution.

Applicants should have superior academic credentials and be willing to relocate to Southern California. Please send resumes to:
Recruiting Coordinator,
Knobbe, Martens, Olson & Bear,
620 Newport Center Drive, 16th Floor,
Newport Beach, California, 92660, USA.

PATENT SPECIALIST

We are a large patent firm handling European and national patent applications in the fields of chemistry, electrical and mechanical engineering.

In view of increasing activities, we are looking for an experienced Patent Specialist to handle a wide range of work in the area of industrial property.

The successful candidate will have an appropriate educational background as well as several years' experience in private practice or the Patent Division of a large company. Qualification (or expected qualification on a short time basis) as a EPA will be preferred.

Whilst the working languages are French and English, a good knowledge of German and Italian would be an asset in view of expected location in Switzerland and/or Northern Italy.

If you are interested, please write with brief personal details, including education, qualifications and experience to: European Patent Office, Erhardtstr. 27, W-8000 Munich 2, Room 473, reference OJ EPO-522/93-2-1.



Holen Sie
wichtige Urteile
in Ihr Büro.

Die Rechtsprechungs-Datenbanken DPAT (BGH-Urteile) und EBER (Entscheidungen des EPA) machen Ihre Arbeit effizienter. Beide Datenbanken sind nutzerfreundlich, sie können problemlos in Ihrem PC installiert werden. Unsere Kunden im In- und Ausland, ob Anwaltsbüros, Industriepatentabteilungen oder Behörden nutzen unsere Datenbanken mit großer Zufriedenheit.

PAVIS heißt Kompetenz in Patentdaten: Weltweite Gebühreneinzahlung, Online-Überwachungen und Recherchen, Rechtsprechungs- und Warenzeichen-Datenbanken (Inhouse).

Tel. 08151/7650 · Fax 08151/21244 · Prinzenweg 6a · 8130 Starnberg

Reden Sie mit uns!



Mehr als Wirtschaftlichkeit

Cabinet de conseil
en propriété industrielle français
recherche

INGENIEUR BREVETS

spécialisé en
Chimie/Biologie/Biotechnologies

de formation Ingénieur ou Pharmacien, Mandataire Européen souhaité, nationalité CEE, avec une expérience réussie de 3 ans minimum en cabinet ou dans l'industrie.

Le poste est basé à Paris 8^e.

Pour un premier contact, nous vous remercions d'adresser, sous pli confidentiel, votre dossier de candidature, sous chiffre JO OEB-522/93-2-2, à l'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS Munich qui transmettra.

DISCRETION TOTALE ET REPONSE ASSUREES.

TRAINING FOR QUALIFICATION AS EUROPEAN PATENT ATTORNEY

Courses aimed at developing the skills required to pass the European Qualifying Examination

REPEAT DATES
DRAFTING/AMENDMENT – 11/12/13 Feb. 1993
OPPOSITION – 5/6 Mar. 1993
LEGAL – 19/20 Feb. 1993

Details available from:
Brian Cronin 42 rue Plantamour CH-1201 Geneva
Tel. (022) 731 9356 – Fax (022) 738 7056

Bank- und Postscheckkonten der Europäischen Patentorganisation**Bank and giro accounts of the European Patent Organisation****Comptes bancaires et chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets**

<i>Staat Country Pays</i>	<i>Bankkonten Bank accounts Comptes bancaires</i>	<i>Postscheckkonten Giro accounts Comptes de chèques postaux</i>	<i>Zahlungswährung* Currency for payment* Monnaies de paiement*</i>
AT	N° 102-133-851/00 (BLZ 12 000) Z-Länderbank Bank Austria AG Landstraßer Hauptstraße 1 A-1030 Wien	N° 7451.030 Österreichische Postsparkasse Georg Coch-Platz 2 A-1018 Wien	Österr. Schilling (ATS)
BE	N° 310-0449878-78 étr. conv. Banque Bruxelles Lambert BP 948 BRU. 5. B-1050 Bruxelles	N° 000-1154426-29 Office des Chèques postaux B-1100 Bruxelles	Franc belge (BEF)
CH	N° 322 005 01 B Schweizerische Bankgesellschaft CH-8021 Zürich	N° 30-30-796-1 Postscheckamt Bern CH-3000 Bern	Franc suisse (CHF)
DE	N° 3 338 800 00 Dresdner Bank (BLZ 700 800 00) Promenadeplatz 7 W-8000 München 2	N° 300-800 Postgiroamt München (BLZ 700 100 80) W-8000 München	Deutsche Mark (DEM)
DK	N° 3015-13375-9 Den Danske Bank 2-12 Holmens Kanal DK-1092 Copenhagen K.	N° 8995893 Postgiro Bernstorffsgade 36 DK-0800 København V	Danske kroner (DKK)
ES	N° 30-34800-G 'pesetas convertibles' Banco Exterior de España Carrera de San Jeronimo 36 E-28014 Madrid	N° 00.000 646.995 Caja Postal Cuentas Extranjeras Pº de Recoletos, 5 E-28070 Madrid	Peseta española (ESP)
FR	N° 30 004-00 567-000 200 20463-29 Banque Nationale de Paris Agence France-Etranger 2 Place de l'Opéra F-75002 Paris		Franc français (FRF)
FR	N° 0340581.981 J. Banque Worms 45 Boulevard Haussmann F-75427 Paris Cedex 09		Franc français (FRF)
GB	N° 60271489 (Sorting Code 20-00-00) Barclays Bank PLC 54 Lombard Street P.O. Box 544 GB-London EC3V 9EX		Pound Sterling (GBP)
GR	N° 112002002007046 Credit Bank AE Athens Tower Branch 2, Messoghion Avenue GR-115 27 Athens		Greek Drachma (GRD)